

Université Paris II - Panthéon-Assas

école doctorale de droit privé

Thèse de doctorat en droit privé
soutenue le 27 septembre 2021

**Noms de domaine et modes alternatifs
de règlement de conflits**

Thèse de Doctorat / septembre 2021



UNIVERSITÉ PARIS II
PANTHÉON-ASSAS

Radmila PAVLENKO épouse CHAPUIS

Sous la direction de

Monsieur Jean-Christophe GALLOUX

Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II),
Directeur de l'Institut de recherche en propriété intellectuelle

Membres du jury :

Monsieur Pierre-Emmanuel MOYSE, Professeur à l'Université McGill (Montréal, Canada), rapporteur

Monsieur Pascal KAMINA, Professeur à l'Université de Franche Comté, rapporteur

Madame Caroline LE GOFFIC, Professeure à l'Université de Lille, suffragant

Monsieur Jean-Baptiste RACINE, Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris 2), suffragant

Monsieur Frédéric SARDAIN, docteur en droit, avocat au Barreau de Paris, suffragant

Monsieur Jean-Christophe GALLOUX, Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris 2), directeur de thèse

Avertissement

La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

Remerciements

L'expression de ma plus profonde gratitude s'adresse à Monsieur le Professeur GALLOUX. Je lui suis reconnaissante de m'avoir accueillie dans le Master 2 Propriété industrielle et d'avoir par la suite accepté de diriger ma thèse. Tout au long de ces années, Monsieur le Professeur GALLOUX m'a assuré un soutien infailible et a orienté mon travail de recherche avec extraordinaire pertinence, bienveillance et diplomatie pour développer mes capacités d'analyse, d'abstraction et de rédaction.

De même, je voudrais remercier les membres du jury m'ayant fait l'honneur de lire et d'évaluer mon travail ici présenté.

Je dois l'aboutissement de celui-ci à mon mari Pierre, non seulement relecteur assidu mais aussi assistance technique et informatique permanente.

Ne sera pas oublié le soutien indéfectible de mes parents et mes beaux-parents ainsi que de mes enfants, pour qui je souhaite être un exemple de réussite académique.

Ce travail universitaire honore également la promesse faite à ma défunte grand-mère Golda et mon défunt oncle Vladimir, dont le rêve était de me voir docteur en droit. J'ai fait la mienne leur philosophie : « le travail est l'aliment des âmes nobles » (Sénèque, Lettres à Lucilius).

Résumé (1700 caractères) :

Afin de régler les litiges relatifs aux noms de domaine, l'ICANN, entité gouvernant le DNS, crée en 1999 la procédure UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, en français : règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine). Il s'agit du plus connu mais également du plus controversé des modes alternatifs de règlement de conflits en ligne. Il s'inscrit dans un millefeuille procédural au sein duquel l'ICANN superpose un grand nombre de procédures destinées à prévenir ou résoudre des litiges relatifs aux noms de domaine.

Cette obscure et complexe matrice que l'ICANN qualifie d' « administrative », n'organise cependant ni le rapport de ces procédures entre elles ni avec le droit étatique. Ces dernières années, une augmentation stratosphérique des litiges sur les noms de domaine est observée, résultant de la multiplication exponentielle de l'utilisation d'Internet par l'ensemble de la population mondiale suite à la crise sanitaire.

Dans ce contexte, la sécurité juridique des titulaires de droits de propriété intellectuelle invite à repenser l'organisation du règlement des litiges relatifs aux noms de domaine en le faisant bénéficier d'une réforme unificatrice. Elle offre non seulement l'opportunité de créer un système de règlement de litiges unique mais également d'en préciser la nature et de clarifier les concepts à prouver.

À cette fin, nous proposons de transformer le système actuel, historiquement extrajudiciaire et par nature privé, en un processus d'arbitrage avec l'objectif d'établir un lien procédural entre le système extrajudiciaire de l'ICANN et le

droit étatique ainsi que d'assurer davantage de garanties procédurales aux parties.

Descripteurs : arbitrage, DNS, extra-judiciaire, ICANN, litiges, modes alternatifs de règlement de conflits, noms de domaine, système de règlement de litiges unique, UDRP.

Title and Abstract (1700 characters) :

In order to settle disputes relating to the registration of internet domain names, ICANN, the governing body of the DNS, created the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) in 1999. This is the best known but also the most controversial of the alternative methods of online dispute resolution. UDRP is a part of the arbitration structure in which ICANN imposes a process intended to prevent or resolve disputes relating to domain names. The obscure and complex matrix that ICANN qualifies as "administrative", does not organize the relationship of these arbitration procedures to each other or to state law.

In recent years, a stratospheric increase in domain name disputes has been observed, resulting from the ten-fold increase in Internet use by the entire world population following the Covid health crisis.

In this context, the legal security of the holders of Intellectual Property (IP) rights invites a rethinking of the organization of the settlement of disputes relating to domain names by proposing a unifying reform. This offers an opportunity to create a new unique dispute resolution system, and also to specify its nature and clarify the concepts to be proven.

Towards this end, we propose a full reform to transform the current system, which has been historically extrajudicial and is by its nature private, into a full arbitration process, pursuing the objective of establishing a procedural link of the extrajudicial system with state law as well as to provide more procedural guarantees to all parties.

Keywords: alternative methods of online dispute resolution, arbitration, disputes, DNS, domain names, extrajudicial system, ICANN, UDRP, unique dispute resolution system.

Principales abréviations

aff. :	affaire
al. :	alinéa
anc. :	ancien
art. :	article
ADPIC :	l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
AOP :	appellations d'origine protégée
Ass. plén. :	Arrêt de la Cour de cassation (Assemblée plénière)
BAG :	Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale allemande pour les affaires relevant du droit du travail)
BGB :	Bürgerliches Gesetzbuch (le Code civil allemand)
Bull. :	Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (Chambres civiles)
Bull. AP :	Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, Assemblée plénière
Bull. Joly :	Bulletin Joly (mensuel d'information des sociétés)
CA :	Cour d'appel
Cass. :	Cour de cassation
Cass. 1ère civ. :	arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation
Cass. 2ème civ. :	arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation
Cass. 3ème civ. :	arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation
Cass. civ. :	arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de cassation
Cass. com. :	arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation
Cass. crim. :	arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation
Cass. soc. :	arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation
Cass. mixte :	arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation
c. :	contre

C. civ. :	Code civil
C. com. :	Code de commerce
C. conso. :	Code de la consommation
CCC :	Contrats, concurrence et consommation
CE :	Conseil d'Etat
chron. :	chronique
Civ. :	arrêt de la Cour de cassation (Chambre civile)
CEDH :	Cour Européenne des Droits de l'Homme
CJUE :	Cour de Justice de l'Union Européenne
coll. :	collection
Com. :	arrêt de la Cour de cassation (Chambre commerciale)
comm. :	commentaires
comp. :	comparer
concl. :	conclusion
contra (latin):	en sens contraire
CPC :	Code de procédure civile
CPI :	Code de Propriété Intellectuelle
CPCE :	Code des postes et des communications électroniques
D. :	recueil Dalloz
D.P. :	Dalloz périodique
Defrénois :	Répertoire du notariat Defrénois
DH :	Dalloz Hebdomadaire
dir. :	sous la direction de
DNS :	Domain Name System (Système de Noms de domaine)
Dr. et patr. :	Droit et patrimoine
Dr. Sociétés :	Droit des sociétés
éd. :	édition
etc. (latin) :	<i>et caetera</i>
Fasc. :	fascicule
FAI :	fournisseur d'accès à internet
GAC:	<i>Governmental Advisory Committee</i> (Comité consultatif gouvernemental au sein de l'ICANN)

Gaz. Pal. :	Gazette du Palais
GG :	<i>Grundgesetz</i> , loi fondamentale du droit fédéral allemand
ICANN :	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ibid. (latin) :	<i>ibidem</i> , au même endroit
in :	dans
infra (latin):	ci-dessous
IGP :	indication géographique de provenance
IR :	informations rapides
J.-Cl. :	Jurisclasseur
JCP :	Jurisclasseur périodique (Semaine juridique)
JCP G :	Jurisclasseur périodique, édition générale
JCP E :	Jurisclasseur périodique, édition entreprise
JCP N :	Jurisclasseur périodique, édition notariale
JO :	Journal officiel
jur. :	jurisprudence
Juris-Data :	Juris-Data (Base de données du site internet Lexis-Nexis)
loc. cit. (latin) :	<i>loco citato</i> , à l'endroit cité
n° :	numéro
NAF :	National Arbitration Forum
obs. :	observations
OMC :	Organisation Mondiale du Commerce
OMPI :	Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
op. cit. (latin) :	<i>opere citato</i> – dans l'ouvrage cité
ord. :	ordonnance
p. :	page
préc. :	précité
préf. :	préface
PUF :	Presses Universitaires de France
rapp. :	rapprocher
RDC :	Revue des Contrats
Rep. Civ. :	Répertoire de droit civil Dalloz
Req. :	arrêt de la Cour de cassation (Chambre des requêtes)

Rev. proc. coll. :	Revue de procédure collective
Rev. sociétés :	Revue des sociétés
RGAT :	Revue générale des assurances terrestres
RJ com. :	Revue de jurisprudence commerciale
RLDA :	Revue Lamy Droit des Affaires
RLDC :	Revue Lamy Droit Civil
RTD civ. :	Revue trimestrielle de droit civil
RTD com. :	Revue trimestrielle de droit commercial
S. :	Recueil Sirey
s. :	suivants
somm. :	sommaires, sommaires commentés
spéc. :	spécialement
supra :	ci-dessus
t. :	tome
T.com :	Tribunal de commerce
TGI :	Tribunal de Grande Instance
th. :	thèse
TMCH :	<i>Trademark Clearinghouse</i>
UDRP :	<i>Uniform Dispute Resolution Procedure</i>
URS :	<i>Uniform Rapid Suspension</i>
vs. (anglais) :	versus, contre
v. :	voir
v° (latin) :	<i>verbo</i> , mot
Varri autori (latin) :	divers auteurs
vol. :	volume
ZPO (allemand) :	<i>Zivilprozessordnung</i> , Code de procédure civile allemand

Sommaire

Thèse de Doctorat / septembre 2021	1
<i>Principales abréviations</i>	9
<i>Sommaire</i>	13
<i>INTRODUCTION</i>	15
<i>PARTIE I - LE SYSTEME DE REGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DE CONFLITS</i>	85
TITRE 1 LE SCHÉMA DES DIFFERENTES PROCÉDURES DE RÈGLEMENT EXTRA-JUDICIAIRE DES CONFLITS RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE	85
CHAPITRE 1 - LES PROCÉDURES CLASSIQUES	86
CHAPITRE 2 - LES PROCEDURES SPECIFIQUES AUX NOUVELLES EXTENSIONS GENERIQUES ET AUX NOMS DE DOMAINE INTERNATIONALISES	96
CHAPITRE 3 - LES ELEMENTS COMMUNS AUX PROCEDURES CLASSIQUES ET CELLES APPLICABLES AUX NOUVELLES EXTENSIONS	193
TITRE 2 LA QUALIFICATION DES PROCEDURES EXTRA-JUDICIAIRES RELATIVES AUX NOMS DE DOMAINE	242
CHAPITRE 1 - L'UDRP ET LES MECANISMES DE RESOLUTION DE LITIGES NON-CONTRAIGNANTS	243
CHAPITRE 2 - L'ARBITRAGE ET L'UDRP	259
<i>PARTIE II - VERS UNE NOUVELLE PROCEDURE UNIFIEE</i>	346
CHAPITRE INTRODUCTIF - LES MECANISMES LEGISLATIFS COMPLEMENTAIRES A LA PROCEDURE EXTRA-JUDICIAIRE UDRP	346
TITRE 1 LE CADRE JURIDIQUE DE LA NOUVELLE PROCEDURE	373
CHAPITRE 1 - La requalification de l'UDRP en procédure arbitrale	374
CHAPITRE 2 - Le champ d'application de la nouvelle procédure	379
CHAPITRE 3 - La loi applicable au litige UDRP	400
CHAPITRE 4 - La preuve dans la nouvelle procédure	413
TITRE 2 LE DEROULEMENT DE LA NOUVELLE PROCEDURE	472
CHAPITRE 1 - L'introduction de l'instance	472

CHAPITRE 2 - Le déroulement de l'instance.....	499
CHAPITRE 3 - L'issue de la procédure.....	520
CHAPITRE 4 - La justice prédictive dans le cadre de la procédure unifiée	567
<i>Conclusion</i>	<i>589</i>
<i>Bibliographie.....</i>	<i>592</i>
<i>Index.....</i>	<i>667</i>
<i>Table des matières.....</i>	<i>675</i>

INTRODUCTION

Après le télégraphe et la radio, Internet a conquis le monde en mettant en place un nouveau réseau de communication à travers les adresses IP. Par Internet, les utilisateurs peuvent communiquer entre eux quel que soit leur éloignement et cette communication n'est pas réduite à la transmission vocale. En effet, Internet permet d'échanger une quantité importante de données avec un maximum de participants, de manière immédiate et à distance. Pour ceci, il est nécessaire d'interconnecter des machines communiquant entre elles, comme l'annonce J.C.R. LICKLIDER en août 1962 dans le concept de « *Galactic Network* ». L'auteur dirigeait le programme de recherche sur les ordinateurs à l'ARPA ayant débuté en 1962. Ce programme, financé par l'*Advanced Research Project Agency*, une agence dépendante du ministère américain de la défense, avait pour objectif de mettre en place un réseau interuniversitaire d'échange d'informations baptisé ARPANET.

Au début de sa création, ARPANET était limité à quelques dizaines d'ordinateurs, retenant par la suite l'intérêt du gouvernement américain qui a souhaité mettre en place la communication à distance entre ce réseau et celui développé en parallèle par l'agence gouvernementale *National Science Foundation*. Pour ceci, il était nécessaire de créer un protocole de communication, ce dont a été chargé l'IETF (*Internet Engineering Task Force*)¹. C'est un ensemble cohérent de groupes travaillant à la création des protocoles et règles de l'Internet. Ce groupe prenait des décisions techniques sur des questions de transport, de sécurité, de services aux utilisateurs ainsi que de routage. Les membres suivaient un processus décisionnel caractérisé de « semi-consensuel », aboutissant à la publication de RFC (*request for comments*) : c'est un document visant à établir les standards de l'Internet de l'IETF². Au poste d'éditeur des RFC figurait John POSTEL,

¹ L'IETF constitue aujourd'hui un groupe ouvert à tout individu, qui participe à l'élaboration des standards Internet. A son origine, il était un organisme composé essentiellement de volontaires regroupés en groupe de travail *ad hoc*. Ces groupes de travail sont formés jusqu'à l'achèvement de leur mandat pour être ensuite dissous.

² Les *Request For Comments* forment une série numérisée de documents techniques sur Internet, disponibles à l'URL <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9999.txt>, où « 9999 » est remplacé par le numéro du RFC spécifique cherché. Cette série

à qui est attribuée la création du protocole TCP/IP (*Transfer Control Protocol*). Ce protocole jouait le rôle d'un langage commun pour deux machines situées sur deux réseaux différents. Il rendait possible la communication par l'envoi et la réception de l'information. Pour ceci, les machines doivent être connectées et identifiées sur le même réseau commun utilisant ce langage TCP/IP. De cette manière, chaque ordinateur et chaque site internet sont répertoriés par une adresse IP qui leur correspond. Elle permet de localiser les ordinateurs ou les sites internet par le système de réseaux.

Les deux versions de l'adresse IP sont les versions 4 et 6. La version 4, généralement notée avec quatre nombres compris entre 0 et 255, séparés par des points³, présente l'inconvénient d'être difficilement mémorisable. Par conséquent, les chercheurs de l'IETF ont été missionnés pour établir des moyens mnémotechniques. Leur solution était de mettre en place une correspondance entre l'adresse IP et une adresse « sémantique ». Avec seulement quelques ordinateurs au début de l'expérience, il suffisait d'établir un fichier texte régulièrement mis à jour. Mais rapidement, le nombre de machines connectées était trop grand et le recours à un système de correspondance automatique devenait nécessaire. Une réponse à cette problématique a été apportée par John POSTEL dans les RFC 882 et 883, proposant un nouveau système d'adressage, le Système de Noms de Domaine (en anglais : *Domain Name System*, DNS).

Ce système prévoit pour chaque adresse IP une suite de lettres qui constitue le nom de domaine composé de manière suivante : la partie « http » (*Hyper Text Transfer Protocol*) précise le protocole utilisé pour accéder au serveur indiqué situé sur le réseau internet « www » (*World Wide Web*, la « toile »), suivie du nom choisi par le titulaire de l'adresse IP, qualifié de « radical ». A la fin se situe le domaine de premier niveau. Lorsqu'un utilisateur souhaite accéder à un site internet, il n'entre pas une suite de chiffres dans la barre outils mais uniquement le nom de domaine. Par la suite, le système DNS convertit le nom de domaine en adresse IP chiffrée. Nous voyons donc

informationnelle numérisée de documents et standards constitue la forme officielle d'expression et d'acceptation de standards techniques par l'IETF de même que, par extension, de l'ISOC et l'IAB. Notons que certains RFC peuvent déborder dans la gouvernance d'Internet et viser l'économie politique. Par exemple, le RFC 1174 justifie en quelque sorte le modèle organisationnel centralisé de gestion du DNS.

³ Exemple : 211.82.153.144. Ce découpage a été mis en place par l'IANA, *Internet Assigned Numbers Authority*, une organisation créée à l'initiative et présidée par de J. POSTEL. Aujourd'hui composante de l'ICANN, elle gère la zone racine du DNS.

que le nom de domaine est une « chaîne de caractères structurée, permettant la localisation et l'accès à un site internet en évitant le recours à l'adresse IP »⁴.

Le nom de domaine constitue par conséquent un moyen mnémotechnique, permettant de rendre le réseau DNS plus facilement et intuitivement accessible aux utilisateurs. Avec sa création, l'attrait du système Internet est devenu mondial et le nombre d'enregistrements de noms de domaine s'est multiplié de manière exponentielle. Cette évolution entraînait non seulement des conséquences techniques mais également la nécessité de modifier la gestion du DNS.

Sur le plan technique, les administrateurs DNS de l'époque, John POSTEL et son collègue Joyce REYNOLDS, ont dès 1984 mis en avant la nécessité d'adapter l'espace de nommage aux besoins de ses utilisateurs en tenant compte de l'augmentation des demandes d'enregistrement. Dans ce sens, la RFC 920 propose la création de 250 extensions de premier niveau se divisant en deux classes de nommage : six extensions « génériques » (des « gTLD » : « .gov », « .edu », « .com », « .org », « .mil » et « .net ») faisant écho aux fonctions de l'extension, et 244 extensions codes-pays (des « ccTLD », tels « .uk » pour le Royaume Uni, « .fr » pour la France, « .jp » pour le Japon, etc.) qui renvoient à la dimension territoriale d'Internet. Ces dernières ont été créées selon la table ISO 3166-15 établie par *l'International Standardization Organization* qui représente les zones géographiques ainsi que des Etats souverains. Pour cette raison on note, en dehors du « .fr », l'existence d'autres extensions correspondant au territoire français, comme « .wf » (Wallis-et-Futuna), « .tf » (Terres françaises australes), « .yt » (Mayotte), « .re » (île de la Réunion) ou « .pm » (Saint-Pierre-et-Miquelon).

Les extensions locales n'ont cependant pas autant d'attrait que les extensions génériques. Ces dernières recouvrent un champ d'utilisateurs non spécifié géographiquement et permettent de cibler les utilisateurs en fonction d'un besoin ou d'un intérêt particulier : ainsi, l'extension « .com » est plus intéressante pour le registrant souhaitant créer un site Internet de vente de marchandises, car contrairement à l'extension « .fr », un site dans l'extension « .com » est susceptible d'attirer des internautes provenant du monde entier. Cela montre qu'une extension générique est un

⁴ F. SARDAIN, « Noms de domaine », J.-Cl. Communication, 22 juin 2006, n° 4.

dénominateur autour duquel se retrouve un maximum d'utilisateurs de sorte que les noms de domaine y sont rapidement devenus rares⁵.

Cette rareté des noms de domaine a également amené le gouvernement américain à reconsidérer la gestion du DNS. Le *Département of Commerce* américain a décidé de transférer cette gestion, initialement assurée par John POSTEL, à une organisation personne morale : c'est ainsi que naît en automne 1998 l'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* - en français, la Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet). Il s'agit d'une entreprise de droit californien à but non lucratif⁶ dont l'objectif est de coordonner la gestion des noms de domaine à l'échelle internationale⁷. En transférant la gestion du DNS à une institution non-gouvernementale, le gouvernement américain avait pour objectif d'assurer la stabilité

5 Avec la création exponentielle des noms de domaine après les années 1990, le protocole IPv6 formalisés dans la RFC 24601 en décembre 1998 est destiné à succéder à l'IPv4. En effet, grâce à des adresses de 128 bits au lieu de 32 bits, IPv6 dispose d'un plus grand espace d'adressage que l'IPv4. Cette quantité d'adresses considérable permet une plus grande flexibilité dans l'attribution des adresses et une meilleure agrégation des routes dans la table de routage d'Internet. Cependant, le déploiement d'IPv6 sur Internet est compliqué en raison de l'incompatibilité des adresses IPv4 et IPv6. Les traducteurs d'adresses automatiques se heurtent à des problèmes pratiques importants (RFC 49662). Ainsi, 90% des noms de domaine sont codés dans le protocole IPv4, alors que leur nombre est très important.

6 Si l'ICANN affiche son indépendance, elle est de fait rattachée au National Telecommunications Information Administration (NTIA), qui est un organisme faisant partie aux Etats-Unis de l'équivalent du ministère de l'Industrie en France.

7 D'après « quel est le rôle de l'ICANN », consulté sur <https://www.icann.org/resources/pages/what-2012-02-25-fr>. Voir aussi R. V. GOLA, « Droit du commerce électronique », Gualino, lextenso éditions, février 2013, page 102, point 36 : « Le gouvernement américain a reconnu officiellement l'ICANN et a transféré à cet organisme (...) les fonctions techniques de coordination d'Internet Droit du commerce électronique ». Elle a mis en place treize serveurs spécialisés afin de compiler la totalité de ces correspondances, nécessaires à faire fonctionner le système. Le premier serveur principal dit « serveur A » comporte toutes les données du système DNS et se trouve dupliqué par 12 serveurs racine qui contiennent les mêmes informations. Douze organisations contrôlent ces serveurs, deux sont européennes (RIPE NCC et *Autonomica*), une japonaise (WIDE), les autres étant américaines. Neuf de ces serveurs ne sont pas de simples machines mais correspondent à plusieurs installations réparties dans des lieux géographiques divers, il y a ainsi plus de 130 sites dans 53 pays. Cette duplication permet d'assurer un fonctionnement continu du système et d'anticiper d'éventuelles défaillances d'un ou plusieurs serveurs racines. Ces treize serveurs racine constituent la référence pour tous les autres serveurs répondant à une requête DNS. Si une modification correspondant à la création d'un nom de domaine n'est pas opérée sur le fichier des serveurs racine, le nom de domaine n'existera pas pour tous les autres serveurs mettant en œuvre le DNS chaque jour. Pour cette raison, les fichiers des serveurs racine bénéficient d'une mise à jour quotidienne par l'ensemble des prestataires de noms de domaine. Ainsi, l'espace de nommage consiste en une collection de bases de données partielles, séparées les unes des autres, tournant sur des ordinateurs distincts. Chaque base de données partielle s'appelle « fichier-zone » comprenant un sous-ensemble de la liste générale de paires nom-numéro. A chaque zone est associé un serveur de noms (étant un logiciel pour la résolution des noms) et un ordinateur hôte (contenant le dossier de zone et le serveur de noms). Ainsi l'espace de nommage tout entier est un système de bases de données et de résolution de noms.

du DNS, fonctionnant désormais indépendamment d'une personne physique⁸. Les créateurs de l'ICANN l'ont organisée à la manière d'une entité purement technique, destinée à adapter la gestion du DNS aux nouveaux défis issus de son déploiement mondial. Cependant, ces défis dépassaient rapidement la nature technique et concernaient également des aspects politico-juridiques.

En effet, avec l'enregistrement exponentiel des noms de domaine et leur raréfaction, il devenait urgent de régler le problème de la pondération et de la protection de droits de propriété intellectuelle. A ce sujet, l'ICANN a adopté en 1998 la procédure UDRP, destinée à régler les litiges issus de l'enregistrement des noms de domaine.

Son intérêt n'a jamais été aussi important qu'à l'heure actuelle de pandémie mondiale : avec la quasi-intégralité de la population mondiale plus ou moins contrainte au confinement, le nombre de personnes et le temps qu'elles passent sur Internet a considérablement augmenté. Si les gouvernements imposent des restrictions de circulation au strict nécessaire, la population se tourne vers des moyens dématérialisés pour travailler, pratiquer des loisirs mais surtout consommer. A ce titre, le commerce en ligne connaît un développement hors norme encouragé par la fermeture des commerces non essentiels. Les titulaires de droits augmentent la protection de leurs marques sur Internet à mesure qu'ils intensifient la commercialisation et la vente en ligne. En même temps, des cybersquatteurs trouvent un environnement intéressant puisqu'ils tentent de tirer profit de cet engouement pour la vente en ligne en réservant des noms de domaine particulièrement évocateurs ou correspondant aux droits de marques. Cette situation explique la raison pour laquelle sur la période de janvier à octobre 2020 le Centre OMPI, un des principaux centres de règlement de litiges, a traité

⁸ Cette mise en place a également permis de résoudre le conflit entre les Etats-Unis et les autres Etats, qui contestaient la détention du DNS par le gouvernement américain. Cependant, le conseil de l'ICANN est soumis à une autorité du gouvernement des Etats-Unis, dont le Département du Commerce (DOC) garde le contrôle de l'ICANN en conservant un droit de veto document officiel du DOC, « le département du commerce n'a pas l'intention de transférer à quelle qu'entité que ce soit son autorité politique sur le serveur-racine » (DOC, 1999). La signature d'un nouveau contrat le premier octobre 2009 conclu entre l'ICANN et le gouvernement américain maintient le droit pour le gouvernement américain d'approuver ou de refuser la création de nouvelles extensions de premier niveau est maintenu ce qui fait perdurer la dépendance technique des autres pays à l'égard du gouvernement américain. Le seul élément permettant de pondérer le pouvoir américain est la création d'un dispositif de supervision de quatre comités d'audit composés de membres issus de tous les pays. La mission de ces comités consiste à évaluer les actions de l'ICANN et de formuler des recommandations.

3.405 plaintes, soit une augmentation de 11% par rapport à la même période en 2019⁹. Si en 2020, le Centre OMPI a enregistré sa 50.000ème plainte pour cybersquattage¹⁰, la procédure UDRP demeure une réponse isolée aux problématiques d'atteinte aux droits perpétrés par les noms de domaine et ne se prononce pas sur les nombreuses questions politico-juridiques soulevées par les pouvoirs publics nationaux. Nous notons donc que la procédure UDRP ainsi que toutes les autres procédures de règlement de litiges adoptées par la suite, n'établissent aucun lien avec les procédures de règlement de litiges étatiques. Plus généralement, l'ICANN conserve le DNS à l'écart de toute influence nationale ou supranationale et exclut ainsi la création d'un lien avec les pouvoirs publics nationaux ou supranationaux. Ses statuts soulignent au point 11 que « tout en restant ancré dans le secteur privé, (l'ICANN reconnaît) la responsabilité des gouvernements et autorités publiques en matière de politique publique et (prend en compte) des recommandations émanant des gouvernements ou des autorités publiques ». Cette indépendance à l'égard des gouvernements et des droits étatiques explique la place restreinte accordée aux pouvoirs publics dans la prise de décisions. Ainsi, l'ICANN se considère comme étant une entité administrative, produisant et appliquant ses propres règlements (*policies*).

Cette qualification que s'est attribuée l'ICANN et l'isolement politico-juridique à l'égard des pouvoirs publics dans lequel elle a enfermé la gestion du DNS peuvent être critiqués comme étant non-conformes aux intérêts des internautes. Gestionnaire de fait, l'ICANN se prononce sur nombreuses questions politico-juridiques dépassant les normes initialement techniques qui étaient de son ressort. Pour régler efficacement et légitimement ces questions juridiques, il nous semble indispensable d'établir des liens

⁹ ONU Info, Covid-19 et lutte contre le cybersquattage : plus de 3.400 plaintes déposées en dix mois à l'OMPI, 30 novembre 2020, <https://news.un.org/fr/story/2020/11/1083302>. Déjà avant la pandémie, le nombre des litiges relatifs aux noms de domaine n'a, depuis la mise en place de l'UDRP, pas cessé de croître: un afflux important a été observé récemment en 2018 où l'on recensait un nouveau record de plaintes pour cybersquattage (+12%) déposées auprès de l'OMPI. On note qu'en 2018, le nombre total de procédures était de 3 447 alors qu'en 2017, les statistiques OMPI ont fait état de 3074 plaintes, voir à ce sujet communiqué de presse OMPI, Genève, 15 mars 2019 PR/2019/829, consulté sur

https://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2019/article_0003.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=0f54e33541-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_08_54&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-0f54e33541-256627393.

¹⁰ Selon l'OMPI, il s'agit d'un « cap important » qui couronne « deux décennies d'activité en faveur des consommateurs, garantissant aux internautes la possibilité de trouver facilement des sites authentiques pour leurs marques préférées ». Des litiges qui ont porté sur près de 91.000 noms de domaine et impliquent des parties de plus de 180 pays.

avec les pouvoirs publics nationaux ou supranationaux.

Le présent travail propose donc d'insérer la gestion et les procédures de règlement de litiges des noms de domaine dans le paysage juridique national ou supranational. Le préalable nécessaire à la création de ce lien et de cette insertion est de répondre aux questions juridiques essentielles que les politiques de l'ICANN n'abordent pas.

Il s'agit d'abord de déterminer la nature juridique de l'ICANN et vérifier si elle exerce, au-delà de la gestion technique, une véritable gouvernance juridique du DNS (SECTION 1). La réponse à cette question détermine également la nature juridique du nom de domaine (Section 1), qui n'est précisée ni par les politiques ni les statuts ICANN. Celle-ci peut recevoir la qualification de bien privé (SECTION 2), bien public (SECTION 3) ou bien commun (SECTION 4).

SECTION 1 La gouvernance du système de nommage

La nomenclature de l'ICANN (§1) fait état d'un système qui gouverne l'ensemble du réseau Internet (§2). Cette gouvernance s'expose à des critiques du fait de son mode de prise de décisions (§3). En réponse à ces critiques, l'ICANN a mis en place un système de recours contre des décisions litigieuses (§4).

§1 La nomenclature de l'ICANN

Les statuts de l'ICANN affirment au point 3¹¹ que l'organisation est soumise à la loi de l'Etat de Californie¹² mais prévoient une prise de décision indépendante du gouvernement américain. Ainsi existe une procédure de nomination particulière des membres du conseil d'administration ICANN (*Board of Directors*) qui est l'organe décisionnel. Il est composé¹³ de 21 membres, dont 16 membres votants (*voting seats*,

¹¹ STATUTS CONSTITUTIFS DE LA SOCIÉTÉ POUR L'ATTRIBUTION DES NOMS DE DOMAINE ET DES NUMÉROS SUR INTERNET, version révisée du 21 novembre 1998, consulté sur <https://www.icann.org/resources/pages/articles-2015-04-29-fr>.

¹² Ceci signifie que l'attribution et la gestion des noms de domaine mondiaux sont régies par la loi californienne sur les associations d'intérêt général à but non lucratif (« Nonprofit Public Benefit Corporation Law for charitable and public purposes ») et par la législation fiscale du paragraphe « Section 501 (c)(3) » du code des impôts des États-Unis (« Internal revenue Code »). Cette situation met en relief la subordination de l'organisation aux lois américaines. Ainsi, l'ICANN « est régie par la Loi californienne sur les organisations d'utilité publique à but non lucratif ».

¹³ Voir en ce sens, article VI, section 2, point 1 des statuts ICANN.

les « administrateurs ») et de six membres non votants (*non-voting seats*, les « agents de liaison »). Huit des membres votants sont désignés par un comité de nomination indépendant¹⁴, les autres étant choisis par l'ASO (*Address Supporting Organisation*)¹⁵ qui conseille le bureau de l'ICANN sur les questions de gestion de l'espace d'adressage, le GNSO (*Generic Name Supporting Organisation*)¹⁶ qui traite les questions de la gestion des noms de domaine ainsi que la ccNSO (*Country Code Names Supporting Organisation*) qui conseille l'ICANN sur le développement de sa politique de gestion des noms de domaine¹⁷.

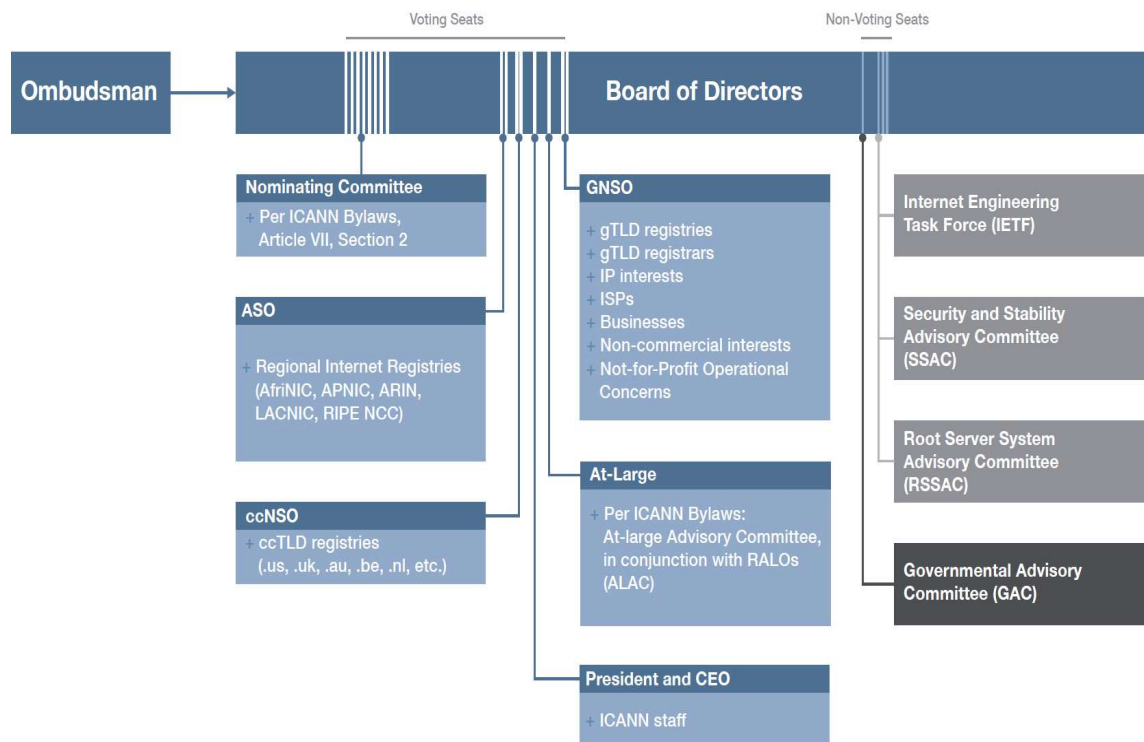
Chacune des organisations précitées choisit deux membres votants et le dernier membre votant, en plus du président, est désigné par les membres *AtLarge*, c'est-à-dire directement par les internautes. La prise de décisions se fait par conséquent par les acteurs professionnels du réseau et des représentants élus par des centaines de millions d'internautes.

¹⁴ La composition du comité de nomination indépendant est décrite à l'article VII des statuts ICANN.

¹⁵ *Address Supporting Organisation*, site internet consulté sur www.aso.icann.org.

¹⁶ *Generic Name Supporting Organisation*, site internet consulté sur www.dnsso.icann.org.

¹⁷ A ces organes s'ajoutent le DNSO (*Domain Name Supporting Organization* qui aide l'ICANN à résoudre les questions relatives à la gestion des noms de domaine), dont le site internet est consultable sur www.dnsso.icann.org et le PSO (*Protocol Supporting Organization*) qui se concentre sur les paramètres de protocoles permettant aux machines de communiquer entre elles sur Internet.



Source : <https://www.icann.org/sites/default/files/assets/org-chart-1800x1000-04mar14-en.png>

Dans la mesure où l'organe décisionnel est composé de membres représentant des intérêts divers allant des utilisateurs particuliers aux intérêts de groupes commerciaux multinationaux, l'on peut déceler des éléments démocratiques dans les statuts de l'ICANN¹⁸. Cependant, les représentants des Etats souverains ne figurent pas parmi les membres votants¹⁹ et c'est bien le comité d'administration qui se voit attribuer la mission de coordonner « l'exploitation et l'évolution du (...) DNS » et « le développement des politiques associées (...) à ces fonctions techniques »²⁰.

Alors que ces politiques se réfèrent à la gestion technique des noms de domaine, il

¹⁸ P. MOUNIER, « Les maîtres du réseau: Les enjeux politiques d'Internet », La Découverte, Cahiers Libres 21 Mars 2002, Sciences humaines & sociales note qu'il s'agit d'un « mélange de genres entre organisme régulateur et (...) et fonctionnement démocratique susceptible d'entraîner un élargissement de domaines de compétence ».

¹⁹ En effet, ils n'envoient qu'un seul représentant non-votant au GAC, siégeant ainsi à coté de quatre autres membres non-votants issus de comités techniques qui sont le *Root Server System Advisory Committee*, le *Security and Stability Advisory Committee*, le *Technical Liaison Group* et l'*IETF (Internet Engineering Task Force)*. Il s'agit d'une organisation de groupes de recherches sur le développement technique de l'Internet à court terme. Ces groupes sont coordonnés par l'*IESG (Internet Engineering Steering Group)*, site internet consulté sur www.ietf.org/iesg.

²⁰ Article 1 des statuts de l'IETF.

convient de se demander si l'ICANN n'est pas de fait chargée de la gouvernance du système DNS puisqu'aucune autre entité n'endosse la responsabilité politique et juridique de la gestion du système. La prise de décision ainsi organisée conduit à des contestations au cœur desquelles figure l'absence de légitimité des décisions prises par l'ICANN : elles semblent, sous couvert de décisions techniques, produire des normes politiques qui l'élèvent non-officiellement au rang d'organe de gouvernance internationale d'Internet. Pour cette raison, il convient de vérifier si en pratique l'ICANN n'exercerait pas une mission de gouvernance du DNS.

§2 La notion de gouvernance appliquée à l'ICANN

La notion de « gouvernance » est définie dans l'ouvrage « La démocratie et ses critiques » de Robert DAHL²¹. Pour être reconnue comme telle, l'autorité gouvernante doit prendre des décisions politiques s'appliquant aux membres de la communauté dont la juridiction est délimitée. Ces décisions sont mises en œuvre par la loi dont le respect est garanti par un mécanisme de coercition permettant d'imposer des sanctions à ceux qui violent les lois.

En théorie, l'activité de l'ICANN est dénuée de considérations politiques, puisqu'elle ne revendique pas le statut d'instance politique supranationale assumant la gouvernance publique des noms de domaine²². Mais en pratique, le DNS ne s'autorégule pas sur le plan politico-juridique²³ et l'ICANN endosse le rôle de l'autorité en charge d'administrer l'espace de nommage²⁴. Inévitablement, cette coordination

²¹ R. DAHL, « Democracy and its critics », New Haven and London, 1989, ISBN 0-300-04938-2, pages 106 s. Il énumère des « hypothèses politiques » constituant les conditions minimales pour caractériser un système de gouvernance.

²² Depuis sa création, le système de nommage est administré par des entités privées. Il obéit donc à un principe « d'auto-gouvernance » (expression utilisée par D. MOURA VICENTE, « La propriété intellectuelle en droit international privé », Académie de Droit International de La Haye, 2009, page 182).

²³ M. MUELLER, « ICANN and internet governance sorting through the debris of self-regulation », the journal of policy, regulation and strategy for telecommunications information and media info, vol.1, n°6, December 1999, Camford : « to call such a policy a form of 'self-regulation' comparable to the voluntary adoption of a code of conduct by an established group of businesses is not just mistaken, but dangerously obtuse ».

²⁴ En ce sens, « ICANN, 2001. Third Status Report Under ICANN/US Government Memorandum of Understanding », 3 juill. 2001, consulté sur <http://www.icann.org/general/statusreport-03jul01.htm>. et IAB (*Internet Architecture Board*). « 1999. Request for Comments 2826 : IAB Technical Comment on the Unique DNS Root », consulté sur <http://www.rfc-editor.org/rfc.html>. Sur sa page d'accueil, consultée sur <http://www.icann.org>, l'ICANN se présente comme « a technical coordination body for the Internet ». Cette unicité « (...) est une nécessité technique, et non un choix politique » : s'il y avait des espaces de nommage indépendants, tout nom de

s'appuie sur des intérêts politiques²⁵ et l'ICANN est amenée à pondérer les droits de propriété intellectuelle. Les décisions ainsi prises par le conseil d'administration gouvernent le DNS, devenu un espace de vie virtuel pour les Internaute qui constituent une grande partie de la population mondiale²⁶. À travers de ces « politiques » (*policies*), l'ICANN crée des régimes juridiques applicables aux noms de domaine²⁷.

L'ensemble de ces principes est donc édicté par une organisation privée (indépendante de tout Etat) dont les normes créées répondent aux problématiques spécifiques de la gestion du DNS. Ainsi, les normes ICANN évoluent indépendamment de la loi étatique²⁸. Cette « loi privée » est de nature purement contractuelle puisqu'elle est constituée par une complexe matrice contractuelle.

Il s'agit de contrats successifs conclus entre plusieurs échelons du système qui lui donnent une forme pyramidale : placée au sommet de cette pyramide, figure l'ICANN qui choisit les registres²⁹ avec lesquels elle conclut un contrat de délégation d'une ou

domaine pourrait correspondre à des adresses IP différentes selon l'espace de nommage utilisé, ce qui ôterait toute fiabilité aux systèmes de communication. Le maintien de l'unicité de l'espace de nommage est la préoccupation principale de l'ICANN dont le rôle, en tant qu'encadrant technique, est d'effectuer la coordination des noms de domaine.

25 A. McLAUGHLIN, « ICANN – Myth and Reality, U.S. Chamber of Commerce, Washington, DC », 20 juin 2000, consulté sur <http://www.icann.org/presentations/uscoc-ajm.ppt>. A. McLAUGHLIN considère que « technical coordination of unique values sometimes requires accounting for non-technical policy interests ».

26 En ce sens M.KAPOR, « The Software Design Manifesto », consulté sur http://www.kapor.com/homepages/mkapor/Software_Design_Manifesto.html ; H. KLEIN, « System Development in the Federal Government : How Technology Influences Outcomes », *Policy Studies Journal* Vol. 28, No. 2, 2000, pages 313-328.

27 Les politiques correspondent à une sorte de législation établie par l'ICANN. Elles s'appliquent aux des noms de domaine enregistrés dans les extensions de premier niveau et règlent leur enregistrement, leur gestion et leur règlement de litiges.

28 La gestion du système des noms de domaine nécessite la mise en place d'une réglementation spécifique, différente de l'ordre juridique étatique qu'elle respecte. Cette situation correspond à ce que décrit F. LARONZE dans « Les sources du droit revisitées par la notion d'organisation juridique », *Revue interdisciplinaire d'études juridiques* 2012/1 (Volume 68), consulté sur <https://www.caim.info/revue-interdisciplinaire-d-etudes-juridiques-2012-1-page-175.htm#re13no13> : « chaque organisation est source d'un ordre juridique spécifique. Or, l'ordre juridique étatique semble, classiquement, prévaloir sur les autres ordres juridiques ». L'auteur rappelle la pensée de S. ROMANO : « Néanmoins, en s'appuyant notamment sur le droit ecclésiastique, sur les ordres disciplinaires privés ainsi que sur les « organisations interne(s) d'établissements occupant des travailleurs, Santi Romano (...) souligne l'inadaptabilité des normes étatiques pour appréhender les situations de fait propres à l'entreprise ». Cette conclusion est applicable au DNS : la gestion des noms de domaine est une problématique spécifique de par sa technicité, ce pourquoi elle a été confiée à une organisation privée, l'ICANN. Cette organisation n'est pas un organe public et n'applique pas les normes édictées par l'ordre juridique étatique, puisqu'elles ne correspondent pas au besoin spécifique de la gestion du DNS.

29 La fonction de *registry* remonte au RFC 322 éditée en 1972.

plusieurs extensions génériques ou locales. Par ce contrat, l'ICANN impose sa réglementation au sein de tous les autres contrats suivants. Par exemple, la conclusion d'un contrat entre le registre et les bureaux d'enregistrement (« registrars »), se formalise par un « contrat d'accréditation de registrar »³⁰, qui prévoit notamment que « le registrar se conformera (...) à toute politique adoptée par ICANN... »³¹. Comme les politiques ICANN changent et que l'accord d'accréditation évolue³², les conditions applicables à l'utilisation de tout nom de domaine sont également sujettes à des modifications opérées par l'ICANN.

De cette manière, la réglementation de l'ICANN s'impose à tous les échelons contractuels car les termes du contrat de l'ICANN avec le registre sont reproduits dans tous les contrats successifs jusqu'au registrant final. Nous constatons que l'ICANN organise la circulation de ces politiques jusqu'aux utilisateurs par le biais de contrats qui lient tous les prestataires et utilisateurs. Le respect de ces termes contractuels est assuré par un fort pouvoir de sanction qui se manifeste par le refus d'accès au DNS.

En effet, l'ICANN exerce son pouvoir de coercition à l'encontre des registres, registrars ainsi que des utilisateurs finals ne respectant pas les conditions du contrat d'accréditation ou d'enregistrement. Ainsi, les registres sont sanctionnés par le retrait de la gestion de l'extension. De même, l'ICANN peut demander au registre de mettre fin à un contrat d'enregistrement en vertu duquel le registrar dispose du droit de commercialiser les noms de domaine dans l'extension. Enfin, l'ICANN exerce un pouvoir de sanction à l'encontre de l'utilisateur final susceptible de faire l'objet d'une suspension, d'un transfert ou d'une annulation de son nom de domaine à l'issue de la procédure extra-judiciaire de règlement de litige UDRP³³ et accélérer le traitement des

30 Contrat d'accréditation ICANN (*ICANN Registrar Accreditation Agreement*), version du 12 mai 1999, consulté sur <http://www.icann.org/ra-agreement-051299.html>.

31 Contrat d'accréditation ICANN, *op.cit.*, Section II.D.1.b.i.

32 Ceci est prévu dans le Contrat d'accréditation ICANN, *op.cit.*, Section II.O, « Le droit de remplacer un accord après sa mise à jour ».

33 Avec l'introduction de nouvelles extensions génériques, l'ICANN a mis en place d'autres procédures de règlement de litiges en vue de mettre fin aux agissements illicites de tous les opérateurs (registres et registrars). Voir *infra*, procédures PDRP et RRDRP.

demandes urgentes dirigées contre les registrants³⁴.

Cette juridiction de l'ICANN s'étend à tout le DNS, y compris aux ccTLDs. Certes, l'ICANN délègue la gestion des celles-ci aux autorités locales chargées d'en déterminer le mode de fonctionnement.³⁵ Toutefois, cette « décentralisation »³⁶ de la gouvernance ne conduit pas à l'affaiblissement du pouvoir de l'ICANN : l'organisation conserve le pouvoir technique exclusif, permettant de créer et de déléguer les extensions locales³⁷. Même déléguée, l'extension locale reste sous le contrôle de l'ICANN qui pourrait retirer la délégation à l'entité ayant commis une infraction au contrat de délégation³⁸.

Cette réflexion montre que la juridiction de l'ICANN s'étend à toutes les extensions, qu'elles soient génériques ou territoriales. Par conséquent, l'ICANN est capable de gouvernance au sens juridique du terme, comme le confirme sa première décision à

³⁴ Voir *infra*, Procédure URS.

³⁵ Historiquement, cette position s'appuie sur le RFC 1591, « Domain Name System Structure and Delegation », consulté sur <ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1591.txt>. Ce texte prévoit que les administrateurs des ccTLD sont soumis à « la communauté internet locale » plutôt qu'à l'ICANN ou aux gouvernements ». Cette perspective les rendrait responsables vis-à-vis des utilisateurs d'Internet dans leurs pays respectifs, et non vis-à-vis de leurs gouvernements ou de l'ICANN. Il s'agit également d'une position partiellement défendue par le GAC qui considère que « l'autorité politique publique ultime sur le (domaine code-pays) demeure du ressort du gouvernement... », voir à ce sujet GAC, « Principles for Delegation and Administration of ccTLD », présentés au ICANN Board meeting le 23 février 2000, consulté sur <http://www.icann.org/gac/gac-ccTLDprinciples-23feb00.htm>. Concernant la détermination du registre, il a été observé que le choix peut aussi bien porter sur une entreprise privée (comme c'est le cas aux États-Unis, Gambie, Japon, Ukraine...), une association (dans dix pays de l'Union Européenne), une institution indépendante de l'État (ainsi en Colombie, Mauritanie, Suisse, Mexique...), ou un organisme totalement intégré à l'appareil étatique (comme en Argentine, Finlande, Inde, Espagne...). Il appartient également aux autorités locales de déterminer le mode de fonctionnement du registre et d'adopter des politiques spécifiques relatives à l'introduction, la gestion et le règlement de litiges concernant les noms de domaines enregistrés dans leur extension.

³⁶ H. KLEIN, « L'ICANN et la gouvernance d'internet- La coordination technique comme levier d'une politique publique mondiale », Les Cahiers du numérique 2002/2 (Vol. 3), consulté sur <https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2002-2-page-91.htm> : « La distinction entre les TLD génériques (gTLD) et ceux des codes-pays (ccTLD) peut affaiblir l'unité d'autorité et de juridiction ».

³⁷ Pour cette raison, les extensions locales ne sont pas uniquement attribuées aux États souverains. En effet, certaines extensions correspondent à une localité ou encore à un groupement d'États (à l'image du « .eu » correspondant à l'Europe). De plus, la nature générique ou locale des extensions semble se brouiller avec l'arrivée de nouvelles extensions génériques dont certaines ressemblent à des extensions locales, comme par exemple le « .asia ».

³⁸ Ce contrat comporte notamment une clause en vertu de laquelle le gestionnaire de l'extension territoriale est soumis aux « bonnes pratiques » déterminées par le GAC qui permettent de standardiser les opérations des gestionnaires. Ainsi, les politiques d'attribution, de gestion et de règlement de litiges des noms de domaine adoptées par les registres doivent se conformer à ces bonnes pratiques sous peine d'être sanctionnées par l'ICANN. Voir à ce sujet, « Principles for Delegation and Administration of ccTLDs », présentés au ICANN Board meeting le 23 février 2000, consulté sur <http://www.icann.org/gac/gac-ccTLDprinciples-23feb00.htm>.

portée juridique, prise en août 1999 : il s'agit de la création de l'*Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)*, formalisant la procédure destinée à sanctionner les cybersquatteurs d'un nom de domaine³⁹.

Ainsi, l'ICANN élabore des normes politiques de manière indépendante, donc en dehors de toute concertation avec les Etats souverains. C'est essentiellement autour de cet argument que s'articulent les critiques à l'égard de la gouvernance de l'ICANN.

§3 Les critiques adressées à la gouvernance de l'ICANN

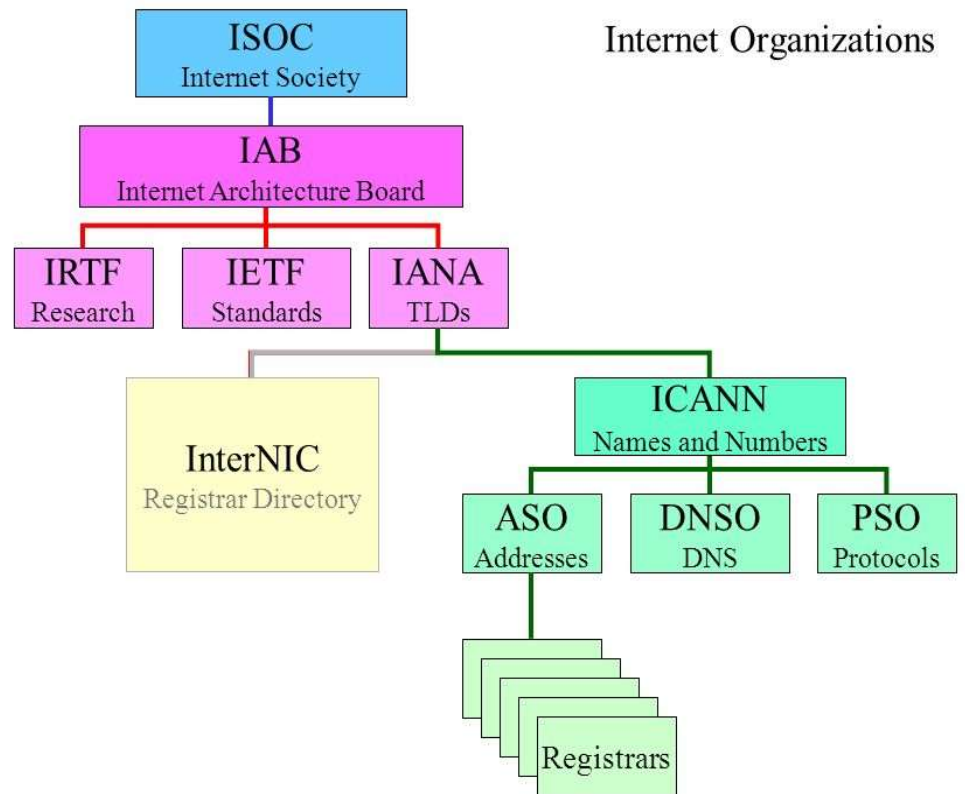
L'ICANN gère de fait les serveurs racine⁴⁰ et dispose ainsi de la mainmise sur le DNS. Cependant, cette gouvernance doit être légitime, autrement elle devient arbitraire et incite les internautes à se détourner du réseau DNS. Dans cette hypothèse, une autre organisation pourrait mettre en place un réseau parallèle qui ferait perdre tout intérêt au DNS géré par l'ICANN⁴¹. Pour cette raison, l'ICANN tente de légitimer sa politique basée sur le consensus entre les parties prenantes (A), qui est cependant difficile à trouver en pratique (B). Pour cette raison, la politique de consensus a été abandonnée (C).

³⁹ ICANN, *Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)*, consultée sur <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>.

⁴⁰ Les serveurs racine sont des serveurs spécialisés, détenus par l'ICANN. Ils compilent la totalité des correspondances « adresse IP- nom de domaine », nécessaires au fonctionnement du système DNS. Le premier serveur principal dit « serveur A » comporte toutes les données du système DNS et se trouve dupliqué par 12 serveurs racine qui contiennent les mêmes informations. Ces treize serveurs racine constituent la référence pour tous les autres serveurs répondant à une requête DNS. Si une modification correspondant à la création d'un nom de domaine n'est pas opérée sur le fichier des serveurs racine, le nom de domaine n'existera pas pour tous les autres serveurs mettant en œuvre le DNS chaque jour. Pour cette raison, les fichiers des serveurs racine bénéficient d'une mise à jour quotidienne par l'ensemble des prestataires de noms de domaine.

⁴¹ J. WEINBERG, « ICANN and the Problem of Legitimacy », *op.cit.*: « If its legitimacy collapsed entirely, it might see large segments of the community defecting to alternative root systems ».

A) La gouvernance légitimée par le consensus



11

©Richard L. Goldman 2001

Source : Presentation on theme : « ©Richard L. Goldman 2001 1 Internet Organizations ©Richard Goldman September 25, 2002 », disponible sur <https://slideplayer.com/slide/7661202/>

Historiquement, il n'était pas question de gouvernance d'Internet mais d'élaboration et de gestion de standards techniques qui animent ce réseau. Cette tâche appartenait à l'IAB (*Internet Architecture Board*)⁴², responsable du développement technique d'Internet mais dépourvue de personnalité juridique.⁴³ Pour créer une structure

⁴² *Internet Architecture Board*, site consulté sur www.iab.org.

⁴³ Créée en 1979, ses responsabilités étaient si larges qu'elle s'est scindée en deux pour donner naissance à l'IRTF (*Internet Research Task Force*) et à l'IETF (*Internet Engineering Task Force*). Il s'agit d'organismes de recherches sur le développement technique de l'Internet qui sont complémentaires, l'IRTF étant chargé de réflexion sur le long terme et l'IETF

susceptible d'accueillir la gestion du réseau, l'ISOC⁴⁴, une organisation sans but lucratif avec un mandat éducatif, a été créée en 1992. Son objectif principal était de fournir à l'IETF un espace institutionnel formel. Mais sur le plan technique, l'IAB poursuit encore aujourd'hui ses fonctions de supervision, de liaison et de nomination entre les différentes instances qui gèrent Internet⁴⁵. Ainsi, l'IAB partage avec l'ICANN la gestion des valeurs et paramètres des protocoles⁴⁶. Le DNSO (*Domain Name Supporting Organization*)⁴⁷ aide l'ICANN à résoudre les questions relatives à la gestion des noms de domaine. L'ASO (*Address Supporting Organization*)⁴⁸, s'occupe des adresses IP et conseille le bureau de l'ICANN sur les questions de gestion de l'espace d'adressage alors que le PSO (*Protocol Supporting Organization*) se concentre sur les paramètres de protocoles permettant aux machines de communiquer entre elles sur Internet.

Ces organismes fonctionnaient entre eux ainsi qu'avec l'ICANN sur la base du consensus. Le choix de cette méthode s'expliquait par le fait que les membres de ces organismes étaient chargés de faire évoluer les standards de communication, donc de prendre des décisions techniques et administratives.

Mais en pratique, la technique du consensus s'est transformée en *rough consensus* (« consensus approximatif ») consistant à élaborer une norme qui est réputée adoptée

étant composée de groupes de recherches élaborant les normes à court terme. Elle détient ainsi les prérogatives de standardisation d'Internet et publie les RFC.

44 l'ISOC (*Internet Society*), site internet consulté sur www.isoc.org.

45 Ainsi, sur le plan organisationnel, l'IAB confirme le président de l'IETF et de l'IRTF, renouvelables pour deux ans. Quant aux fonctions de gestion, l'IAB conseille l'ISOC sur des aspects techniques, architecturaux, procéduraux et politiques (rarement), supervise l'architecture matérielle et logicielle et édite de les *requests for comments*. Sur le plan externe, elle est l'agent de relation externe de l'IETF avec l'IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*) dont le rôle est l'allocation des adresses IP et de la gestion du système racine du DNS (*domain name system*). Ces fonctions constituent la mission principale de l'ICANN, aujourd'hui responsable de l'IANA. Lors de l'ouverture d'Internet au public en 1992, l'IANA devait faire face à un nombre exponentiel de demandes d'enregistrement de noms de domaine. Pour cela, elle s'est dotée du service d'information InterNIC (*The Internet's Network Information Center*) enregistrant l'ensemble des noms de domaines d'Internet dans sa base de données. Le financement de ces bases de données de noms a été assuré par l'IANA. Avec l'arrivée de nouvelles extensions génériques et locales, l'activité de registre a été ouverte à la concurrence et InterNIC a disparu en 1998 pour être remplacé par l'ICANN, voir à ce sujet, <https://www.ntia.doc.gov/page/internic>.

46 En effet, l'ICANN était chargée d'allouer des noms de domaine et assurer leur gestion par l'entretien du réseau DNS.

47 *Domain Name Supporting Organisation*, site internet consulté sur www.dnsso.icann.org.

48 *Address Supporting Organisation*, site internet consulté sur www.aso.icann.org.

si aucune contre-proposition crédible n'est présentée ou lorsqu'aucune opposition substantielle n'existe⁴⁹. Par conséquent, les politiques sont adoptées par le conseil d'administration de l'ICANN, dès lors qu'aucun avis à la fois défavorable et considéré comme crédible par le conseil d'administration, n'est émis.

Ce mode de prise de décision convenait aux standards techniques mais il a été étendu aux décisions politiques et juridiques prises par l'ICANN. Elles déterminent notamment le mode de distribution des noms de domaine, ce qui signifie que ces décisions se prononcent sur le partage de richesses⁵⁰. En théorie, l'ICANN ne serait pas compétente pour adopter des normes en dehors d'un consensus puisque leur mise en place serait du ressort des législations étatiques⁵¹. En effet, ces normes diffèrent selon

⁴⁹ A l'origine, le *rough consensus* était le mode de prise interne à l'IEFT, qui l'a consacré dans la RFC 2418, consulté sur <https://tools.ietf.org/html/rfc2418>. L'adoption des décisions ne résulte pas d'un pourcentage de voix favorables à la proposition. Il se fait selon une appréciation approximative par le président de l'assemblée. Ce dernier décide donc si une proposition rencontre une opposition assez importante pour ne pas être adoptée. Dans le cas contraire, il conclut à l'absence d'opposition substantielle et déclare la norme comme étant adoptée par l'assemblée. Soit-il à l'origine conçu comme une solution de repli lorsque le consensus idéal n'est pas atteint, le consensus approximatif est devenu la règle qui s'explique par le bon sens, comme le met en relief le membre de l'IEFT Pete RESNICK. Il décrit la prise de décision selon la méthode du *rough consensus* dans le RFC 7282. Ainsi le *rough consensus* a été adopté par l'ICANN et inscrit dans ses statuts à l'article VI en vertu duquel les organismes de soutien trouvent en leur sein un consensus sur une réforme avant de la proposer au vote au conseil d'administration de l'ICANN. Par exemple, l'article VI (B), Section 2, décrivait au point (d) que la norme proposée par le DNSO devait d'abord réunir un consensus au sein de l'organisme lui-même, avant d'être soumise à l'approbation du Conseil d'administration ICANN. Cette exigence de consensus conditionne également l'adoption définitive de cette réforme par le conseil d'administration ICANN.

⁵⁰ M. L. MUELLER, « Ruling the Root: Internet Governance and the Taming of Cyberspace », Cambridge, MA: MIT Press, 1er mai 2002, page 216 s.: « ICANN is in a completely different situation. It has monopoly control of an essential resource—the root. Control of the DNS root gives it substantial power over all top-level domain name registries and through them it can control the domain name industry as whole. (...) ICANN consistently deviates from the bottom-up consensus model because of the type of decisions it has to make. The underlying subject of ICANN policies is the distribution of wealth among various industry players and consumers. This, if any actor or coalition of actors can gain more influence over the process and exploit it to gain a larger share of the pie, they will do so. ICANN domain name policies are driven by power politics and economic conflicts of interest, not consensus ».

⁵¹ En ce sens, Chr. PAUL, « Du droit et des libertés sur Internet: rapport au Premier Ministre », Documentation française, 2000, page 50, consulté sur https://pm22100.net/docs/pdf/DROIT/120926_EducSol_droit_du_numerique.pdf: « la formation des règles est censée découler du compromis direct entre les intérêts présents au sein de l'ICANN. Le conseil d'administration, élu, a pour mission d'organiser la recherche du consensus et d'en mettre en œuvre le produit ». Nous pouvons considérer que la plupart des normes politiques adoptées par l'ICANN se situent théoriquement en dehors de son ressort, comme le notent D. R. JOHNSON, D. POST et S. P. CRAWFORD, « A Commentary on the ICANN « Blueprint » for Evolution and Reform », 36 Loy. L.A. Rev. 1127, page 1133, consulté sur

les conceptions étatiques et un consensus à leur sujet est difficile à trouver. Pour respecter les statuts de l'ICANN, il serait nécessaire de réserver les questions à caractère juridique ou politique à la réglementation individuelle des différents législateurs étatiques.

Ces considérations sont restées théoriques et en pratique, l'ICANN était rapidement amenée à se prononcer sur des problèmes juridiques créés par le fonctionnement du réseau DNS. Qu'elles soient techniques ou juridico-politiques, toutes les politiques ICANN suivent le même processus d'adoption se basant encore aujourd'hui sur la politique de consensus⁵², constitutif du fondement du contrat social entre l'ICANN et la communauté d'internautes⁵³, à travers duquel elle exprime son accord d'être gouvernée par l'ICANN⁵⁴. Toutefois, le consensus est en pratique difficile à trouver.

B) La difficulté d'un consensus

Sur son site Internet, l'ICANN identifie plusieurs politiques comme étant le résultat d'un consensus⁵⁵ alors que David R. JOHNSON, David POST et Susan P. CRAWFORD⁵⁶ notent comme seul exemple la procédure UDRP. Même cet exemple est contesté par Michael FROMKIN puisqu'il a participé à son processus

<https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/12942320/A%20Commentary%20on%20the%20ICANN%20Blueprint%20for%20Evolution%20and%20Reform.pdf?sequence=1>.

⁵² D. G. POST, « Governing Cyberspace: Law », Santa Clara High Technology Law Journal Volume 24, Issue 4, Article 5, 2008, page 893, consulté sur <http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1466&context=chtlj>: « already way beyond the realm of technical standard settings ».

⁵³ D. R. JOHNSON, D. POST et Susan P. CRAWFORD, *op.cit.*, page 1133.

⁵⁴ Lorsqu'il est question de décisions qualifiées de gouvernance, il s'agit de décisions d'ordre politique et pas administratif: les décisions politiques ont un impact sur la gestion des noms de domaine dans un avenir proche et lointain ou affectent les droits des utilisateurs et contribuent au développement du réseau DNS. Ainsi, le Conseil d'administration ICANN recherche le consensus pour les décisions de nature de politique et non au sujet des décisions d'ordre administratif.

⁵⁵ Site Internet ICANN, « Politiques de consensus », consulté sur

<https://www.icann.org/resources/pages/registrars/consensus-policies-en>. Il s'agit notamment de la « Politique de rappel des données Whois » (adoptée par le CA de l'ICANN le 27 mars 2003), la « Politique de transfert inter-registrar », la « Politique de restriction de marketing Whois » etc.

⁵⁶ S. CRAWFORD, « A Commentary on the ICANN "Blueprint" for Evolution and Reform », 36 Loy. L.A. Rev. 1127, consulté sur <https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/12942320/A%20Commentary%20on%20the%20ICANN%20Blueprint%20for%20Evolution%20and%20Reform.pdf?sequence=1>, point 1130. De même, l'ICANN considère que parmi les politiques de consensus adoptées par l'ICANN figure notamment la procédure UDRP, voir en ce sens <https://www.icann.org/resources/pages/consensus-policies-2012-02-25-fr>.

d'élaboration⁵⁷. Il considère que la procédure de consensus n'a pas été respectée dans la mesure où la création de l'UDRP n'a pas été soumise à la discussion de la communauté des internautes.⁵⁸

Une autre partie de la doctrine maintient son opinion en vertu de laquelle la procédure UDRP serait l'exemple d'un consensus abouti. Les représentants de cette doctrine expliquent qu'il n'existait pas de contestation substantielle du rapport⁵⁹, ce qui a permis au conseil d'administration de l'ICANN de l'adopter.

De cette manière, la méthode du consensus par absence d'opposition substantielle a conduit à l'adoption de nombreuses autres décisions politiques et juridiques⁶⁰.

Tenant compte des considérations précitées, nous retenons que notre analyse n'a pu relever aucun exemple incontesté de consensus au sujet d'une question juridique ou

⁵⁷ M. FROOMKIN, « Ican 2.0: Meet the New Boss », 36 Loy. L.A. L. Rev. 1087, 1089-90, 2003.

⁵⁸ Elle résulte de l'adoption d'un rapport de l'OMPI, consulté sur <http://www.icann.org/nsi/nsi-registry-agreement-appa-04nov99.htm>. D'ailleurs l'ICANN elle-même n'a jamais présenté l'UDRP comme le résultat d'un consensus. L'organisation a tout simplement conclu un contrat avec le registre NSI aux termes duquel l'UDRP serait traitée comme une norme issue d'un consensus, liant ainsi obligatoirement les registres et registrars. Voir en ce sens le point 1(e) dudit contrat et FROOMKIN, *op cit*, page 1091, « ICANN did not attempt to identify the UDRP as a consensus policy, binding registrars or registries. It simply negotiated their submission to it: the parties agreed to treat the UDRP as though it were a consensus policy ». pour comparer, voir aussi le contrat de registre entre l'ICANN et le NSI (*ICANN-NSI Registry Agreement*), Partie 1, consulté sur <http://www.icann.org/nsi/nsi-registry-agreement-04nov99.htm>: « For all purposes under this Agreement, the policies identified in Appendix A adopted by the ICANN Board of Directors before the effective date of this Agreement shall be treated in the same manner and have the same effect as 'Consensus Policies ». M.FROOMKIN critique cette mise en place de la procédure UDRP comme ayant été faite en violation des statuts car elle a été votée par le comité directeur de l'ICANN composé de neuf membres choisis exclusivement par l'IANA à titre transitoire sans la participation ni même la consultation du public. Ce processus est décrit par J. POSTEL comme « non démocratique et fermé », voir en ce sens, Lettre de J. POSTEL du 15 octobre 1998 adressée à W. DALEY (Secretary of Commerce), « Regarding Management of Internet Names and Addresses », consultée sur <https://www.ntia.doc.gov/legacy/ntiahome/domainname/proposals/icann/Letter.htm>. L'ICANN a par la suite pallié à ce manque de représentativité et a conformément à ses statuts organisé une élection *at-large* de 5 internautes dans l'objectif de représenter la communauté des utilisateurs au Directoire de l'ICANN. Ces représentants composent le comité *at-large* et sont continentaux (Afrique, Asie Pacifique, Europe, Amérique latine et Caraïbes ainsi que l'Amérique du Nord). Cependant l'UDRP n'a pas été validée par le directoire nouvellement composé.

⁵⁹ D. R. JOHNSON, D. POST et S. P. CRAWFORD *op.cit.*, page 1103 :« [the UDRP] was not vigorously opposed by any substantially affected party ».

⁶⁰ Par le biais de sa réglementation, l'ICANN détermine également les dispositions contractuelles figurant dans les contrats entre les registres et les registrars, comme les frais pouvant être demandés par les registres. Ainsi, l'ICANN impose dans ses accords avec les registres des spécifications juridiques concernant le fonctionnement du système DNS : les registres s'engagent à protéger les droits de propriété intellectuelle et données du registrant tout en s'interdisant de vendre les noms de domaine dans leurs extensions, ce qui revient à l'obligation d'avoir recours à des registrars.

politique, puisqu'elles conduisent nécessairement au blocage du mécanisme de prise de décision⁶¹. Dans ce contexte, des représentants de la doctrine considèrent que la politique du consensus n'est tout simplement pas réalisable dans le cadre de l'ICANN⁶².

Nous constatons en effet que l'ICANN a évolué d'une entité à caractère exclusivement technique pour devenir une organisation politique, au sein de laquelle le consensus ne peut plus être utilisé dans l'optique de résoudre des questions politico-juridiques. Cette problématique met en relief la nécessité de la transformation institutionnelle de l'ICANN, afin d'associer les représentants d'Etats souverains à la prise de décisions résultant de la pondération de droits concurrents. Dans ce contexte, certains auteurs proposent l'abandon pur et simple de la politique de consensus⁶³.

C) L'abandon de la politique du consensus

Deux solutions ont été étudiées par l'ICANN pour remplacer la politique du consensus : elle hésitait entre attribuer tout le pouvoir décisionnel au conseil d'administration ou partager la prise de décision avec un contre-pouvoir.

L'ICANN a opté pour la première solution dans le rapport préliminaire⁶⁴ adopté par le directoire lors de la rencontre ICANN à Shanghai en 2002⁶⁵.

61 D. R. JOHNSON, D. POST et S. P. CRAWFORD considèrent que depuis la mise en place de l'UDRP, aucune politique véritablement issue d'un consensus n'a été adoptée (*op.cit.*, page 1131).

62 M. CARMES et J.-M. NOYER, « Les débats du numérique », Presses des Mines via OpenEdition, 22 mai 2014, page 33 : « la gestion par consensus, qui convenait tant que l'usage d'Internet était restreint à une communauté de chercheurs sans objectifs économiques, n'est plus possible dès lors que l'internet est devenu l'axe autour duquel s'organise l'économie mondiale ».

63 A. RALLET et J. FARCHY, « Technologies de l'information et de la communication : approches croisées » Presses Univ. du Mirail, 17 juin 2003 : proposition de substituer à la politique de consensus une « régulation ancrée institutionnellement qui tente d'associer les principes propres à la régulation technique à ceux des régulations institutionnelles traditionnelles ».

64 Rapport préliminaires de la Rencontre ICANN à Shanghai du 31 octobre 2002, « Preliminary Report: ICANN Meeting in Shanghai », consulté sur <http://www.icann.org/minutes/prelim-report-31oct02.htm>.

65 Ces rencontres publiques sont décrites par l'ICANN comme le principe central de son modèle multipartite, permettant à tous les acteurs de la société civile, comme les utilisateurs d'internet mais également aux représentants de l'industrie, du commerce ainsi qu'aux universitaires d'émettre des propositions visant à améliorer le fonctionnement de l'ICANN, et avec lui, du DNS. Voir à ce sujet, https://icannwiki.org/ICANN_Meetings ainsi que ICANN PUBLIC MEETINGS, *Current Meeting Strategy*, consulté sur <https://meetings.icann.org/en/future-meeting-strategy> : « ICANN Meetings are a central principle of ICANN's multi-stakeholder model because they provide a venue for progressing policy work, conducting outreach, exchanging best practices, conducting business deals, interacting among members of the ICANN Community, including Board and Staff, and learning about ICANN ». Avant l'année 2002, ces rencontres avaient lieu quatre fois par an,

Ainsi, les statuts ont été modifiés pour permettre au conseil d'administration d'adopter des décisions sans consensus entre les multi-parties prenantes. Cette réforme a suscité de vives critiques, exprimées par David R. JOHNSON, David POST et Susan P. CRAWFORD⁶⁶. Ils considèrent que la théorie du consensus est la pierre angulaire de la légitimité de l'ICANN, permettant de répondre à la question de la communauté numérique « qui donne le droit à l'ICANN de prendre des décisions ? »⁶⁷. Sans consensus et sans contre-pouvoir, la prise de décision par le seul conseil d'administration ICANN perdrait toute légitimité au regard de la communauté numérique⁶⁸.

Attentive à ces critiques, l'ICANN a adopté le 27 mai 2016 la modification de ses

alors que depuis l'année 2002, elles se tiennent trois fois par an. Ainsi, il existe un calendrier planifiant les rencontres plusieurs années à l'avance. Elles suivent la même régularité, par exemple, a lieu en mars le *community forum* (dont l'objectif premier est le travail sur communication avec la communauté d'internautes), en juin le *policy forum* (qui se concentre plus spécifiquement sur le travail d'élaboration de politiques ICANN et la sensibilisation aux problématiques soulevées par la gestion du DNS) et l'assemblée générale en octobre de chaque année, qui permet de voter des décisions structurelles (nomination de membres) ainsi que politiques ou juridiques (adoption de propositions relatives à la gestion du DNS), voir à ce sujet, *Meeting Strategy: Incremental Changes for Community Review, Draft Report*, 13 October 2017, consulté sur <https://www.icann.org/public-comments/proposed-changes-meetings-strategy-2017-12-14-en>.

⁶⁶ D. R. JOHNSON, D. POST et S. P. CRAWFORD, « A Commentary on the ICANN “Blueprint” for Evolution and Reform », 36 *Loy. L.A. Rev.* 1127, consulté sur <https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/12942320/A%20Commentary%20on%20the%20ICANN%20Blueprint%20for%20Evolution%20and%20Reform.pdf?sequence=1>.

⁶⁷ Traduction de l'interrogation anglaise « What gives ICANN the right to tell anyone what to do? », voir dans le même sens, D. R. JOHNSON, D. POST et S. P. CRAWFORD, « What an ICANN Consensus Report Should Look Like », consulté sur http://www.icannwatch.org/archive/what_icann_consensus_should&uscore;look_like.htm; D. R. JOHNSON, D. POST et S. P. CRAWFORD, « What's Wrong With ICANN--And How to Fix It », consulté sur http://www.icannwatch.org/archive/whats_wrong_with_icann.htm; D. R. JOHNSON, D. POST et S. P. CRAWFORD, « Why Consensus Matters: The Theory Underlying ICANN's Mandate to Set Policy for the Domain Name System », consulté sur http://www.icannwatch.org/archive/why_consensus_matters.htm; D. POST, « ICANN and the Consensus of the Internet Community », consulté sur http://www.icannwatch.org/archive/icann_and_the&uscore;consensus_of_the_community.htm.

⁶⁸ De même, cette réforme a été critiquée par les responsables politiques de certains pays, comme par exemple la présidente brésilienne W. ROUSSEFF. Elle a soulevé des inquiétudes au sujet de la gouvernance ICANN lors de son discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2013, amenant le président d'époque de l'ICANN, F. CHEHADE à proposer en octobre 2013 une rencontre. Celle-ci a abouti à la mise en place d'un sommet international au sujet de la gouvernance d'Internet en avril 2014 au Brésil. Baptisée *Global Multistakeholder Meeting on the Future of Internet Governance (NETMundial)*, cette réunion a permis d'établir 21 principes fondamentaux visant essentiellement la réduction de la concentration du pouvoir de gouvernance par l'ICANN pour répartir le pouvoir décisionnel entre des organes légitimés par des scrutins démocratiques. Le groupe a émis dans son rapport final du 23 février 2016 des propositions relatives au fonctionnement de l'ICANN en recommandant que l'ICANN consulte obligatoirement les internautes sur les questions de gouvernance.

statuts concernant les organes décisionnels. Dorénavant, les différents organes consultatifs jouissent de pouvoirs décisionnels et leur liste figure au nouvel article 6.2 (a) (i) à (ix) relatif aux « communautés habilitées ». Elle réunit l'ASO, le ccNSO, le GNSO, l'ALAC et le GAC désormais constitutifs d'un contre-pouvoir au conseil d'administration de l'ICANN. Ces organisations ont par conséquent la possibilité de nommer et révoquer des membres ainsi que l'intégralité du conseil d'administration de l'ICANN. La communauté peut également refuser d'approuver les budgets de l'ICANN et de l'IANA et leurs plans stratégiques et opérationnels, rejeter ou approuver des amendements aux statuts ICANN, ou encore faire appel au médiateur ou prendre toutes les mesures nécessaires pour imposer ses droits ou pouvoir et ce au besoin à travers d'une action en justice devant le tribunal californien compétent⁶⁹.

Ces réformes ont imposé à l'ICANN de partager son pouvoir décisionnel en permettant aux Etats et à la société civile (composée d'internautes) d'exercer à l'égard du conseil d'administration un contre-pouvoir. En effet, avant cette réforme, le seul moyen pour la communauté numérique de contester les décisions du conseil d'administration était d'exercer une des procédures de recours prévues à la section IV des statuts ICANN.

§4 Les procédures de recours contre les décisions ICANN

L'ICANN propose deux procédures de recours contre les décisions de son conseil d'administration : il s'agit de la procédure de réexamen (A) et de révision (B).

A) La procédure de réexamen

La procédure de reconsidération des décisions ICANN⁷⁰, en anglais *Request for Reconsideration*, est dirigée contre les décisions du Conseil d'Administration ou du personnel de l'ICANN.

Il s'agit d'une procédure interne, en vertu de laquelle un individu peut contester une décision lui faisant grief, en démontrant qu'elle n'est pas conforme aux statuts de

⁶⁹ BYLAWS FOR INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS, A California Nonprofit Public-Benefit Corporation, dernière modification datant de 2019, article 6.2 (a) i à ix, consulté sur <https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en>.

⁷⁰ Selon l'article 4 section 2 des statuts ICANN consulté sur <https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-fr>.

l'ICANN⁷¹. Deux sortes de décisions peuvent faire objet de la procédure : celles qui produisent un effet à l'égard du seul requérant ainsi que celles faisant grief aux tiers.⁷² La demande de reconsidération peut être introduite par « tout intéressé »⁷³ au plus tard 30 jours après la publication de l'action contestée⁷⁴ à condition que le requérant énonce les éléments identifiées comme lui faisant grief et le résultat qu'il souhaite obtenir par ce recours (nullité, ou modification de la décision). Cette demande est présentée devant un comité ICANN (*Board Governance Committee*)⁷⁵ dont la mission est d'examiner le recours en menant toute enquête factuelle qu'il considère appropriée. Il conclut son examen par une évaluation de la demande qu'il peut ainsi rejeter dans un délai de trente jours.

Les raisons menant au rejet d'une demande peuvent concerner les irrégularités de forme, comme par exemple dans la demande numéro « 99-2 »⁷⁶, rejetée pour avoir été formée hors délai et n'ayant pas fourni l'information nécessaire. D'autres d'irrégularités tiennent au fond, comme par exemple dans le cadre de la demande « 99-3 »⁷⁷, rejetée

71 En ce sens, A. VON BOGDANDY, R. WOLFRUM, J. BERNSTORFF, Ph. DANN, M. GOLDMANN, « The Exercise of Public Authority by International Institutions: Advancing International Institutional Law », éditions Springer, page 595.

72 Parmi les décisions faisant grief au seul requérant, il y a le refus d'enregistrer certains noms de domaine. Voir à ce sujet la demande de Mr. PERELMAN, relative au nom de domaine « ?.com » ou « ~.com » consultée sur <https://archive.icann.org/en/committees/reconsideration/99-3-request-4sept99.htm> du 4 septembre 1999. Y figurent également des décisions UDRP défavorables au requérant, qu'il conteste devant le juge étatique, voir en ce sens, *Request 00-5*, soumis par J. TREFIL le 11 mai 2000, consulté sur <https://archive.icann.org/en/committees/reconsideration/trefil-request-11may00>. Le requérant demande que le lien vers la décision UDRP soit supprimé, puisque la décision qui y figure le présente comme un cybersquatteur ce qui nuit à sa réputation. Il fait également valoir le fait d'avoir intenté une procédure judiciaire pour contester la décision UDRP. Sont également concernées le rejet de la candidature d'un registre pour gérer des nouveaux noms de domaine génériques, voir en ce sens, *Request for Reconsideration 00-8*, soumis par I. VACHOVSKY le 28 nov. 2000, consulté sur <https://archive.icann.org/en/committees/reconsideration/vachovsky-request-28nov00.htm>. L'auteur du recours se plaint du rejet de sa candidature pour gérer des nouveaux de domaine génériques « .biz », « .cool », « .inc », « .fam » and « .xxx ».

73 « Any person affected », comme le soulignent les Statuts ICANN, art. IV, section2, §2(a); *ICANN Reconsideration Policy*, liste d'affaires consultée sur <https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-requests-status-2015-17jun16-en.pdf>.

74 Statuts ICANN, *op.cit.*, art. IV, section 2, § 5.

75 Qui est un comité du Conseil d'administration ICANN, voir en ce sens *Statuts ICANN, op.cit.*, art. IV, section2, § 8. Il est issu du conseil d'administration et composé de trois administrateurs « comité de réexamen ».

76 *Request 99-2*, soumis par G. MARSH le 2 août 1999, consulté sur <https://www.icann.org/resources/pages/99-2-2014-02-06-en>.

77 *Request 99-3* formulé par Mr. PERELMAN le 4 septembre 1999, consulté sur <https://www.icann.org/resources/pages/99-3-2014-02-06-en> et *Request 99-3* du 4 septembre 1999, consulté sur <https://archive.icann.org/en/committees/reconsideration/99-3-request-4sept99.htm>. Dans les deux espèces, le collège rejette la demande au motif qu'il ne s'agit pas d'une décision émanant de l'ICANN : «because the ICANN Board has made no decisions relating to whether or not those domain names can be registered, there is no decision

faute de concerner une véritable décision (« *relevant decision* »)⁷⁸.

Le déroulement procédural ainsi que les hypothèses de rejet des demandes de reconsidération comportent la même structure que les procédures administratives devant les *agencies* américaines⁷⁹. Ainsi, les notions de standard de preuve, de délai de procédure et de complétude du dossier sont identiques entre la procédure de réexamen en UDRP et les procédures applicables devant les *agencies*⁸⁰. Cette proximité entre le recours interne ICANN et celui prévu pour les *agencies* sert à démontrer que l'ICANN n'est pas un organisme de pur droit privé, protégeant uniquement ses propres intérêts. Il s'agit de mettre en exergue que l'ICANN se soucie de l'intérêt des utilisateurs d'Internet puisqu'elle leur permet de vérifier la légitimité et d'assurer la gratuité de ses décisions, ce qui la rend accessible à tout requérant⁸¹. Ces éléments apportent une légitimité à la gouvernance de l'ICANN et, pour compléter sa ressemblance avec une *agency*, l'ICANN a également prévu une procédure de recours externe : il s'agit de la procédure de révision.

that can be reconsidered». Le collège considère que cette impossibilité d'enregistrer les signes demandés par le requérant se fonde sur le RFC 1035 publié en 1987 et non sur une décision émanant du conseil d'administration de l'ICANN.

78 Inversement, le comité qui décide de donner suite à la demande, doit se prononcer dans un délai de 90 jours. Dans sa décision, il peut recommander au conseil d'administration de sursoir à exécuter l'action contestée en attendant la résolution de la demande mais en vertu du point 18 du même paragraphe, le conseil d'administration n'est pas tenu de suivre ces recommandations. Il peut donc passer outre la décision du comité de réexamen dans la mesure où elle n'est pas juridiquement contraignante pour le conseil.

79 En effet, le droit administratif des Etats-Unis est composé de statuts et de la jurisprudence définissant l'étendue des pouvoirs et les responsabilités que détiennent les agences du gouvernement fédéral des États-Unis. Ainsi, le droit administratif est défini par K.C. DAVIS, « *Administrative Law treatise* » (Second Edition, Volume. I), 1978, comme étant « le droit relatif aux pouvoirs et aux procédures des *agencies* administratives ». Une *agency* administrative n'est ni un tribunal ni un parlement, mais un organe gouvernemental influant sur les droits des particuliers par l'intermédiaire du *rulemaking* et de l'*adjudication*. Certaines agences indépendantes peuvent se voir déléguer par le Congrès le pouvoir d'édicter des règlements, lesquels sont compilés dans le *Code of Federal Regulations*. Mais le droit administratif est limité au droit relatif aux pouvoirs et aux procédures administratives ; il n'englobe pas l'énorme masse du droit matériel créé par les *agencies* en grande partie incompréhensible comme tel pour le juriste. Le droit administratif est donc limité aux activités des *agencies* concentrant les pouvoirs réglementaires et décisionnels. Il ne vise que la réglementation des droits des particuliers et il ne s'étend pas aux problèmes internes affectant les *agencies* et les fonctionnaires.

80 Voir en ce sens J. WEINBERG, « ICANN and the Problem of Legitimacy », 50 *Duke Law Journal* 187-260, 2000, page 228, consulté sur <http://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol50/iss1/5>. Cette proximité de la procédure de réexamen avec le droit administratif fédéral est également soulevée par A. VON BOGDANDY, R. WOLFRUM, J. BERNSTORFF, Ph. DANN, M. GOLDMANN, *op. cit.*, page 595.

81 Article 4 (f) des principes directeurs.

B) La procédure de révision

A l'origine, la procédure de révision n'a pas été prévue dans les statuts ICANN, comme le note J. WEINBERG⁸². Mais le gouvernement américain a insisté pour que les statuts soient modifiés afin qu'il y soit inséré le recours externe contre les décisions prises par l'ICANN⁸³. Cette *ICANN Independent Review Policy*⁸⁴ confie à un tiers décideur, extérieur à l'ICANN, le soin de déterminer si la décision du Conseil d'administration est compatible avec les statuts ou les règlements ICANN.

Pour agir en vertu de cette procédure, l'intéressé doit démontrer les mêmes éléments que dans la procédure de reconsidération, à savoir le fait qu'il ait été affecté par la décision et que celle-ci soit contraire aux statuts ICANN⁸⁵. Mais à la différence de la procédure interne, c'est un tiers décideur et non un comité interne à l'ICANN qui est chargé de l'examen du recours⁸⁶. Il appartient à ce fournisseur de nommer les membres des commissions individuelles⁸⁷. Le comité de révision est composé d'un seul membre sauf lorsqu'une des parties demande la nomination d'une commission composée de trois membres⁸⁸.

Comme dans la procédure de réexamen, le comité peut seulement recommander au conseil d'administration ICANN de réviser sa décision en fonction de l'avis du collège de révision lorsqu'il considère que le comportement du conseil d'administration

⁸² Voir à ce sujet *op.cit.*, J. WEINBERG, page 228.

⁸³ Voir à ce sujet *op.cit.*, J. WEINBERG, page 228. En effet, la gouvernance exercée sur le réseau DNS a été transférée par le gouvernement américain, dont la préoccupation était d'encadrer son fonctionnement afin de légitimer les décisions. Pour cela, la procédure interne n'était pas suffisante dans la mesure où le traitement de la demande se fait par un comité issu du conseil d'administration, lui-même à l'origine de cette décision. L'indépendance de celui-ci est contestable et il était nécessaire de proposer aux utilisateurs du système DNS en plus de ce recours interne, un recours externe devant un organisme indépendant.

⁸⁴ Statuts ICANN, art. IV, section 3, §3; consultés sur <https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-fr>.

⁸⁵ Statuts ICANN, *op.cit.*, article IV, section 3, §1.

⁸⁶ Statuts ICANN, *op.cit.*, article IV, section 3§4. Cet élément laisse penser qu'il s'agit d'une procédure arbitrale, dans laquelle un tiers décideur tranche parmi les prétentions opposées. De même, la procédure est gérée par un fournisseur d'arbitrage international, actuellement le Centre International de Résolution des Différends (ICDR) et la division internationale de l'*American Arbitration Association* (AAA).

⁸⁷ Statuts ICANN, *op.cit.*, article IV, section 3, §7. Les candidats ont un profil de juriste (juge ou avocat avec une expérience significative en droit des communications électroniques et arbitrage) et ne doivent pas occuper un poste au sein de l'ICANN, comme le prévoit l'article IV, section 3, § 9.

⁸⁸ Statuts ICANN, *op.cit.*, article IV, section 3, §3. Le comité de révision est composé d'un seul membre sauf lorsqu'une des parties demande la nomination d'une commission composée de trois membres.

ICANN est incompatible avec ses statuts. Nous voyons donc que le statuts ne prévoient aucun moyen d'engager la responsabilité du conseil d'administration ICANN ni de le contraindre à réviser la décision⁸⁹.

L'élaboration de ce recours externe en révision a permis aux rédacteurs des statuts ICANN de confirmer leur proximité avec le modèle des *agencies*. En effet, les *agencies* et l'ICANN produisent des normes dans leur domaine respectif : chaque *agency* est créatrice d'actes législatifs dans son domaine et l'ICANN produit des normes juridiques et politiques pour le DNS. En poursuivant la comparaison, l'on note que l'adoption des actes par les *agencies* et par l'ICANN obéit à la même réglementation⁹⁰ : les actes des *agencies* ne doivent pas excéder leurs pouvoirs conférés par la loi et résultent d'un procédé de *notice and comments*⁹¹. Selon le J. WEINBERG, l'ICANN prend les décisions en vertu du même modèle que celui appliqué par les *agencies* américaines adoptant des actes législatifs.

Enfin, les mesures de contrôle des *agencies* semblent être les mêmes à l'ICANN : la procédure de révision indépendante adoptée par l'ICANN correspond à la procédure de contestation de l'acte législatif de l'*agency*, permettant aux particuliers de contester devant les tribunaux étatiques un acte législatif émanant d'une agence fédérale pour non-conformité aux statuts de celle-ci⁹².

Cependant, cette analogie se heurte à la nature des statuts, puisque la délégation de pouvoir à l'*agency* par le gouvernement ne revêt pas la même dimension. En effet, cette délégation comporte des dispositions contraignantes qui peuvent être enfreintes par un acte législatif émis par l'agence. Il en va autrement avec les statuts ICANN, comme le souligne J.WEINBERG. Ils ne sont pas le résultat d'une délégation de pouvoir de la part d'une autorité souveraine, mais ont été mis en place par l'institution elle-même. Ainsi, les statuts ICANN ne comportent aucune disposition contraignante et ne

⁸⁹ Statuts ICANN, *op.cit.*, article IV, section 3§8.

⁹⁰ J.WEINBERG, *op.cit.*, page 230.

⁹¹ Ainsi, l'*agency* « organise la participation à l'acte législatif émis par les agences, (...) tenant ainsi de recréer la discussion entre parlementaires », cité d'après D. CUSTOS, « Droits administratifs américain et français : sources et procédure », *Revue internationale de droit comparé*, 2007, page 301.

⁹² J.WEINBERG, *op. cit.*, page 230.

prévoient pas non plus de sanctions en cas de non-respect⁹³. Ceux-ci assurent un champ d'action discrétionnaire au conseil d'administration, face auquel il n'existe aucun contre-pouvoir et dont les décisions ne sont en réalité pas contestables.

A ce doute sur la légitimité de l'ICANN s'ajoutent également des interrogations sur la nature juridique du nom de domaine, ayant une apparence de bien privé.

SECTION 2 Le nom de domaine comme bien privé

Tous les utilisateurs en quête d'obtenir un espace sur Internet doivent enregistrer un nom de domaine. Il revêt une vocation technique, celle de localiser les sites web et constitue par conséquent le corolaire de l'adresse postale susceptible d'être partagée par plusieurs personnes. Cependant, le nom de domaine revêt une dimension concurrentielle : le registrant choisit un nom de domaine qui correspond à l'activité de son site. Pour attirer un maximum d'Internauts, il doit être facile à mémoriser car il constitue l'enseigne d'une vitrine virtuelle. Survient donc une difficulté lorsque deux noms de domaine se ressemblent car ils risquent d'être confondus.

A partir de ce constat, il convient de se demander si les noms de domaine sont des signes distinctifs susceptibles d'appropriation individuelle⁹⁴. Ni les législations nationales ni l'ICANN ne répondent à cette question. Il paraît cependant essentiel de déterminer la nature juridique du nom de domaine pour comprendre à quelle entité (gouvernementale ou non-gouvernementale) la régulation des noms de domaine doit revenir : s'agit-il d'une entité privée, telle l'ICANN, comme c'est le cas actuellement ou est-il nécessaire d'attribuer cette gestion à l'Etat ou une entité publique surplurinationale ?

Pour cela, il convient de vérifier si le nom de domaine correspond à un « bien privé »,

93 J. WEINBERG, *op.cit.*, page 231, analysant le fait que les statuts de l'ICANN lui assurent beaucoup de pouvoir mais comportent peu de restrictions.

94 L. BENABOU, « Les défis de la mondialisation pour l'OMPI : les noms de domaine », in *La mondialisation du droit*, Litec, 2000, page 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 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 ».

sur lequel le titulaire exerce le droit de propriété. La notion de « propriété » revêt des définitions différentes en droit français et en droit du *common law* (§1). Elle ne s'applique qu'à certaines catégories de bien (§2) dont il convient d'analyser si elles peuvent accueillir le nom de domaine (§3).

§1 La notion de « propriété » en droit français et en droit du *common law*

Le droit français adopte une conception unitaire du droit de propriété (A), alors que le droit du *common law* en retient une conception polymorphe (B).

A) La conception unitaire du droit de propriété en droit français

La doctrine française connaît deux définitions du droit de propriété, l'une objective et l'autre subjective. Dans le sens objectif, la propriété est la « qualité qu'a un bien d'appartenir à une personne »⁹⁵. F. ZENATI-CASTAING propose également une définition subjective, « une conception moderne et exclusiviste de la propriété », en l'analysant sous l'angle du propriétaire du bien⁹⁶. En vertu de cette dernière, la propriété est le rapport de droit dans une relation privative, sans laquelle ce droit n'existerait pas, puisqu'il est conçu pour protéger les intérêts de celui qui en bénéficie, donc le propriétaire⁹⁷.

Ces deux définitions mettent en relief la caractéristique principale de la « propriété » : il s'agit d'un droit réel, exercé sur une chose en particulier qui « n'a pas besoin de tiers

⁹⁵ F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, « Les biens », Collection Droit fondamental.

⁹⁶ Voir en ce sens, F. ZENATI-CASTAING, « Essai sur la nature juridique de la propriété, Contribution sur la théorie du droit subjectif », thèses Lyon III, 1981, pages 749-821. Cette pensée est reprise par L. KACZMAREK, « la Responsabilité pour fait normal: Etude critique sur son originalité en matière civile extracontractuelle », Editions Publibook Université - E.P.U., Collection Droit & Sciences politiques, pages 325 s.

⁹⁷ Il s'agit d'un rapport, intrinsèquement subjectif, « celui par lequel le sujet peut dire d'un objet juridique ou matériel, qu'il est le sien » (F. ZENATI-CASTAING, « Essai sur la nature juridique de la propriété, Contribution sur la théorie du droit subjectif », *op. cit.*, page 779). Là encore, F. ZENATI-CASTAING souligne la différence entre l'objet ou le bien, « rattaché par le droit à une personne déterminée (...) aux puissances qu'il autorise, c'est-à-dire les intérêts - libertés factuels (...) qui confèrent une possibilité d'agir dans les limites de la loi » (L. KACZMAREK, *op.cit.*, page 327 s.).

pour s'exercer »⁹⁸. Il est en outre absolu, exclusif et perpétuel, comme le résume le législateur⁹⁹ à l'article 544 du Code civil. Le même article fait état de limites, qui circonscrivent l'étendue de ces trois caractères du droit de propriété. Ainsi, le caractère absolu est limité par le respect des lois et des règlements, qui dictent l'exercice du droit de propriété. Par exemple, l'abus du droit est une limite au droit de propriété¹⁰⁰.

Une autre borne est constituée par le démembrement du droit de propriété, composé de trois attributs, *l'usus*, *le fructus* et *l'abusus*¹⁰¹. La réunion de ces trois prérogatives permet de caractériser le droit de propriété, également appelé « la pleine propriété ». Ces trois prérogatives peuvent également se partager entre différents titulaires. De cette manière, une personne peut être le nu-propriétaire d'un bien et une autre l'usufruitier. La propriété se trouve alors démembrée, comme le prévoient les articles 578 à 636 du Code civil, traitant du démembrement de la pleine propriété¹⁰².

Les caractéristiques du droit de propriété ainsi décrites ne sont pas connues en *common law*, qui adopte une conception polymorphe du droit de propriété.

⁹⁸ R. SCABORO, « Le droit de propriété, un droit absolument relatif », *Droit et Ville* 2013/2 (N° 76), pages 237 à 255.

Ainsi, le droit réel s'oppose au droit personnel, décrit comme « le droit pour le créancier d'exiger du débiteur l'exécution de son engagement ».

⁹⁹ F. ZENATI-CASTAING et Th. REVET, *op.cit.* L'article 544 du Code civil prévoit que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». La propriété est donc « considérée comme le prototype des droits réels, droit le plus absolu des droits, conférant à une personne un droit direct et immédiat sur une chose ».

¹⁰⁰ À ce titre, le propriétaire ne peut pas détourner son droit de sa finalité ou l'exercer dans le but de nuire à autrui, voir en ce sens, Cass. Req. 3 août 1915, *Coquerel c. Clément-Bayard*, pourvoi n° 00-02.3784.

¹⁰¹ *L'usus*, en latin « usage », correspond au droit, pour le propriétaire, d'utiliser son bien de la manière qu'il souhaite. Ce droit peut donc être exercé de manière positive ou négative, voir en ce sens, P. LECOCQ, « Manuel de droit des biens », t. 1: Biens et propriété, p. 96, n°5. Ainsi, « positivement, le droit d'user de la chose, c'est le droit de s'en servir (...) pour son agrément ou pour l'exploitation économique de la chose, par exemple en habitant une maison, en cultivant le domaine, en utilisant une voiture », d'après F. TERRÉ et Ph. SIMLER, « Droit civil : Les biens », 7^e éd., Paris, Dalloz, 2010, page 127, n°121. Cette action trouve sa source dans la notion *fructus*, du latin « fruit ». Il s'agit du droit, pour le propriétaire, d'accéder à ce qui est produit par son bien, tels les « fruits naturels ou industriels de la terre » ainsi que « les fruits civils » par droit d'accession comme le précise l'article 547 du Code civil. Enfin, le propriétaire peut se prévaloir de l'« utilisation complète » du bien, donc de son *abusus*. Cela correspond au droit de disposer de son bien comme le propriétaire l'entend : il peut décider de le conserver, de le vendre, de le donner et même de le détruire. Enfin, l'*abusus* est le pouvoir juridique et non matériel de disposer de la chose, voir en ce sens, F. ZENATI-CASTAING et Th. REVET, *op. cit.*

¹⁰² Or, le démembrement de la propriété ne résulte pas du fait que l'on l'ait fractionnée : l'usufruit n'existait pas entre les mains du propriétaire pour être ensuite transmis un tiers puisque l'usufruitier est restreint dans l'usage de la chose, voir en ce sens I. DURANT, « Droit des biens », Bruxelles, Larcier, 2017, pages 274 s., n°354.

B) La conception polymorphe du droit de propriété en *common law*

Le *common law* connaît « une dualité des modes d'appropriation, amenant à distinguer entre biens immobiliers (*real property*) ou biens meubles (*personal property*) »¹⁰³.

Le droit portant sur les éléments immobiliers (*real property*)¹⁰⁴ est encore aujourd'hui régi par la théorie des domaines, en vertu de laquelle « le mode de détention des terres est caractérisé par un lien de subordination à un domaine supérieur »¹⁰⁵. Les terres et avec elles les biens immobiliers ne font jamais objet d'un transfert de propriété.

Inversement, les biens meubles sont considérés comme des biens personnels (les *personalities*)¹⁰⁶ et leur régime affiche des points communs avec le droit français. Le *common law* qui décrit la propriété sur les biens meubles comme un « *bundle of rights*, ou autrement dit (...) une collection ou un ensemble de droits »¹⁰⁷, fait penser au traditionnel triptyque *usus-fructus-abusus*¹⁰⁸. Sur ce point, la ressemblance entre le droit

103 Y. EMERICH, « Regard civiliste sur le droit des biens de la common law », *Revue générale de droit* (2008) 38 R.G.D. 339-377, page 343 : l'auteur note au sujet de la conception du droit de propriété en common law : « De prime abord, la théorie de la propriété en droit civil apparaît doublement unitaire par rapport au concept de propriété en common law. D'une part, une même notion de propriété s'applique à l'ensemble des biens meuble ou immeuble et, d'autre part, la propriété est classiquement analysée comme un droit absolu, unitaire et indivisible ».

104 Parmi lesquels figurent les terrains et les constructions immobilières.

105 Y. EMERICH, « Propriété, relation et exclusivité : étude de droit comparé, revue de la recherche Juridique, droit prospectif », 2009-4, page 1843 s. Cette théorie trouve sa source dans le système féodal anglais qui désigne la Couronne britannique comme étant le propriétaire de toutes les terres du pays. Ainsi, elle garde la propriété (*ownership*) de tous les biens immobiliers et confie aux tiers de simples intérêts dans la terre. La caractéristique principale de ces intérêts est qu'ils sont concédés pour un temps déterminé à un bénéficiaire, appelé *tenancier*, contre l'accomplissement de certains services. Les *tenanciers* ont la possibilité d'exploiter la terre ou de céder les intérêts à leur tour. Ce transfert d'intérêts à plusieurs *tenanciers* successifs peut en théorie se perpétuer sans que l'*ownership* de la Couronne ne soit remis en question.

106 E. BOUCHET- LE MAPPIAN, *op.cit.*, page 13 : « liés à la personne, ils la suivent et s'identifient à elle (...) ». Le droit de propriété exercé sur les « meubles se rapproche de la conception continentale de la propriété, englobant sous son concept unitaire toutes les utilités du meuble et transmissible en entier. (...) ».

107 Y. EMERICH « Propriété, relation et exclusivité : étude de droit comparé, revue de la recherche Juridique, droit prospectif », *op.cit.*, page 1843.

108 Y. EMERICH, « Propriété, relation et exclusivité : étude de droit comparé, revue de la recherche Juridique, droit prospectif », *op.cit.*, page 1847. En pratique, il consiste en « une série d'incidents, tels le droit de posséder, le droit d'usage, le droit au capital, l'immunité pour expropriation, le devoir de prévenir tout dommage, etc., qui sont autant de droits et de devoirs constitutifs de la propriété ».

français et le droit du *common law* est complétée par la notion d'exclusivité du droit de propriété connue dans les deux conceptions¹⁰⁹. Cependant, les deux autres éléments qui caractérisent la propriété en droit français, le caractère absolu et perpétuel, n'existent pas en droit du *common law*¹¹⁰. La même divergence s'observe quant au caractère perpétuel du droit¹¹¹.

Cette analyse montre que les théories du droit civil continental et du droit du *common law* présentent des divergences substantielles quant à la notion de propriété. L'application de ces théories au nom de domaine aboutit donc naturellement à une conception différente de sa nature juridique.

§2 L'application de la notion de « propriété » à certains biens

Le législateur français prévoit que le droit privatif s'exerce sur les biens immeubles (au sens de l'article 526 du Code civil) et les meubles (au sens des articles 527 à 536 du Code civil). Les dispositions du Code civil ont été écrites pour les meubles corporels, définis comme « (d)es biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre » ainsi que le prévoit l'article 528 du Code civil. Cette catégorie comprend deux sous-catégories : les meubles par nature¹¹² et les meubles par anticipation¹¹³. Mais aucune indication ne figure dans le Code civil concernant les biens incorporels¹¹⁴, ceux qui sont « dépourvu(e)s de toute substance matérielle »¹¹⁵. Certes, le droit français reconnaît

109 Y. EMERICH, *op.cit.*, page 1847.

110 Y. EMERICH, « Propriété, relation et exclusivité : étude de droit comparé, revue de la recherche Juridique, droit prospectif », page 1846 note que « le caractère absolu de la propriété civiliste ne semble guère avoir d'équivalent en *common law*, où il est admis qu'il n'y a pas de titre absolu de propriété. (...) ».

111 Y. EMERICH, « Regard civiliste sur le droit des biens de la *common law* : pour une conception transsystémique de la propriété », page 352 s.

112 Les choses inanimées, amovibles et transportables comme les meubles meublants, véhicules, les matériaux de construction.

113 Des biens ayant encore une attache matérielle avec un immeuble, mais qui sont destinés à en être prochainement détachés. Ce sont par exemple la récolte sur pieds ou des lots de bois avant la coupe.

114 R. DESGORCES, « Droit civil- Les biens », 2ème édition, Hachette, page 3 : « Au contraire, les biens immatériels ne sont pas soumis au Code civil sur l'appropriation des biens, sauf exceptions ».

115 R. LIBCHABER, « Biens », Section 2, L'appropriabilité des biens, point 60, Dalloz, mai 2016. Selon la pertinente formule du Doyen DEMOLOMBE, « le Traité de la distinction des biens », 1866, troisième édition, tome premier, Hachette, ils « n'ont pas d'existence extérieure, et (...) ne peuvent être perçus que par l'intelligence : tels sont tous les droits, car il y a une sorte de pléonasme à dire les droits incorporels ».

que des biens incorporels puissent faire objet d'appropriation, mais ils sont limitativement énumérés par le législateur¹¹⁶.

En pratique, le législateur choisit de qualifier certains biens immatériels comme tels dès leur apparition et leur attribue un régime spécifique, sans se soucier de l'unification de l'ensemble¹¹⁷.

Une exception est cependant à noter quant à la catégorie des droits intellectuels, parmi lesquels figurent les œuvres de l'esprit¹¹⁸, les inventions et les modèles industriels ainsi que les signes distinctifs¹¹⁹. Le législateur les a réunis dans la catégorie de « droit de la propriété intellectuelle », codifiée dans le code homonyme (Code de la propriété intellectuelle). Il divise la propriété intellectuelle en deux catégories qui sont les droits de propriété littéraire et artistique et les droits de propriété industrielle. C'est dans cette dernière sous-catégorie que se rangent les signes distinctifs dont la loi et la jurisprudence prévoient les conditions d'acquisition. Comme les autres biens immatériels, les biens intellectuels ont la particularité d'être appréhendés par le législateur à travers d'une multitude de régimes juridiques spécifiques.

Toutefois, un signe, tel le nom de domaine, qui ne ferait pas l'objet d'une

116 Par exemple, le fonds de commerce est reconnu comme bien immatériel et inscrit à l'article L.141-1 et suivants du Code du commerce.

117 R. LIBCHABER, *op.cit.*, point 287, explique ce raisonnement législatif par le fait que « ces biens que la modernité a développés sont très disparates, de sorte qu'aucune sous-catégorie ne dispose actuellement d'une vocation préférentielle à fédérer l'ensemble (...) Il suffit à cet égard de constater l'hétérogénéité des modes de protection de ces différents biens (contrefaçons diverses, concurrence déloyale...), pour conjecturer que les traits véritablement communs seront rares, une fois dépassées les ressemblances de surface qui relèvent de fonctions communes ». Ce constat permet à R. LIBCHABER, *op.cit.*, point 285, de prédire qu'à l'avenir, le législateur ne s'efforcera pas de créer une catégorie de biens immatériels s'inscrivant dans un régime unique au sein des dispositions régissant le droit des biens : « si l'immatériel a pu se frayer un certain chemin dans le droit commun, l'objectivité oblige à reconnaître que c'est en quelque manière en forçant des catégories qui n'avaient pas été construites pour le recevoir ».

118 Régies par la législation spécifique sur le droit d'auteur, la loi n°633 du 22 avril 1941, modifiée par le décret législatif n°154 du 26 mai 1997; le décret législatif n°169 du 6 mai 1999, la loi n°248 du 18 août 2000, le décret législatif n°68 du 9 avril 2003. S. RAIMOND, « La qualification du contrat d'auteur », *Litec*, 2009, n°393, page 271, rappelle l'existence d'« une qualification spéciale qui définit et régleme chacune des prérogatives de l'auteur ». Concernant le doute sur la qualité du droit d'auteur d'être qualifié de régime de propriété, voir A.-C. RENOARD, « Traité des droits d'auteur, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts », 1838, tome 1, page 438.

119 Régies par des dispositions spécifiques réunies dans le Code de la propriété industrielle, décret législatif n°30 du 10 février 2005. P. DE OLIVEIRA, « Droit du logiciel », Fyp éditions, Collection : JuriTiC, 2012, p. 362 citant F. PASSY, « Etude sur la propriété intellectuelle », Guillaumin, 1859, retient que: « la chose incorporelle devient un bien en raison du pouvoir de fait qu'exerce son possesseur sur elle et de la protection assurée par le droit ».

règlementation par le législateur, ne peut pas avec certitude revendiquer le statut de bien intellectuel. A l'égard de ce constat, la doctrine française milite pour l'application de la notion de propriété à tout bien immatériel, même non encore appréhendé par le législateur. Plusieurs auteurs, à l'exemple de R.LIBCHABER, plaident pour « qu'un régime d'ensemble soit élaboré, qui permette de donner une consistance autonome à cette prétendue catégorie générale »¹²⁰. Cette position doctrinale est d'ailleurs reprise par la jurisprudence dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui reconnaît aux contractants le pouvoir de créer des droits réels originaux, sous réserve de respecter les règles d'ordre public¹²¹. L'application de cette théorie aux noms de domaine permettrait de les qualifier de valeur incorporelle les rendant ainsi susceptibles d'appropriation.

§3 La propriété du nom de domaine

Pour que la propriété privée puisse être exercée sur le nom de domaine, il est nécessaire de déterminer s'il peut être qualifié de bien intellectuel (A). Rien n'est moins certain, puisque le législateur n'a jamais reconnu le nom de domaine comme tel, ce pourquoi le droit positif l'exclut de la catégorie de bien intellectuel (B).

A) Le nom de domaine comme bien intellectuel

La jurisprudence américaine et canadienne précisent l'application du *common law* et reconnaissent unanimement le nom de domaine comme étant un bien intellectuel

¹²⁰ R. LIBCHABER, *op. cit.*, point 285. Cette position est défendue par N. BINCTIN qui considère que tous les biens immatériels, donc aussi les biens intellectuels, devraient être reconnus comme tels indépendamment de l'intervention législative.

¹²¹ N. BINCTIN, « Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles », 4ème édition, LGDJ, point 7 : « le bien intellectuel existe sans la loi, comme tout bien immatériel. (...) L'inventeur ou l'auteur n'a pas besoin de la loi pour créer. Son existence physique est indéniable hors de toute qualification juridique ». Voir également F. TERRE et Ph. SIMLER, « Le droit civil - Les biens », Précis, Dalloz, 9ème édition, point 52 : « aucun texte n'interdit formellement la création de droits réels nouveaux ou la modification des droits réels reconnus dès lors que la volonté individuelle ne heurte pas une disposition d'ordre public ». Voir aussi en ce sens, Cass. 3ème Civ., 31 oct. 2012, pourvoi n° 11-16.304, Bull. 2012, III, n° 159. Une autre approche doctrinale se fonde sur la théorie de l'utilité économique, telle que défendue par J.M.MOUSSERON, J. RAYNARD et T. REVET, « De la propriété comme modèle », Mélanges offerts à A. Colomer, 1993 : selon cette dernière, une valeur économique « utile et rare (...) 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 ».

susceptible d'appropriation (1) alors que la jurisprudence française ne se prononce pas de façon certaine sur cette question (2).

1) *En common law*

En droit américain, la théorie traditionnelle prévoit que le droit de propriété porte sur les biens qui bénéficient d'une représentation corporelle. Mais celle-ci s'applique difficilement aux noms de domaine puisqu'ils sont une adresse électronique. Dans deux arrêts *Dorer vs. Arel*¹²² et *Network Solutions, Inc. vs. Umbro Int'l, Inc.*¹²³, la jurisprudence américaine se prononce sur le classement du nom de domaine parmi les droits de propriété.

Cette qualification est d'abord rejetée dans l'affaire *Dorer vs. Arel* : la cour n'accueille pas la demande du plaignant tendant à obtenir le transfert du nom de domaine, en considérant que le nom de domaine n'est pas un bien mais un droit trouvant sa source dans le contrat entre le registrant et le registre. Une position identique est adoptée par les juges dans l'arrêt *Network Solutions, Inc. vs. Umbro Int'l*¹²⁴.

Cependant, la décision *Kremen vs. Cohen* du Tribunal du District de Californie met fin aux divergences doctrinales en accordant le transfert d'un nom de domaine dont le registrant a été privé suite à des manœuvres frauduleuses de la part du défendeur à la procédure¹²⁵. Les juges posent comme principe que l'enregistrement d'un nom de domaine confère au registrant des droits de propriété incorporelle lorsque trois éléments sont réunis : le requérant doit avoir un intérêt sur un bien précis qui est

¹²² *Dorer vs. Arel*, 60 F. Supp. 2d. 558 (E.D. Va. 1999).

¹²³ *Network Solutions, Inc. vs. Umbro Int'l, Inc* 529 S.E. 2d 80 (Va. 2000).

¹²⁴ Dans cette espèce, le requérant cherche à obtenir la vente judiciaire du nom de domaine appartenant à son débiteur afin de se faire payer sur le prix de vente. Alors que le tribunal du premier ressort fait droit à sa demande, la cour d'appel infirme la décision du fond au motif que le réservataire du nom de domaine n'est pas titulaire d'un droit de propriété intellectuelle sur celui-ci. Cet arrêt divise la doctrine américaine : Sh. BURSHEIN considère dans son article « Is A Domain Name Property? » (2005) 4 C.J.L.T. 195, à la page 197 que cette décision qualifie le nom de domaine de bien, alors que dans son commentaire « You Can Have It, But Can You Hold It? Treating Domain Names as Tangible Property », D. HANCOCK soutient que cet arrêt ne précise en rien la qualification du nom de domaine.

¹²⁵ Dans l'affaire *KREMEN vs. COHEN*, No. C 98-20718 JW, 99 F.Supp.2d 1168 (2000), la Cour estime que le nom de domaine n'est pas une forme de propriété incorporelle, car contrairement à l'exigence du droit américain, aucun support matériel n'existe : « There is simply no evidence establishing that a domain name, including sex.com, is "merged in or identified with" a document or other tangible object. Thus, under the traditional precepts governing the tort of conversion, a domain name is not protected intangible property ».

susceptible d'être détenu et contrôlé par une personne physique ou morale¹²⁶. Cette jurisprudence est confirmée par d'autres arrêts parmi lesquels figure la décision *Office Depot, Inc. vs. Zuccarini*¹²⁷.

Cette position trouve également écho auprès des experts UDRP, qui l'ont notamment reprise dans la décision OMPI *Wildfire, Inc. vs. Namebase*¹²⁸, considérant que les noms de domaine sont un bien susceptible d'appropriation¹²⁹.

A l'inverse, la jurisprudence française demeure nuancée à ce sujet.

2) En droit français

Le nom de domaine pourrait être éligible à la qualification de bien intellectuel. Sa fonction est celle d'une simple adresse électronique, mais avec une particularité : le registrant cherche toujours un nom de domaine évocateur de son contenu et facile à retenir pour l'utilisateur. Imaginé par le registrant, le nom domaine peut donc être considéré comme le résultat d'un acte de création, ce qui est le premier critère permettant de caractériser le bien intellectuel¹³⁰.

126 En l'espèce, le juge considère que le titulaire a la mainmise sur le nom de domaine alors que le requérant dispose d'un intérêt particulier sur le nom de domaine litigieux. Le requérant prouve également la légitimité de sa prétention en démontrant qu'il est titulaire du nom de domaine avant les manœuvres litigieuses : « First, there must be an interest capable of precise definition; second, it must be capable of exclusive possession or control; and third, the putative owner must have established a legitimate claim to exclusivity ».

127 *Office Depot, Inc. vs. Zuccarini*, F.3d, 2010 WL 669263 (9th Cir. Feb. 26, 2010). Elle trouve également l'écho dans la jurisprudence canadienne reconnaissant en 2001 le nom de domaine comme bien incorporel. Ceci ressort de l'arrêt du 8 août 2011 de la cour d'appel d'Ontario *Tucows.com Co. vs. Lojas Renner S.A* refusant d'accorder au nom de domaine la qualification de « bien » au sens du droit canadien. En vertu de celui-ci, le droit de propriété peut seulement porter sur un bien matériel, excluant ainsi le nom de domaine. Voir en ce sens, l'arrêt *Easthaven Ltd. vs. Nutrisystem.com Inc. (2001)*, 55 O.R. (3d) 334 (S.C.) : « it does seem to me to be difficult to characterize a domain name as property ». Ainsi, la Cour se déclare finalement compétente au motif que le nom de domaine constitue un droit de propriété au sens du droit canadien puisqu'il est un bien immatériel selon l'article 17.02(a) du Code de procédure civile canadien : voir en ce sens, point 65 de l'arrêt *Easthaven Ltd. v. Nutrisystem.com, op.cit.* : « Tucows's ownership of the domain name has a degree of permanency; it has owned the domain name since 2006 ».

128 OMPI, D2007-1611, *Wildfire, Inc. c. Namebase*.

129 Cette position est notamment reprise dans la décision OMPI, D2007-1611, *op.cit.*, citant les juges dans l'affaire *Office Depot, Inc. vs. Zuccarini, op.cit.* : « strongly suggests an intent on the part of the United States Congress to treat domain names as property existing in both the location of the registry, and the location of the registrar ».

130 L'acte créatif est au cœur de la propriété intellectuelle pour J.-Chr. GALLOUX, « Qu'est-ce que la propriété intellectuelle? », Droit de la propriété intellectuelle, *Liber amicorum* G. BONNET, Paris, Litec, Coll. IRPI, t.36, 2010, page 199. Quant à cette fragile catégorie des œuvres de l'esprit immatérielles, nous nous rallions à la pertinente remarque de J. AZEMA et J.-Chr. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », Paris, Dalloz, Précis, 7ème édition, 2012, page 2, concernant l'importance de la protection des biens immatériels : « s'agissant d'un bien immatériel, l'auteur ne peut le protéger contre l'appropriation par autrui, car ils peuvent être reproduits par quiconque ».

Celui-ci, soit-il immatériel¹³¹, doit être « directement ou indirectement perceptible(s) par l'un des cinq sens »¹³². Sans doute le nom de domaine remplit-il cette exigence, en ce qu'il est perceptible visuellement, ainsi que susceptible d'être reproduit par écrit.

De même, le nom de domaine est transmissible, puisqu'il peut être cédé sur un marché secondaire. Selon Philippe BARBET¹³³, « le caractère fleurissant de ce marché est lié à un phénomène majeur de la marchandisation des noms de domaine. Les noms de domaine de second niveau ont une valeur commerciale ou personnelle très largement supérieure à leur coût d'enregistrement ». En effet, la valorisation d'un nom de domaine ne s'effectue pas seulement par son usage, mais également par son évolution sémantique ou sa rareté¹³⁴. Ainsi, un nom de domaine, même non-exploité, peut être revendu à un prix exponentiellement supérieur à ses coûts d'enregistrement.

Cette possibilité de revente de noms de domaine a également trouvé écho dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt du 18 septembre 2007. Elle a admis que le droit exclusif d'utiliser et de céder librement les noms de domaine a une valeur économique, élément qui lui confère la qualité de « bien » au sens de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme¹³⁵. Cet arrêt consacre à l'échelle européenne le courant de la

131 N. BINCTIN, *op.cit.*, point 6 : « les biens intellectuels constituent un (...) sous-ensemble cohérent des biens immatériels », que l'auteur définit « comme les droits ne portant pas sur des corps et ne s'exerçant pas sur un débiteur déterminé ».

132 N. BINCTIN *op.cit.*, point 8, rappelle à ce sujet la position de Cass. com, 10 déc. 2013, pourvoi n°11-19872 : « le droit d'auteur protège les créations dans leur forme sensible (...) autant que celle-ci est identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication ».

133 Ph. BARBET, « Les conséquences de la marchandisation croissante des ressources essentielles d'Internet », consulté sur <https://safebrands.fr/analyses-et-conseils/les-consequences-de-la-marchandisation-croissante-des-ressources-essentielles-dinternet/>.

134 Ainsi, il existe un double marché de noms de domaine : le premier marché a pour objet l'enregistrement des nouveaux noms de domaine auprès des bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN. Parallèlement, les registrants revendent leurs noms de domaine sur un deuxième marché. Cette pratique est licite lorsqu'elle concerne les noms de domaine génériques qui ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle des tiers. En ce sens, Ph. BARBET, *op.cit.*, qualifie le nom de domaine de bien épuisable.

135 CEDH, 5ème sect., 18 sept. 2007 : Comm. com. électr. 2008, comm. 88, note C. CARON. Dans cette décision relative à l'enregistrement de plusieurs milliers de noms de domaine par une entreprise allemande, la Cour souligne qu'il importe peu que le nom de domaine ne soit pas expressément qualifié de « bien » par le droit allemand. Cela n'interdit pas à la Cour européenne de retenir cette qualification à partir de critères économiques. Parallèlement, les juges constatent que le contrat conclu avec le bureau d'enregistrement attribue au titulaire le droit exclusif de jouir et de disposer des noms de domaine enregistrés. Par conséquent, le nom de domaine affiche une double valeur économique : d'une part, il délimite un espace utilisé à titre commercial, d'autre part, il peut être vendu.

jurisprudence française en vertu duquel le nom de domaine revêt « la valeur commerciale d'une entreprise qui en est le propriétaire »¹³⁶. Conformément à cette conception, les juges du fond reconnaissent le droit de propriété sur le nom de domaine acquis par le registrant¹³⁷.

De même, une partie éminente de la doctrine française plaide pour la reconnaissance d'un droit de propriété sur le nom de domaine¹³⁸. Cette doctrine considère que le titulaire bénéficie d'un droit de propriété puisqu'il exerce un droit exclusif sur le nom de domaine, pouvant être cédé et présentant une utilité économique¹³⁹.

Cependant, le titulaire du nom de domaine ne peut pas le vendre librement, puisque cette opération est soumise au contrôle par le registrar. Il convient par conséquent de douter du fait que le nom de domaine puisse constituer un bien privé susceptible d'appropriation et vérifier si la qualification de bien intellectuel n'est pas exclue à son égard par la jurisprudence française.

B) L'exclusion du nom de domaine de la catégorie de bien intellectuel

La jurisprudence constante affirme l'absence de droit privatif sur le nom de domaine (1), préférant le qualifieur de droit d'usage (2).

¹³⁶ CA Paris, 18 octobre 2000, *Virgin Entertainment Ltd c. France Telecom*, note de Chr. CARON, parue dans *Communication-Commerce électronique*, juin 2001, page 29 et note de G. LOISEAU, *Dalloz* 2001, jurisprudence, page 1379.

¹³⁷ TGI Paris du 30 juin 2000, *Sa Société de Conception de presse c. Netglobal Stratégie, Sa Andco, Société Créanet*. Voir également, Tribunal de commerce de Marseille 26 octobre 2000, *Marc T. c. Sarl Marketing en Ligne* : « Monsieur Marc T. est propriétaire des noms de domaine pour les avoir déposés antérieurement à la création de la société ». De même, la jurisprudence récente recourt encore à la notion de propriété pour décrire le droit qu'exerce le titulaire sur son nom de domaine, voir en ce sens CA Douai, 2ème ch., 2ème sect., 19 avril 2018 / n° 18/179 : « la dissimulation de la capacité de revendiquer la propriété du nom de domaine ainsi que la dissimulation de la détention effective de la propriété du nom de domaine constitue une fausse allégation dont l'exacte qualification juridique est la fraude »; voir également, CA Douai, 30 janvier 2020, n° 19/02552 : « Cleodis à l'injonction d'assurer le transfert de la propriété de ce nom de domaine et le caractère incomplet des démarches effectuées après le prononcé du jugement du tribunal de commerce alors qu'elle avait procédé à l'enregistrement de ce nom de domaine le 16 avril 2016 » ; TGI Paris, Ordonnance de référé, jugement du 14 septembre 2007, n° 07/56817, *ANPAA c. Sté Heineken Entrepris* : « que le nom de domaine est propriété de la société RWCT qui protège son contenu par la mention d'un copyright ».

¹³⁸ Voir en ce sens G. LOISEAU, « Nom de domaine et Internet : turbulences autour d'un nouveau signe distinctif », *D.* 1999, chron. page 245., J. LARRIE, « Droit de l'Internet », *Ellipses*, coll. *Mise au point*, 2005, page 33.

¹³⁹ Voir en ce sens, L. BACH, « Conflits de lois dans le temps », *Répertoire de droit civil*, Mai 2006, point 503 : « Quoi qu'il en soit, en raison de leur utilité, notamment de la possibilité de les céder, et du rapport d'exclusivité qu'ils confèrent, les noms de domaine sont appropriables et sont l'objet d'un droit de propriété (...) son titulaire bénéficie d'un droit au renouvellement non limité pour une période allant d'un à dix ans ».

1) L'absence de droit privatif sur le nom de domaine

Une partie significative de la doctrine française ne considère pas que le nom de domaine puisse être un bien intellectuel. Ainsi, J.-Chr. GALLOUX et G. HAAS¹⁴⁰ mettent en relief qu'en droit positif, le nom de domaine ne peut pas être constitutif « d'un droit de propriété intellectuelle puisqu'aucun texte de droit positif ne vient encore consacrer la réservation contractuellement concédée par les autorités (privées) de nommage. (...) Les particuliers fussent-ils bien organisés, n'ont pas le droit de créer à leur convenance des droits intellectuels »¹⁴¹. Le nom de domaine est un simple « objet de droit » sans pour autant être un « droit de propriété intellectuelle », faute de législation lui attribuant cette caractéristique.

Les représentants de cette doctrine opposent la « situation légale », qui est le fait pour le législateur d'avoir accordé la qualification de droit de propriété au nom de domaine, à une « situation juridique », résultat de la création du nom de domaine par le réservataire ayant conclu un contrat d'enregistrement. Le nom de domaine ne serait donc pas un droit privatif mais un simple « droit sur une situation juridique », né d'un contrat d'enregistrement entre une entité privée et le registrant¹⁴².

Ce courant doctrinal ne fait que rappeler la jurisprudence constante, qui refuse d'accorder au nom de domaine la qualification de droit privatif, le réduisant à sa simple vocation d'adressage¹⁴³.

¹⁴⁰ J.-Chr. GALLOUX et G. HAAS, « Les noms de domaine dans la pratique contractuelle », CCE, janv. 2000, page 12.

¹⁴¹ Cette opinion doctrinale est partagée par A. LUCAS, J. DEVEZE et J. FRAYSSINET, « Droit de l'informatique et de l'Internet », PUF, coll. Thémis, 2001, n° 638 ; voir également en ce sens, C. LE STAND, « La propriété intellectuelle dans le lit de Procuste : observations sur la proposition de loi du 30 juin 1992 relative à la protection des créations réservées » : D. 1993. chron. 4, n° 2. P. ROUBIER, « Le droit de la propriété industrielle », Sirey 1952, tome 1. n° 72.

¹⁴² J.-Chr. GALLOUX et G. HAAS, *op. cit.*, « tout le monde s'accorde à penser que le nom de domaine constitue certainement une "valeur économique" susceptible d'être qualifiée "d'objet de droit". Le droit de la propriété intellectuelle connaît des situations comparables. Le droit de priorité, en matière de brevet, peut faire l'objet d'une cession indépendamment du brevet : ce n'est pas en soi, un droit de propriété intellectuelle. On cède, en quelque sorte, une "situation légale". Tel serait donc le cas pour les noms de domaine : on contracte relativement non pas à une "situation légale" mais à une "situation juridique" : celle de l'enregistrement du nom de domaine. Cet objet existe, il est déterminé et a priori licite (pour autant, bien entendu, que ce nom de domaine n'ait pas été enregistré en fraude des droits d'un tiers)».

¹⁴³ Cet exemple figure dans TGI Paris, 12 mars 1998, décision *Snc Alice c. SA Alice*. De même, l'Ordonnance de référé civil du 29 mai 2001 du Tribunal de grande instance de Strasbourg souligne que « le nom de domaine n'est qu'une adresse électronique personnalisée, (...) dont seules les extensions sont différentes (.com, .net, .org) et ne confère aucun droit privatif ». Cette définition est également

De même, les chartes de nommage sont en adéquation avec cette jurisprudence.

Par exemple, le Règlement (CE) n°874/2004 de la Commission Européenne du 28 avril 2004 relatif à la Charte de nommage de l'extension locale « .eu » prévoit à l'article 2¹⁴⁴ qu'« un nom de domaine particulier est attribué pour usage à la partie éligible qui est la première à avoir fait parvenir sa demande au registre ». Cette disposition permet de considérer que le droit d'usage du nom de domaine est conféré au registrant mais elle ne se prononce pas sur le droit de propriété.

De même, les « Termes et Conditions d'Enregistrement des Noms de Domaine .eu »¹⁴⁵ prévoient dans la Section 9¹⁴⁶ que « dès l'Enregistrement d'un Nom de Domaine, le Titulaire obtient un droit limité, cessible, renouvelable et exclusif d'utilisation du Nom de Domaine pendant la Durée d'Enregistrement, sauf stipulation contraire figurant dans les Règles. Le Titulaire ne peut se prévaloir d'aucun autre droit, à l'exception des droits prévus aux présentes ». La charte de nommage relative à l'extension « .eu » reprend ainsi les termes du guide des utilisateurs mis à disposition par l'ICANN¹⁴⁷ précisant que le « titulaire d'un nom de domaine possède des droits d'utilisation de cet enregistrement pendant une période choisie ».

Ces dispositions mettent en relief que « la règle de nommage est un ensemble de règles administratives qui n'accorde qu'un droit d'usage (et) d'occupation sur une dénomination »¹⁴⁸. Cependant, les contours de ce droit d'usage sont flous.

retenue par CA Toulouse, 2ème ch., 1ère sect., 28 avril 2010, n° 09/00093, *SARL Courtois management investissement Hôtelier (CMIH) c. SARL Hôtel des Beaux-art.* et CA Bastia, ch.civ.B, 20 mars 2013 rappelant que l'enregistrement d'un nom de domaine auprès d'une autorité de nommage ne confère à son titulaire aucun droit privatif ni de bénéfice d'un statut juridique propre.

144 Traitant de l'éligibilité et principes généraux relatifs à l'enregistrement.

145 *Termes et Conditions d'Enregistrement des Noms de Domaine .eu*, consulté sur https://www.eurid.eu/files/docs/trm_con_FR.pdf.

146 Qui traite des droits concédés au titulaire du nom de domaine.

147 Guide des utilisateurs mis à disposition par l'ICANN (*Beginner's Guide to Domain Names – ICANN*), page 10, consulté sur <https://www.icann.org/en/system/files/files/domain-names-beginners-guide-06dec10-en.pdf>.

148 En ce sens M. VIALA, note sous TGI Paris, 23 mars 1999, Dalloz affaires 2000 ; confirmé par TA Montreuil, 9 février 2012, n° 1000879 et TA Paris, 20 mars 2012, n° 1001793 qui considèrent que le droit d'usage exclusif d'un nom de domaine en « .fr » attribué par l'AFNIC constitue une immobilisation incorporelle.

2) Le droit d'usage sur le nom de domaine

Le régime du nom de domaine confère à son titulaire un simple droit d'usage (a), qui est mis à l'épreuve par ses particularités (b).

a) La confirmation du droit d'usage par le régime du nom de domaine

Le premier indice confirmant que le titulaire n'exerce aucun droit privatif mais un simple droit d'usage sur le nom de domaine est la durée d'enregistrement : le nom de domaine est acquis par le registrant pour une période limitée¹⁴⁹. Arrivé à expiration, il bénéficie d'un renouvellement tacite, ajoutant un an à la date d'expiration initiale¹⁵⁰. De même, le régime d'opposabilité du nom de domaine aux signes ultérieurement enregistrés plaide pour l'existence d'un simple droit d'usage : « le nom de domaine n'est pas couvert d'un droit privatif et ne bénéficie donc pas d'une protection juridique spécifique ».¹⁵¹ Pour cette raison, le titulaire d'un nom de domaine doit agir sur la base de « l'action en concurrence déloyale (qui) est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif ».

Fondée sur le régime de la responsabilité civile délictuelle au sens de l'article 1240 nouveau du Code civil, cette action permet de protéger le nom de domaine contre tout signe ultérieur¹⁵² qui lui porterait atteinte. Pour que l'action en concurrence déloyale aboutisse, le nom de domaine doit être valablement enregistré ainsi qu'effectivement

¹⁴⁹ Conformément à l'article 2.8 de la Charte de nommage de l'AFNIC, consultée sur

<https://www.afnic.fr/fr/ressources/faq/faq-bureaux-d-enregistrement/>: « le nom de domaine a une durée de validité de 1 (un) an à compter de son enregistrement. Dès la communication par l'AFNIC des nouvelles règles d'enregistrement multi-années, sa durée de validité pourra être portée jusqu'à 10 (dix) ans ». Ainsi, depuis le 30 mars 2015, il est possible d'enregistrer ou de renouveler un nom de domaine pour une durée allant d'un à 10 ans. Les conditions et les modalités de calcul sont explicitées dans le Guide technique de l'Afnic, paru en décembre 2014, intitulé « Spécifications techniques et fonctionnelles du multi-années pour les noms de domaine en .fr », consulté sur

https://www.afnic.fr/medias/documents/technique/Specifications-fonctionnelles-multiannes_VersionFinale1.pdf.

¹⁵⁰ Cette opération est facturée au bureau d'enregistrement le mois suivant la date d'expiration initiale. En absence de règlement dans le mois, le bureau d'enregistrement envoie à l'AFNIC un ordre de suppression du nom de domaine.

¹⁵¹ CA Douai, 1ère chambre, 2ème section, arrêt du 5 oct. 2011.

¹⁵² Qu'il s'agisse d'un signe distinctif non couvert d'un droit privatif comme le nom de domaine lui-même ou d'un signe couvert d'un droit privatif, comme une marque.

exploité, comme le rappelle le jugement du 17 janvier 2014 du TGI de Paris¹⁵³.

Nous notons cependant une très récente évolution législative ouvrant l'opposition devant l'INPI aux registrants de noms de domaine. De même, le titulaire du nom de domaine violé peut disposer d'une action extrajudiciaire contre le nom de domaine litigieux, à condition qu'elle soit prévue par le registre de l'extension.

Ces options de recours confirment qu'il s'agit d'un droit d'usage et non d'un droit privatif, puisqu'aucune action spécifique n'est prévue pour le titulaire du nom de domaine victime d'une violation. Cependant, ce droit d'usage demeure à l'épreuve de sa particularité.

b) La particularité du droit d'usage sur le nom de domaine

La jurisprudence considère majoritairement que le titulaire du nom de domaine bénéficie d'un droit d'usage¹⁵⁴ aux allures d'un droit personnel¹⁵⁵, donc profitant au

¹⁵³ Selon les juges, « un nom de domaine peut faire partie, bien que n'étant pas cité expressément dans l'énumération de l'article L.711-4 susvisé, des antériorités opposables à celui qui dépose une marque, encore faut-il qu'il ait donné lieu, outre les formalités d'immatriculation ou d'hébergement, à une exploitation effective sous la forme d'un site internet » ; voir, dans le même sens, CA Paris, 27 juillet 2000, *Market Call, MM., F.d.C., et Y.B. c. Société MilleMercis* : « la protection sur un nom de domaine ne (peut) s'acquérir que par son exploitation ». Voir *a contrario*, TGI Nanterre, 2 avril 2001 faisant ressortir que « les droits sur les noms de domaine s'acquièrent en un seul acte accompli (...) auprès d'un organisme d'attribution (...) ». En d'autres termes, cette décision prévoit que le registrant devienne titulaire du nom de domaine dès son enregistrement. Ce cas d'ouverture a été rajouté par l'ordonnance n° 2019-1169 transposant la directive n° 2015/2436/UE du 16 décembre 2015 sur les marques et assure sa compatibilité avec le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne. Elle crée les nouveaux articles L. 712-4 et L. 712-5 et L. 712-4-1 et L. 712-5-1 du Code de propriété intellectuelle encadrant la procédure d'opposition devant l'INPI. Avant la réforme, cette procédure n'était ouverte qu'aux titulaires de marques antérieures, aux bénéficiaires d'un droit exclusif d'exploitation ainsi qu'aux collectivités territoriales et aux personnes habilitées à défendre des indications géographiques. La réforme permet désormais au registrant du nom de domaine d'exercer la procédure d'opposition.

¹⁵⁴ Comme le précise l'arrêt TA Montreuil du 9 février 2012 en vertu duquel le titulaire du nom de domaine doit être considéré comme bénéficiaire d'un droit d'usage.

¹⁵⁵ Voir en ce sens, G. HAAS, « Un statut juridique pour le nom de domaine », *op.cit.* : « or le droit d'usage qui échoit au titulaire d'un nom de domaine s'apparente plus à un droit personnel ». Cette opinion trouve sa source dans la jurisprudence, puisque certains arrêts considèrent que le titulaire du nom de domaine exerce un droit personnel d'exploitation sur le nom de domaine, voir en ce sens CA Paris, 18 Octobre 2000, Dalloz, 2001, note M. GREGOIRE : « les sociétés demanderesse ne justifient pas de droits personnels d'exploitation du nom de domaine antérieurs au dépôt le 25 mai 2000 par la société ». D'autres jurisprudences ne se prononcent pas sur la nature du droit qu'exerce le titulaire sur son nom de domaine, puisque la question ne leur est pas posée. Parfois, les juges utilisent la notion de droit d'occupation, comme dans l'arrêt *Association Le Commerce du Bois, Fédération française des bois tropicaux et américain "FFBTA" c. Michel Pobeda et Codina Inc.*, TGI de Lille, Ordonnance de référé, 10 juillet 2001.

seul titulaire¹⁵⁶.

Contrairement à l'usufruitier, bénéficiaire d'un droit réel temporaire¹⁵⁷, le droit d'usage est un droit plus restreint puisqu'en plus d'être limité dans le temps, il est *intuitu personae*, donc intransmissible, conférant au seul usager le droit de se servir de la chose d'autrui et d'en percevoir les fruits (en vertu de l'article 630 du Code civil)¹⁵⁸. En effet, l'usufruit accorde l'*usus* et le *fructus* au bénéficiaire, alors que « les droits d'usage et d'habitation (articles 625 à 636 du Code civil) sont des diminutifs de l'usufruit qu'ils réduisent respectivement à l'*usus*, quel qu'il soit, et à un usage particulier »¹⁵⁹. Il est par conséquent nécessaire que les parties aient conclu une convention pour que le bénéficiaire se voie accorder un tel droit d'usage par le nu-propiétaire¹⁶⁰.

Ainsi conçu, le droit d'usage ne correspond pas au droit accordé au titulaire du nom de domaine. En effet, le registrant peut enregistrer n'importe quel nom de domaine disponible à condition de répondre aux critères déterminés par l'unité d'enregistrement. Il ne s'agit donc pas d'un contrat *intuitu personae*. De plus, une fois enregistré, le titulaire du nom de domaine a le droit de le revendre sur un marché secondaire, à l'inverse du bénéficiaire d'un droit d'usage. Enfin, nous savons que le droit d'usage est accordé contractuellement par un nu-propiétaire ou un usufruitier. Ne l'un ni l'autre ne sont identifiables en ce qui concerne les noms de domaine, puisque l'article 45-1 du Code des postes et des communications électroniques prévoit que « l'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine »¹⁶¹.

156 Lorsqu'il s'agit d'un droit d'usage et d'habitation, les membres de la famille proche du titulaire peuvent également utiliser le logement.

157 Certes, l'article 625 du Code civil prévoit que « les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit ». L'usufruit est un droit réel issu du démembrement du droit de propriété. L'usufruitier peut donc vendre, transmettre, et donner son bien en hypothèque. A l'inverse, cette possibilité n'existe pas pour le droit d'usage et d'habitation.

158 Donc seulement jusqu'à concurrence de ses besoins et de ceux de sa famille.

159 A. ROBERT, « La différence entre le droit d'usage et d'habitation ou l'usufruit et l'engagement de location », Recueil Dalloz, D. 1993.

160 A. ROBERT, *op. cit.*

161 L'ICANN n'en est pas plus propriétaire que les registres ou les registrars, comme le note G. HASS, « Un statut juridique pour le nom de domaine » : « l'attribution des noms de domaine procède, en effet, de la conclusion de contrats à durée déterminée avec des organismes, tels l'AFNIC (Association française pour le nommage internet en coopération), qui ne disposent d'aucun droit de propriété sur les noms de domaine qu'ils enregistrent. Ils n'ont sur eux qu'un pouvoir de gestion et

En absence de propriétaire déterminable, il n'est pas non plus possible de considérer que le titulaire du nom de domaine serait usufruitier ou même un simple locataire, puisque le contrat de bail prévoit également cette condition.¹⁶²

L'analyse menée nous amène à exclure une à une les hypothèses dans lesquelles la qualification de bien privé aurait pu être retenue à l'égard du nom de domaine : l'ICANN ne peut être considérée comme propriétaire d'un nom de domaine qu'elle ne crée pas. C'est bien le registrant qui imagine et enregistre le nom de domaine. Mais dans la mesure où aucun contrat d'enregistrement ne reconnaît expressément la qualité de propriétaire au registrant, celui-ci demeure simple utilisateur du nom de domaine qu'il crée. Cette absence de propriétaire déterminé rappelle alors l'hypothèse des biens publics ou communs, catégorie que les noms de domaine sont susceptibles d'intégrer.

SECTION 3 Le nom de domaine comme bien public

Bien que polymorphe (§1), la notion de bien public ne permet pas d'accueillir le nom de domaine (§2).

§1 La notion polymorphe de bien public

Le bien qualifié de « public » est la propriété des personnes publiques selon l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques relatif au domaine public immobilier¹⁶³. C'est donc l'affectation matérielle à l'utilité publique qui fonde juridiquement l'incorporation d'un immeuble au domaine public.

Il en va autrement pour les biens meubles, comme le note J.-G. SORBARA : « pour

d'administration. En vertu de l'adage *nemo plus juris*, ces organismes sont donc dans l'incapacité de transmettre des droits réels qu'ils n'ont pas ».

162 Conformément à l'article 1709 du Code civil, le louage de choses est « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à payer ».

163 Selon M. BOUL, « Les *public goods* : traduction juridique d'une notion économique », il s'agit de « biens appartenant aux personnes publiques », RFDA 2013 page 557. L'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques relatif au domaine public immobilier prévoit que : « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique [...] est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ».

déterminer si un meuble fait partie du domaine public, il ne faudra pas s'attacher à sa fonction mais à son intérêt culturel, scientifique ou technique »¹⁶⁴. Aussi, un bien ne peut pas être un bien public lorsqu'il appartient à des personnes privées¹⁶⁵ et ce même si elles sont chargées d'une mission de service public¹⁶⁶.

En plus de la définition française de bien public, il existe la conception anglaise *public good*¹⁶⁷ qui fait écho à une notion économique se caractérisant par la non-exclusivité et la non-rivalité¹⁶⁸ : est entendu comme étant non-exclusif le bien ne pouvant faire l'objet d'un usage exclusif par une personne, il profite donc à tous. En d'autres termes, il est impossible ou très difficile d'en interdire l'usage à tout usager désirant en profiter¹⁶⁹. Le deuxième critère est la non-rivalité, en vertu de laquelle la consommation du bien par un agent ne diminue pas la quantité disponible pour les autres usagers¹⁷⁰. Lorsqu'un bien réunit ces deux critères, il est qualifié de bien public pur.

Inversement, le *public good* est impur lorsqu'une des deux caractéristiques précitées lui fait défaut. De même, un bien non-rival mais exclusif est appelé « bien de club »¹⁷¹. L'utilisation de ces biens n'entraîne pas leur diminution mais exclut d'autres usagers par l'octroi d'une autorisation (ainsi est-il dans l'hypothèse de la télévision cryptée). Nous notons qu'un *public good* peut être non-exclusif mais rival : « toute personne pourra devenir usager mais sa consommation entraînera une diminution des réserves

164 J.-G. SORBARA, « Le domaine public mobilier au regard du code général de la propriété des personnes publiques », AJDA 2007 page 619 explique également : « Un meuble appartient par sa nature au domaine public mobilier, notamment parce qu'il est précieux ».

165 CE 13 janv. 1933, *Chemin de fer Paris Orléans*, D. 1934. 14

166 Le juge administratif dispose d'une compétence exclusive pour déterminer l'appartenance d'un bien au domaine public, voir en ce sens, CE 5 mai 1943, *ville de Cannes*, Lebon 118.

167 Voir en ce sens J.-B. AUBY, « Quelques observations sur la notion économique de bien public et ses rapports possibles avec le droit public », *Gaz. Pal.*, oct. 2011, page 22 : « la notion de bien public, telle qu'elle nous vient de l'analyse économique, a pour nous un parfum de familiarité ; elle est pourtant en large part un faux ami, avec lequel il faut savoir dialoguer ».

168 P.-A. SAMUELSON, « The pure Theory of Public Expenditure », *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 36, n° 4, 1954, pages 387-389.

169 Un des indices de la non-exclusivité est le fait que tous les usagers peuvent profiter du bien en même temps. Par exemple, plusieurs usagers peuvent lire en même temps les indications d'un panneau de circulation sans en priver d'autres.

170 M. BOUL, *op. cit.* : « ainsi, un utilisateur supplémentaire n'empêcherait en aucun cas le profit du bien par un autre consommateur Par exemple, le fait de respirer ne prive pas d'air toutes les autres personnes qui le respirent ».

171 Expression utilisée par M. BOUL, *op. cit.*

disponibles ». Afin que le bien ne disparaisse pas, l'Etat doit intervenir pour en assurer la gestion dans l'intérêt de tous les usagers¹⁷².

Cette catégorie des *public goods* impurs peut correspondre à un bien public au sens du droit français, comme note M. BOUL¹⁷³. Il donne également l'exemple des fréquences hertziennes, qui sont non-exclusives dans la mesure où tout utilisateur peut les recevoir sans en priver d'autres et non-rivales puisque la réception des ondes par les usagers ne diminue pas pour les autres la possibilité d'en profiter¹⁷⁴. Les ondes hertziennes ont plusieurs caractéristiques en commun avec le nom de domaine, puisqu'il s'agit de bien immatériels, destinés à véhiculer des informations pour les usagers. Pour cela, il convient de vérifier si le nom de domaine peut être qualifié de bien public.

§2 Le nom de domaine exclu du domaine public

Ni la définition de bien public ni celle de *public good* ne correspondent au régime du nom de domaine.

D'abord, nous notons que la notion de *public good* ne peut s'appliquer au nom de domaine puisqu'il est rival et exclusif. Ainsi, le nom de domaine enregistré devient indisponible pour les autres usagers et revêt également un caractère rival : plus il y a de noms de domaine enregistrés dans une extension, moins il en reste de disponibles¹⁷⁵.

De même, le nom de domaine ne correspond pas à la catégorie de bien public au sens du droit français. Pour cela, il faudrait qu'il ait à la fois un intérêt culturel, scientifique ou technique susceptible de lui conférer le statut de bien public. Les noms de domaine

172 G. HARDIN, « The Tragedy of the Commons », Science, 1968, page 1244.

173 A l'inverse, les *public goods* purs qui sont non-exclusifs et non-rivaux, ne peuvent jamais faire partie de la catégorie de bien public au sens du droit français, puisqu'ils ne sont pas susceptibles de constituer la propriété de personnes privées, ni même l'Etat.

174 En effet, le faisceau hertzien relève de la domanialité publique en vertu de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 sur la communication audiovisuelle.

175 Ainsi, la popularité de certaines extensions, à l'image de l'extension générique « .com », conduit à l'épuisement des noms de domaine disponibles. Comme le note B. DU MARAIS, « Le service public du nommage », AJDA 2003, 1590 : « par ailleurs, et malgré la variété apparemment élevée de combinaisons possibles, le nombre de noms de domaine est en réalité limité ». Il existe cependant plusieurs possibilités techniques de les multiplier. La première consiste à partager le nom de domaine mais elle est exclue pour des raisons de sécurité : En effet, le partage d'une adresse internet empêche de déterminer à qui sont adressés les courriels ou qui figure sous ce nom de domaine. La deuxième possibilité consiste dans la conversion de l'actuel protocole IPv4 en IPv6, qui permet de créer des noms de domaine supplémentaires. Mais cette augmentation n'exclut pas leur épuisement à terme.

ont certes un intérêt technique, mais ni la loi ni la jurisprudence ne reconnaissent l'Etat ou une collectivité comme étant leur propriétaire.

La principale raison réside sûrement dans le fait que les noms de domaine sont alloués et gérés par l'ICANN, une organisation privée américaine, qui n'est pas soumise à la législation française. L'ICANN a simplement établi un contrat avec l'Etat français en vertu duquel elle lui accorde la gestion des extensions correspondant à son territoire¹⁷⁶.

Cette réflexion nous amène à conclure que le nom de domaine ne peut être qualifié de bien public. Cependant, nous notons qu'ils sont gérés d'une manière particulière qui amène à envisager la qualification de bien commun.

SECTION 4 Le nom de domaine comme bien commun

Qualifier le nom de domaine de bien commun serait conforme à sa finalité (§1) mais s'opposerait au régime existant (§2).

§1 La qualification conforme à la finalité du nom de domaine

Le bien commun est qualifié comme tel lorsqu'il est épuisable et indispensable à toute l'humanité (A), ce à quoi correspond le nom de domaine (B).

A) Un bien épuisable, indispensable et exempt d'appropriation

La notion « bien commun » correspond à l'expression *bonum communis* déjà connue par les juristes romains. Elle trouve son corolaire dans l'article 714 du Code civil, reconnaissant l'existence juridique des « choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous »¹⁷⁷.

La notion même de « chose commune » est critiquée par une partie de la doctrine qui

¹⁷⁶ Ceux qui sont enregistrés dans une des extensions visant le territoire français.

¹⁷⁷ L'usage est certes commun mais concurrent puisque « nul n'est exclu de l'usage commun, quel que soit son statut, sa capacité ou sa nationalité », comme le note M.-A. CHARDEAUX, « Les choses communes », préface G. Loiseau, LGDJ, Paris, Bibliothèque droit privé, 2006, page 314.

la juge désuète¹⁷⁸. Ainsi, Irma ARNOUX « (préfère) la notion de patrimoine commun de l'humanité. (...) Elle axe la réflexion juridique sur la préservation d'un patrimoine par ou au nom de la collectivité, contre les intérêts particuliers, générateurs de nuisance et à terme de destruction »¹⁷⁹. Cette conception est également transcrite dans la législation française, se référant à la théorie du patrimoine inappropriable dans l'article 110 du Code de l'urbanisme : il prévoit que « le territoire français est le patrimoine commun de la Nation ».

Ainsi, l'appropriation de certaines choses est impossible par leur nature¹⁸⁰ et leur usage est indispensable pour tous. Elles constituent ainsi une chose commune au sens l'article 714 du Code civil dès lors qu'elles réunissent deux critères : ces biens ont un intérêt particulier pour l'humanité toute entière et ne peuvent pour cette raison pas avoir de propriétaire¹⁸¹. Cette inappropriabilité de la chose commune constitue la différence avec le bien public qui est la propriété de l'Etat ou d'une collectivité publique.

Bien que n'appartenant pas à l'Etat, la chose commune doit être protégée par la puissance publique qui en assure la pérennité¹⁸². Le législateur prévoit cette situation à l'article 714 en vertu duquel « des lois de police règlent la manière d'en jouir ». Pour

178 A. SÉRIAUX, Répertoire de droit immobilier, Propriété, Juin 2016 (actualisation : Février 2020) : « héritée du droit romain (,elle) résiste bien mal aujourd'hui à l'emprise d'autres notions, telles celles de patrimoine national ou de patrimoine commun de l'humanité. (...) Le préambule de la Convention de l'UNESCO du 23 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, affirme que la préservation de certains biens du patrimoine culturel et naturel d'intérêt exceptionnel est nécessaire, car ils constituent des éléments du patrimoine mondial de l'humanité tout entière. Ces conceptions reposent au contraire sur une vision axée sur la propriété ».

179 I. ARNOUX, « Les droits de l'être humain sur son corps », Presses universitaires de Bordeaux, page 136 : « cette catégorie (qui est la chose commune) n'est pas toujours pertinente (...) par rapport à l'inappropriabilité ».

180 M.-A. CHARDAUX, *op.cit.* Ainsi définies, les choses communes ressemblent au *public goods* purs, selon l'analyse économique, puisqu'elles sont non-rivales et non-exclusives, voir en ce sens N. MALLET-POUJOL, « Appropriation de l'information l'éternelle chimère », D. 1997. 331.

181 Ainsi, ni une personne privée ni une collectivité publique comme l'Etat ne peuvent en revendiquer la propriété, voir en ce sens M. BOUL, *op. cit.* : « Les « public goods » (compris ici comme une forme de biens communs) permettent de justifier l'existence de « biens publics » dénués de tout rapport d'appropriation, et qui plus est d'appropriation par une personne publique ».

182 M. BOUL note à ce sujet qu'« il ne s'agit pas de l'appropriation d'un bien commun mais du contrôle de son usage » pour permettre au bénéficiaire, qui est l'utilisateur du bien commun, d'accéder à ce bien commun. En ce sens, M. BAZEX, « La notion de bien public, entre droit positif et rationalité économique », *Gaz. Pal.*, n° 141, 21 mai 2011, page 7 ; G. NAPOLITANO, « Les biens publics et les « tragédies de l'intérêt commun » », *Dr. adm.*, n° 1, janv. 2007, étude 1, page 5.

organiser cette protection, l'Etat intervient comme gestionnaire de ce bien¹⁸³. Il amène l'ensemble des acteurs à s'accorder sur les conditions d'accès à la ressource et en organise la maintenance par le biais du service public, afin de satisfaire les besoins collectifs du public¹⁸⁴.

Traditionnellement, la catégorie des biens communs est composée de « (...) l'air, l'eau des mers et des rivières, les paysages, les ondes, toutes choses dont l'appropriation est impossible pour des raisons physiques »¹⁸⁵. Elle doit être enrichie d'autres biens nouvellement apparus, tous aussi indispensables à l'humanité¹⁸⁶.

Il s'agit d'analyser si le nom de domaine peut être classé parmi ces nouveaux biens communs.

B) Le nom de domaine, un nouveau bien commun

La catégorie de nouveaux biens communs a reçu de nombreux ajouts. Par exemple, J.-Chr. GALLOUX propose d'y intégrer l'information¹⁸⁷ puisque « l'homme a autant besoin d'informations que d'air ou d'eau ». Ainsi, les informations indispensables à l'être humain ne sont pas assorties d'un droit privatif et donc constitutives d'un bien commun à toute l'humanité ou une partie¹⁸⁸. Les conséquences de la qualification de « bien commun » sont importantes, comme le souligne J.-Chr. GALLOUX : « en droit

¹⁸³ Ch. LAVIALLE, « Des rapports entre la domanialité publique et le régime des fondations », RD publ. 1990. 475.

¹⁸⁴ J. CHEVALLIER, *op. cit.*, page 2.

¹⁸⁵ I. ARNOUX, « Les droits de l'être humain sur son corps », *op.cit.*

¹⁸⁶ M. CLEMENT-FONTAINE, « Les communs numériques », Mélanges A. Lucas, 2014, LexisNexis, page 163 : « Le débat sur l'existence de choses communes est régulièrement relancé en présence de biens nouveaux qui se prêtent assez mal à une appropriation, même publique ».

¹⁸⁷ J.-Chr. GALLOUX, « Ebauche d'une définition juridique de l'information », Recueil Dalloz 1994 page 229, Point 29, note que l'information, dans sa globalité, réunit les caractéristiques d'un droit privatif, puisqu'elle présente une grande utilité et valeur économique. Mais J.-Chr. GALLOUX considère que dans sa conception globale, elle n'est pas susceptible de constituer un bien privé : « si l'appropriation se trouve souvent justifiée par la valeur patrimoniale, il ne saurait y avoir une corrélation parfaite entre les valeurs économiques et les biens qui en sont la traduction juridique. Le critère de la valeur se révèle donc insuffisant à justifier le passage de la chose au bien. Il en va de même du critère de l'utilité : une information ne devient pas un bien parce qu'elle est utile. Toutes les choses utiles ne deviennent pas des biens en raison de cette seule qualité ».

¹⁸⁸ J.-Chr. GALLOUX met en relief que seules les informations « réservées naturellement par la voie d'une occupation ou d'une invention qui conféreront à leur titulaire une maîtrise » peuvent constituer un bien privé. Les autres informations seraient des « choses (...) (sont) indispensables à la vie des hommes » et que, par conséquent, « la valeur et l'utilité des informations ne justifient (...) pas leur appropriation ».

contemporain de la responsabilité civile, on pourrait avancer que celui qui use exclusivement de la chose commune et qui nuit ainsi à autrui en empêchant l'usage de celle-ci à son profit méconnaît une règle élémentaire de justice et prévoit de lui causer un dommage, comportement qualifiant la faute civile ». En effet, le bien commun est géré dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté, ce qui exclut non seulement son appropriation privée mais également un usage susceptible de nuire à la communauté.

Cette réflexion de J.-Chr. GALLOUX peut être transposée aux noms de domaine, qui, à l'instar de l'information, sont inappropriables et indispensables pour l'humanité. Ils sont en plus épuisables comme le notent J.-Chr. GALLOUX et G. HAAS¹⁸⁹ : « les noms de domaine constituent une ressource collective qui n'est pas illimitée. Par conséquent, elle doit être gérée dans l'intérêt général et dans celui du respect de la propriété intellectuelle ».

Cette position doctrinale a déjà trouvé un écho législatif dans le Règlement (UE) n° 2015/2120 relatif à l'accès à un internet ouvert¹⁹⁰ consacrant un principe d'universalité reconnu à tous les utilisateurs. Ainsi, cette disposition assure qu'Internet soit considéré comme un bien commun, dont les régulateurs des télécoms sont les gardiens.

Si le législateur s'efforce d'organiser la gestion d'Internet à l'image de celle d'un bien commun, il en est de même pour le nom de domaine. Sa nature est celle d'une adresse, électronique donc dématérialisée mais pouvant se rapporter à un territoire. A l'exception d'extensions correspondant à des entreprises ou des marques, les autres extensions visent l'humanité dans sa globalité. Elles correspondent à des groupes d'intérêts (« .museum », « .sport »), des institutions politiques (« .gouv »), convictions religieuses (« .catholic ») ou encore des territoires (toutes les extensions locales, comme par exemple « .fr », « .de », « .at ») et ne peuvent pas être considérées comme la propriété privée d'un individu ou d'un groupe. Elles amènent donc nécessairement à

¹⁸⁹ J.-C. GALLOUX et G. HAAS, « Les noms de domaine dans la pratique contractuelle », CCE, janv. 2000, page 12.

¹⁹⁰ Règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert. Ce règlement prévoit le droit de tous les utilisateurs d'Internet d'accéder au réseau DNS et par conséquent à tous les contenus, informations et applications de leur choix. De plus, le Règlement établit la non-discrimination dans la gestion du trafic, c'est-à-dire que les opérateurs n'ont pas le droit, en dehors de rares exceptions, de gérer le trafic Internet de manière différenciée entre les applications.

considérer qu'il s'agit d'un bien commun, que les registres respectifs gèrent dans l'intérêt commun du cercle visé par l'extension.

Cet avis est partagé par David BOLLIER¹⁹¹ et Georges CHATILLON¹⁹² : ils considèrent que la qualification de bien commun s'applique aux noms de domaine, en raison de leur caractère indispensable pour la communication sur internet, rendant leur appropriation par une personne privée inconcevable¹⁹³.

De ce fait, attribuer aux noms de domaine la qualification de bien commun remettrait au premier plan le caractère mécanique du nom de domaine et rendrait opportun la mise en place d'un service public de nommage. Ce service serait donc en opposition avec le régime existant.

§2 L'opposition entre la qualification de service public et la gestion du DNS

La possibilité de classer le nom de domaine parmi les biens communs a amené le législateur français à organiser la gestion de la racine « .fr »¹⁹⁴ à l'image d'un service public, tel qu'il est prévu par le droit français (A). Cependant, la gestion mise en place par l'ICANN ne correspond pas à un service public (B).

A) L'AFNIC comme service public

L'analyse du système de gestion des noms de domaine par l'AFNIC révèle sa concordance avec la conception française de service public (1) parce qu'elle réunit les

¹⁹¹ D. BOLLIER « La redécouverte des biens communs » 2003, consulté en français sur le site <http://www.april.org/articles/theses/upgraddevf/RediscoveryCommonsFr.html>, et en version originale « The rediscovery of the commons » sur le site <http://www.bollier.org/reclaim.htm>.

¹⁹² G. CHATILLON, rapport Vox Internet 2005, « L'internet : bien public, bien privé, bien commun », chapitre 6, 30 juin 2005, consulté sur <http://www.univ-paris1.fr/diplomes/master-droit-du-numerique/bibliotheque-numerique-du-droit-de-ladministration-electronique/tic/internet/gouvernance/nommage/linternet-bien-public-bien-prive-bien-commun/> : « L'espace constitué par deux ou plusieurs noms de domaine doit être considéré comme un bien commun mis à la disposition du public, sans que l'État puisse se l'approprier et l'incorporer dans son domaine privé étatique, de telle sorte que chaque internaute, désigné par la localisation d'une machine, puisse jouir privativement du nom de domaine sans pouvoir se l'approprier au sens du droit de propriété ».

¹⁹³ C'est également la position du GAC qui affirme que « le système de nommage d'Internet est une ressource publique en ce sens que ses fonctions doivent être administrées en vue de l'intérêt général ou partagé », voir en ce sens GAC (*Governmental Advisory Committee*), « Principles for Delegation and Administration of ccTLDs », présentés au ICANN Board meeting, le 23 février 2000, consulté sur <http://www.icann.org/gac/gac-cctldprinciples-23feb00.htm>.

¹⁹⁴ Et assimilées correspondant au territoire français.

caractéristiques d'un service public industriel et commercial (2).

1) La conception française de service public

La définition du service public français (a) correspond à l'AFNIC (b).

a) La définition du service public français

En droit français, le service public comporte une mission (i) et une gestion spécifique (ii).

i. L'exercice d'une mission spécifique de service public

L'AFNIC est l'organe de gestion du nommage français, investi de sa mission par le pouvoir public, ce qui la rend susceptible de correspondre à la notion de service public français.

Bertrand DU MARAIS¹⁹⁵ définit le service public « comme un besoin social reconnu par la puissance publique. Cette action publique se traduit par la prestation d'un service aux usagers. L'existence d'un service public procède d'un constat que fait le juge ».

Traditionnellement, la définition du service public repose sur trois critères, dégagés par l'arrêt *Narcy*¹⁹⁶ : ce sont l'exercice d'une mission d'intérêt général, le contrôle de l'administration et l'attribution de prérogatives de puissance publique¹⁹⁷.

Le caractère cumulatif des trois éléments est clairement affirmé dans l'arrêt *Groupement d'intérêt économique Brousse-Cardell*¹⁹⁸, mais parmi ces critères, c'est la

195 B. DU MARAIS « Le service public du nommage », *op.cit.* Il s'agit d'une conception jurisprudentielle ancienne, dégagée par l'arrêt *Blanco*, rendu le 8 février 1873 par le Tribunal des conflits. Cet arrêt évoque pour la première fois la notion de service public en raison de la responsabilité particulière que l'exercice de ces missions peut y faire naître ainsi que de la compétence du juge administratif qui s'y rattache. Par la suite, cette notion a été inscrite à l'alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu'à l'article 11 de la Constitution de 1958 auxquels sont rattachés les droits civils, politiques et sociaux.

196 CE, 28 juin 1963, *Narcy*.

197 Voir en ce sens, C. BOITEAU, « Vers une définition du service public ?, A propos de l'arrêt du Conseil d'Etat, Section, 22 février 2007, *Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI)* », RFDA 2007 page 803 : « on s'en souvient, selon l'arrêt *Narcy*, une personne privée est considérée comme chargée d'une mission de service public lorsque cette mission présente un caractère d'intérêt général, qu'elle est exercée sous le contrôle de l'administration et que la personne privée a été investie à cette fin de prérogatives de puissance publique ».

198 CE, Sect., 21 mai 1976, *Groupement d'intérêt économique Brousse-Cardell*, Lebon 268, AJDA 1977. 42.

remise des prérogatives de puissance publique qui a été jugée déterminante pour caractériser le service public¹⁹⁹.

Ce dernier critère est relativisé par l'évolution jurisprudentielle issue de trois arrêts du Conseil d'Etat, du 13 mai 1938, l'arrêt *Caisse primaire « Aide et Protection »* du 31 juillet 1942, l'arrêt *Montpeurt* du 2 avril 1943 ainsi que l'arrêt *Bouguen* portant sur des organismes privés gérant eux-mêmes un service public. Conformément à cette jurisprudence, la qualification de service public ne nécessite pas de critère juridique, donc l'existence des prérogatives de puissance publique, à condition de lui substituer un faisceau d'indices. Celui-ci est précisé par l'arrêt *ARPEI* du Conseil d'Etat²⁰⁰ en vertu duquel il suffit parfois de la seule prise en charge directe ou indirecte de la gestion par une personne publique²⁰¹. Cette gestion du service public doit obéir à des critères spécifiques.

199 R. ODENT, « Cours de contentieux administratif », t. 2. Dalloz, 2007 : « on ne peut parler de service public que si certaines prérogatives de puissance publique appartiennent ou ont été accordées aux organes qui gèrent le service d'intérêt général » ; voir dans le même sens, D. TRUCHET, « Label de service public et statut du service public », AJDA 1982. 427 : « au nom de l'efficacité administrative : à quoi bon exercer un service public si l'on ne dispose pas de prérogatives de puissance publique ? ». Ainsi, le service public est caractérisé par un critère matériel (la satisfaction de l'intérêt général), un critère organique en vertu duquel seule une personne publique gère un service public et le critère juridique, assurant que l'activité est exercée selon des procédés exorbitants du droit commun, de sorte que l'organisme qui exerce le service bénéficie de prérogatives de puissance publique.

200 CE, 22 février 2007, *Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (A.P.R.E.I.)*. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat complète la méthode d'identification du service public géré par une personne privée. D'abord, il manifeste son attachement à la méthode du faisceau d'indices, ainsi qu'à la présence de trois critères cumulatifs énoncés par la jurisprudence antérieure. Il rompt cependant avec celle-ci dans la mesure où il confirme que l'existence d'un service public n'est pas soumise aux prérogatives de puissance publique, comme le précise C. BOITEAU *op. cit.* : « même en l'absence de [prérogatives de puissance publique], une personne privée (assume) une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui conférer une telle mission ».

201 CE, *l'Association pour le festival international d'art lyrique et l'Académie européenne de musique d'Aix-en-Provence*, JCP A 2007. 2111, dans lequel il n'est relevé ni prérogatives ni obligations. Voir aussi, en ce sens, arrêt *Cinémathèque française*, EDCE 2005. 185 ; BJDCEP 2005, jugeant que l'activité d'une association peut « se voir reconnaître un caractère de service public, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucun contrat de délégation de service public procédant à sa dévolution, si une personne publique, en raison de l'intérêt général qui s'y attache et de l'importance qu'elle revêt à ses yeux, exerce un droit de regard sur son organisation et, le cas échéant, lui accorde, dès lors qu'aucune règle ni aucun principe n'y font obstacle, des financements », voir en ce sens R. CHAPUIS, « Le service public et la puissance publique », RD publ. 1968. 235.

ii. La gestion spécifique au service public

La gestion du service public obéit aux règles communes à tous les services publics, baptisées par la doctrine « lois de Rolland »²⁰². Ces sont les « principes d'égalité d'accès, de mutabilité et de neutralité »²⁰³, considérés comme fondamentaux de sorte à pouvoir être invoqués par les usagers à tout moment. Ils sont à ce titre reconnus par le Conseil constitutionnel sous la notion d'« exigences du service public »²⁰⁴.

Le principe d'égalité devant le service public désigne le fait pour les situations identiques d'être traitées de la même manière. A l'inverse, le Conseil constitutionnel justifie la différence de traitement d'usagers se trouvant dans des situations différentes. Ainsi, l'égalité de traitement a été reconnue comme un principe général du droit qui « régit le fonctionnement des services publics »²⁰⁵.

Un autre corollaire du principe d'égalité vise la neutralité du service public²⁰⁶ comme le met en exergue la décision du Conseil constitutionnel du 18 septembre 1986, *Liberté de communication*²⁰⁷.

En plus du principe d'égalité, la doctrine impose le principe de continuité, permettant d'assurer que l'existence du service public ne s'arrête pas. En effet, le service public répond à un besoin d'intérêt général, dont la satisfaction ne saurait être interrompue²⁰⁸.

202 D'après L. ROLLAND qui a conceptualisé les lois du service public dans les années 1930, voir en ce sens L. ROLLAND, Précis de droit administratif, 7ème éd., Dalloz, 1938, n° 23.

203 Cité d'après M.-L. MOQUET-ANGER, « La continuité et l'accès aux services de santé », RDSS 2013. 21.

204 CC, 31 juill. 2003, n° 2003-480 DC, *Archéologie préventive II*, D. 2004. 1281, obs. A. DUFFY.

205 CE, 9 mars 1951, *Sté des concerts du conservatoire* et CE 10 mai 1974 *Denoyez et Chorques*. La jurisprudence admet des différences de traitement aux conditions cumulatives que la loi l'autorise, l'intérêt général soit en rapport avec l'objet et les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage le commandent, ou si les usagers se trouvent dans une situation différente.

206 Voir en ce sens, les deux décisions du Conseil d'État se prononçant sur l'installation de crèches de Noël dans les bâtiments publics : CE, 9 novembre 2016, *Fédération de la libre pensée de Vendée*, n° 395223 et CE, 9 novembre 2016, *Commune de Melun*, n° 395122, dans lesquelles le Conseil d'État a jugé que, par principe, une crèche de Noël ne peut être installée dans un bâtiment public en raison du principe de neutralité.

207 Il a décidé que les cahiers des charges des sociétés de télévision « doivent nécessairement se conformer aux principes fondamentaux du service public et notamment au principe d'égalité et à son corollaire, la neutralité du service ».

208 CE, 7 juill. 1950, *Dehaene* et CE, 30 mars 1916, *Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux*. De même, la continuité de l'exécution du service public justifie qu'en cas d'urgence, il ne se heurte pas à des formalités, telles que par exemple la publicité, normalement obligatoire dans le cadre de la passation d'un contrat de délégation temporaire. L'urgence justifie également qu'il soit dérogé à l'interdiction faite au juge d'intervenir dans la gestion du service public. Celui-ci peut adresser

De même, pour assurer la continuité, le service public se soumet au principe de mutabilité : la jurisprudence du Conseil d'Etat du 10 janvier 1902, *Compagnie nouvelle du gaz de Déville-lès-Rouen* affirme que le changement de circonstances dans l'exécution d'un service public impose à celui-ci de faire évoluer ses modes d'organisation. La conséquence est que les usagers n'ont aucun droit au maintien d'un régime juridique donné (tarifs et condition de fonctionnement) et ne peuvent donc pas s'opposer aux changements estimés nécessaires.

Nous notons que tous ces principes trouvent un corolaire dans la gestion du service de nommage de l'extension française, assuré par l'AFNIC.

b) L'AFNIC et le service public

L'AFNIC réunit les critères relatifs à la mission (i) et à la gestion de service public (ii).

i. La réunion des critères relatifs à la mission de service public

L'historique de la création de l'AFNIC penche en faveur de l'existence d'un service public dans la mesure où elle a été créée le 1er janvier 1998 par l'INRIA et trois ministères²⁰⁹.

Encore aujourd'hui, la collectivité publique exerce un contrôle sur l'AFNIC ce qui confirme que le service de nommage remplit la première condition pour l'existence du service public, qui est la subordination au contrôle de la puissance publique²¹⁰.

des injonctions au cocontractant de l'administration, lorsqu'elle ne dispose pas, à l'égard du titulaire, des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, voir en ce sens, CE, 19 Juillet 2016, *Société Schaerer Mayfield France c. Centre hospitalier Andree Rosemon*, n° 399178.

209 L'IANA, donc le prédécesseur de l'ICANN, a délégué à l'Institut national de recherche en informatique et automatique (INRIA) la fonction d'allouer les noms de domaine et les adresses IP pour l'ensemble du domaine national « .fr ». Cette délégation a donné lieu à la création de l'AFNIC par les ministères chargés des télécommunications, de l'industrie et de la recherche.

210 Par exemple, un ministère a la faculté de retirer à l'AFNIC la désignation d'office d'enregistrement en application de l'article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques. La puissance publique peut également contrôler l'activité quotidienne de l'AFNIC, régie par un cahier des charges prévu à l'article R. 20-44-35 du Code des postes et des communications électroniques. En outre, les statuts de l'AFNIC, dans leur version du 13 novembre 2012 énumèrent les instruments de tutelle mis à disposition des organismes publics. Ces derniers peuvent notamment instaurer un commissaire du Gouvernement avec un droit de veto suspensif (article 23 des statuts) ou nommer des représentants des ministères compétents comme membres de droit du conseil d'administration. Chose plus rare dans le droit des associations, l'AFNIC,

Nous notons également que les deux autres caractéristiques du service public sont réunies par l'AFNIC. En témoigne l'article L. 45-1 Code des postes et des communications électroniques²¹¹ en vertu duquel le service du nommage est fourni « dans l'intérêt général ». En outre, l'AFNIC exerce un pouvoir de police administrative au sens du deuxième critère puisque la Charte de nommage comporte des dispositions qui renvoient au principe de bon ordre public²¹².

De cette manière, le service de nommage est assuré indirectement par l'AFNIC qui alloue aux bureaux d'enregistrement des quotas de noms de domaine et leur fournit les algorithmes de maintenance. Elle conserve le pouvoir réglementaire sur le service de nommage, de sorte que « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé »²¹³ par l'AFNIC.

De même, un service de règlement de contentieux extrajudiciaire²¹⁴ permet à tout intéressé de demander la suppression de noms de domaine enregistrés ou utilisés en violation de la Charte de nommage à condition qu'il démontre son intérêt à agir. Ainsi, l'AFNIC exerce un pouvoir de police administrative sur les agissements des registrants à travers la gestion du règlement des litiges. Par conséquent, l'AFNIC dispose de moyens de police administrative afin de veiller au respect de la Charte de nommage par les bureaux d'enregistrement et par les usagers.

Les critères relatifs à l'exercice d'une mission spécifique au service public étant réunis, il convient d'analyser si l'AFNIC est gérée comme un service public.

pour recruter son personnel, peut bénéficier du détachement de fonctionnaires, en application de l'article 16 de ses statuts. Enfin, les statuts de l'AFNIC ont été publiés au Journal officiel.

211 Selon l'article L. 45-1 du Code des postes et des communications électroniques: « Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle ».

212 Pour garantir le maintien de cet ordre public, l'AFNIC bénéficie d'un monopole sur la gestion des extensions locales (article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques, premier alinéa) lui permettant d'accréditer les bureaux d'enregistrement (l'article L. 45-4 du Code des postes et des communications électroniques).

213 Cité d'après l'article L. 45- 2 du Code des postes et des communications électroniques.

214 Depuis le 21 novembre mars 2011, la procédure de l'AFNIC relative au contentieux extra-judiciaire des noms de domaine enregistrés dans les extensions locales correspondant au territoire français est intitulée « SYRELI ».

ii. La réunion des critères relatifs à la gestion du service public

Le service de nommage français réunit les trois conditions qui caractérisent la gestion du service public.

L'égalité des usagers dans le service de nommage est inscrite à l'article L. 45-1 du Code des postes et des communications électroniques. Il prévoit que « les noms de domaine sont attribués et gérés [...] selon des règles non discriminatoires ». Le principe de continuité figure dans le paragraphe 5 relatif à la « sécurité et résilience des services offerts » de la Convention État AFNIC du 17 juillet 2012 portant sur la gestion des noms de domaine de premier niveau correspondant au « .fr »²¹⁵. De même, le dernier principe vise l'adaptabilité du service public en vertu duquel le gestionnaire de service public est tenu de migrer vers les dispositifs les plus modernes. Le fait que le gestionnaire français du nommage soit contractuellement dépendant de l'ICANN, ayant la mainmise technique sur les serveurs racine et décidant unilatéralement de la mise en place de dispositifs de fonctionnement, jette un doute sur l'adaptabilité du service. On note cependant que cette mutabilité est assurée par l'ICANN mettant en œuvre toutes les modifications nécessaires afin que le DNS puisse garantir la stabilité et la conformité du système aux besoins des internautes. Pour cela, l'ICANN a instauré des groupes de travail qui proposent des recommandations afin d'améliorer le système DNS et sa gestion.

Ainsi, l'activité de nommage, telle qu'elle est assurée par l'AFNIC, regroupe l'ensemble des éléments constitutifs du service public. Par conséquent, il convient de déterminer dans quelle catégorie se rangerait le service du nommage : s'agit-il d'un service public administratif ou commercial ?

2) La notion de service public industriel et commercial

La différence entre SPA et SPIC (a) permet de trouver la qualification adaptée aux activités de l'AFNIC (b).

²¹⁵ Il s'agit de mettre en œuvre les exigences « de permanence (...) de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement », prévu à l'article R. 20-44-35 du Code des postes et des communications électroniques.

a) La différence entre SPA et SPIC

Le droit français établit la distinction entre le service public administratif (SPA) et le service public industriel et commercial (SPIC)²¹⁶ dont le concept a été créé par une décision du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921 « *Société commerciale de l'Ouest africain* » et confirmé par un arrêt du 23 décembre 1921 du Conseil d'Etat « *Société générale d'armement* »²¹⁷. Alors que le SPA est purement public et entraîne l'application du droit administratif, l'activité de SPIC est comparable à celle d'une entreprise privée, tournée vers l'achat, la vente, la production de biens ou de services²¹⁸. La question de la distinction entre le SPA et le SPIC demeure déterminante dans la mesure où elle conditionne le droit applicable et la compétence juridictionnelle²¹⁹. Faute de précision textuelle, le juge est amené à qualifier le service public de SPIC lorsque son objet, son fonctionnement et son financement sont assimilables à une entreprise privée²²⁰.

Pour déterminer si le mode de gestion de l'AFNIC correspond à un SPA ou un SPIC, il est nécessaire de vérifier si les trois critères qui définissent le service public s'y appliquent.

216 Sur le caractère binaire de cette distinction, voir D. TRUCHET, « La structure du droit administratif peut-elle demeurer binaire ? », in *Clés pour le siècle*, Dalloz, 2000, page 443 ; voir aussi, B. SEILLER, « L'érosion de la distinction SPA-SPIC », *AJDA* 2005. 417.

217 Cette distinction entre SPA et SPIC est exclusive de toute autre différenciation. Par l'arrêt *Naliato* du 22 janvier 1955, le Tribunal des conflits crée une troisième catégorie, celle des services publics sociaux, mais la même juridiction abandonne ensuite cette distinction dans un arrêt *Gambini*, 4 juill. 1983 pour les intégrer dans le SPA.

218 Tel est le cas pour des transports ferroviaires : TC, 5 décembre 1983. Une partie de la doctrine n'admet pas que le droit privé puisse s'immiscer dans la gestion des services publics, voir en ce sens G. JEZE, note sous T. confl. 11 juillet 1933, *Dame Mélinette*, *RD publ.* 1933, page 426 : « de deux choses l'une, ou une activité est un service public ou elle ne l'est pas. Si elle est un service public, elle a toujours les mêmes caractères ; toutes les conséquences qui se rattachent à ce qu'elle est un service public doivent s'appliquer et toute distinction entre de prétendus services publics d'autorité et de gestion doit être définitivement écartée sous peine de tomber dans la confusion ou l'erreur ».

219 B. SEILLER, *op. cit.* : « même nuancée, la présentation théorique de la distinction entre les SPA et les SPIC semble de moins en moins rendre compte de la réalité. (...) ».

220 TC, 21 mars 2005, C3413, *Alberti-Scott*, Publié au recueil Lebon. Voir aussi, CE, 16 novembre 1956, *Union syndicale des industries aéronautiques*. Le troisième critère visant l'origine des ressources est précisé par TC, 23 novembre 1992. En vertu de cette décision, la redevance proportionnelle au service effectivement rendu permet de retenir la qualification de SPIC lorsque les deux autres critères sont remplis.

b) L'AFNIC et le SPIC

Quant au premier critère, qui est l'objet du service, nous notons que l'objet de l'AFNIC est la fourniture du service de nommage²²¹. Il s'agit d'une activité d'attribution et de gestion de noms de domaine s'effectuant dans l'intérêt général. De plus, cette activité est soumise au contrôle de la puissance publique qui détient un monopole sur le service. Elle constitue une valeur économique observée à la revente des noms de domaine sur les marchés d'occasion. Cette observation rapproche la gestion du DNS de la qualification de SPIC.

Cette qualification est confirmée par les modalités d'organisation. En effet, l'AFNIC est une association de la loi de 1901, avec un système original de collègues représentant les différentes parties prenantes du nommage. Certes, de nombreuses règles de fonctionnement de l'AFNIC mettent en œuvre la tutelle de l'État et celle-ci peut accueillir des fonctionnaires en détachement, en application de l'article 16 de ses statuts. Cependant, la majorité de ses modalités de fonctionnement relèvent du droit privé.

Ce constat est confirmé par l'article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques, soumettant tout le contentieux relatif aux décisions prises par l'AFNIC au juge judiciaire, y compris les décisions de règlement des litiges.

Enfin, nous constatons que le service public du nommage se finance par les redevances perçues auprès des registrants. En effet, l'Etat n'alloue aucune recette fiscale ni subvention pour le fonctionnement du service de nommage. Ainsi, le service puise ses ressources dans le paiement de frais par les usagers au titre des « prestations d'attribution et de gestion des noms de domaine ». Cependant, l'article L. 45-5 du Code des postes et des communications électroniques ne qualifie pas ces ressources de redevances pour services rendus mais de « prix ». Or, le critère du prix réside dans sa libre fixation par le jeu de la loi de l'offre et de la demande, contrairement à la redevance qui obéit, en principe, à une règle d'équivalence entre son montant et les coûts directs du service. Paradoxalement, la Convention entre l'Etat français et

²²¹ Ce critère est entendu comme l'opération de production, de distribution ou d'échange.

l'AFNIC²²² utilise plutôt les termes de « rémunération et tarifs ». En outre, comme dans les industries de réseau régulées, elle impose en son article 7 que : « l'Office d'enregistrement s'engage à ce que la tarification des prestations « .fr » soit transparente, non discriminatoire et orientée vers les coûts ».

L'analyse de ce troisième critère confirme que le service public du nommage revêt le caractère de SPIC.

Cette qualification s'oppose cependant au fonctionnement de l'ICANN, qui gère les extensions génériques. En effet, l'ICANN ne réunit pas les critères d'un service public.

B) L'ICANN comme service public ?

Le régime actuel de l'attribution et de gestion des noms de domaine mis en place par l'ICANN ne correspond pas à la notion de service public français (1) mais se rapproche du service d'intérêt général tel qu'il est défini dans le droit de l'Union (2). Ainsi, quelques transformations permettraient à l'ICANN d'accéder à la qualification de service public mondial (3).

1) En droit français

Si les principes affirmés dans les statuts de l'ICANN correspondent partiellement à la notion de service public (a), cette qualification est exclue par l'indépendance de l'ICANN à l'égard de la puissance publique (b).

a) La correspondance partielle à la notion de service public

Dans ses statuts, l'ICANN précise que son objectif est de « coordonner, à un niveau général, les systèmes mondiaux d'identificateurs uniques d'Internet et notamment d'en assurer la stabilité et la sécurité d'exploitation »²²³. Cet élément concorde avec la mission du service public consistant à assurer le fonctionnement stable et continu de

²²² Convention entre l'Etat et l'AFNIC portant sur la gestion du nom de domaine de premier niveau correspondant au « .fr », 17 juillet 2012, consulté sur https://www.afnic.fr/wp-media/uploads/2021/01/Convention_Etat_AFNIC_17072012_def.pdf.

²²³ RÈGLEMENTS DE L'ICANN, Société de droit californien à but non lucratif, article 1 mission et principales valeurs, section 1, premier point, mise à jour le 24 juin 2011, consulté sur <https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-fr>.

celui-ci.

En plus de ce premier élément des « lois de Rolland », d'autres points cités dans les statuts de l'ICANN font écho à la notion de service public. Ainsi, le point 8 garantit une « prise de décisions par l'application neutre et objective de politiques documents, en toute intégrité et équité ». Il s'agit d'une référence à l'équité, se rapprochant de la notion d'égalité, elle-même une des trois caractéristiques du fonctionnement du service public.

Elle est suivie par le point 9 relatif à la « rapidité d'action permettant de répondre aux besoins d'Internet tout en obtenant des commentaires éclairés émanant des entités les plus concernées, et ce, dans le cadre du processus de prise de décision ». Sans doute celui-ci correspond-il à la notion de l'adaptabilité.

Malgré la réunion des trois éléments caractéristiques du service public, cette qualification doit être exclue puisque l'ICANN est indépendante à l'égard du droit étatique.

b) L'indépendance de l'ICANN

La conception du service public français vise une « activité dont l'accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants, parce qu'(il) est indispensable à la réalisation et au développement de l'interdépendance sociale, et qu'elle est de telle nature qu'elle ne peut être réalisée complètement que par l'intervention de la force gouvernante »²²⁴.

A l'inverse, l'ICANN ne tient pas ses pouvoirs de la puissance publique, mais de ses statuts dont elle définit souverainement le contenu²²⁵. C'est donc l'ICANN qui délègue ses pouvoirs aux Etats afin qu'ils puissent gérer une ou plusieurs extension locales correspondant à leur territoire. Par exemple, l'Etat français reçoit pour l'AFNIC une délégation de droits sur le DNS par l'ICANN, alors que, pour pouvoir être qualifiée de service public, c'est l'ICANN qui devrait recevoir cette délégation de la part de la puissance publique. Il ne peut en être ainsi, car l'ICANN dispose de la mainmise

²²⁴ En ce sens, L. DUGUIT, 1911, « Traité de droit constitutionnel » (t. 1, Théorie générale de l'État), Paris, Fontemoing.

²²⁵ Ainsi, ils prévoient qu'il s'agit d'« une société de droit californien d'utilité publique à but non lucratif », voir également le communiqué du 30 janvier 2020, consulté sur <https://www.icann.org/news/announcement-2020-01-30-fr>.

matérielle sur le DNS ce qui limite la capacité d'initiative des pouvoirs publics français. A la lumière de ces développements, il est exclu que l'ICANN puisse être qualifiée de service public ni au sens du droit français ni au sens d'autres législations. Cependant, le service public reçoit une autre définition dans le droit de l'Union qui reconnaît les services d'intérêt général.

2) La qualification de service d'intérêt général en droit de l'Union

La mission de l'ICANN la rend éligible à la qualification de service d'intérêt général (a), constitué, en droit de l'Union, par un service d'intérêt social général (b), un service d'intérêt économique général (c) ou encore un service universel (d), dont la définition semble correspondre à l'ICANN.

a) La mission de l'ICANN comme indice de service d'intérêt général

L'objectif du nommage est d'assurer l'interconnexion entre les différents espaces numériques et répondre ainsi au besoin universel de tous les internautes souhaitant être présents sur Internet. Cette mission correspond à la logique du service d'intérêt général, tel qu'il est prévu par le droit de l'Union. En effet, les services d'intérêt général sont décrits dans le Traité de Lisbonne,²²⁶ ainsi qu'à l'article 14 du TFUE, en vertu duquel « l'Union et ses États membres (...) veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions ». Le Livre blanc sur les services d'intérêt général de la Commission européenne²²⁷ les définit comme des « services marchands et non marchands que les autorités publiques considèrent comme étant d'intérêt général et soumettent à des obligations spécifiques de service public ». Plus précisément, le protocole numéro 26²²⁸ distingue deux types de services d'intérêt général: d'une part, les services d'intérêt social général, ceux qui sont de nature non économique et

²²⁶ Ainsi que plus particulièrement dans le protocole n° 26 sur les services d'intérêt général et à l'article 36 de la Charte des fondamentaux.

²²⁷ Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité économique et social européen et au Comité des régions - Livre blanc sur les services d'intérêt général.

²²⁸ Qui en tant qu'annexe aux deux traités de base (TUE et TFUE) en forme une partie intégrante.

échappent, dès lors, à l'application des dispositions du droit de l'Union européenne, y compris les règles de concurrence du TFUE, et, d'autre part, les services d'intérêt économique général pour lesquels les États membres sont tenus de respecter ces dispositions. Pour déterminer si le nommage peut être considéré comme un service d'intérêt général, il convient de vérifier s'il correspond à un service d'intérêt général économique ou à un service d'intérêt général social.

b) Le service d'intérêt social général

Les services sociaux d'intérêt général social (SSIG) portent sur un objet non-marchand et sont caractérisés par un fonctionnement basé sur le principe de solidarité. De même, dans son Livre blanc sur les services d'intérêt général de 2004²²⁹, la Commission européenne indique que la singularité des services sociaux est liée « à des exigences particulières, notamment en matière de solidarité, de collaboration bénévole et d'insertion de groupes vulnérables ». Elle précise en outre dans sa communication sur les services sociaux d'intérêt général (SSIG) publiée le 26 avril 2006²³⁰, que « l'absence de but lucratif et la participation de volontaires et de bénévoles » est une autre caractéristique indispensable aux services sociaux.

Cette définition ne correspond pas à la gestion du DNS puisqu'il revêt une dimension concurrentielle : les statuts ICANN prévoient à l'article 5 le « recours aux mécanismes des marchés afin de favoriser et consolider un environnement compétitif » et à l'article 6 « l'introduction et soutien de la concurrence en termes d'enregistrement des noms de domaines dans la mesure du possible et dans l'intérêt du public ». Ces éléments font pencher vers la qualification de service d'intérêt économique général.

c) Le service d'intérêt économique général

La définition du service d'intérêt économique général (i) prévoit des exceptions propres

²²⁹ Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions : livre blanc sur les services d'intérêt général, COM (2004)374.

²³⁰ Com. (2006)177 final, « Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne. Les services sociaux d'intérêt général dans l'Union européenne », page 7 dans la version française.

au service public (i) qui sont précisées par la jurisprudence de la CJUE (ii). Leurs exigences excluent que l'activité de l'ICANN puisse correspondre au service d'intérêt économique général (iii).

i. Une définition énonçant des exceptions propres au service public

La notion de service d'intérêt économique général est évoquée au paragraphe 2 de l'actuel article 106 du TFUE, issu de l'article 90 § 2 du Traité initial instituant la Communauté économique européenne. « Les SIEG sont des activités économiques remplissant des missions d'intérêt général qui ne seraient pas exécutées (...) par le marché en l'absence d'une intervention de l'État. L'obligation de service public est imposée au prestataire par mandat, sur la base d'un critère d'intérêt général garantissant la fourniture du service à des conditions lui permettant de remplir sa mission », comme le précise la Communication de la Commission du 20 décembre 2011²³¹.

De même, nous notons la particularité de ces services publics,²³² conçus comme l'exception au droit de la concurrence »²³³.

Leur définition est davantage précisée par la CJUE qui n'accorde pas la qualification de services d'intérêt économique général aux activités par lesquelles s'exercent des prérogatives de puissance publique²³⁴ ou qui remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif²³⁵. En dehors de ces éléments, la jurisprudence confirme que les États

²³¹ Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée « Un cadre de qualité pour les services d'intérêt général en Europe » du 20 décembre 2011.

²³² Comme le souligne B. DU MARAIS, « Le service public du nommage », *op. cit.* : « la nécessité d'accomplir le service d'intérêt économique général autorise de déroger au principe de libre concurrence à condition que le développement des échanges ne soit pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté ». Ceci est également prévu par l'article 106 § 2 du TFUE portant sur « les règles applicables aux entreprises ».

²³³ DISCOURS 20 OCTOBRE 2011, « La notion de service d'intérêt économique général », par J.-M. SAUVE, Vice-président du Conseil d'Etat, consulté sur <https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/la-notion-de-service-d-interet-economique-general>.

²³⁴ CJCE 19 janvier 1994, aff. C-364/92, SAT, Rec. 1992, p. I-43 : à propos d'Eurocontrol ; AJDA 1997, p. 772, Actualité du droit communautaire.

²³⁵ CJCE 17 février 1993, aff. C-15 et 160/91, *Poucet-Pistre*, Rec. 1993, page 637 : à propos de l'assurance maladie obligatoire ; AJDA 1997, page 772, Actualité du droit communautaire.

membres sont libres de définir ce qu'ils considèrent être des SIEG²³⁶.

Ainsi, la jurisprudence a estimé que certaines activités y correspondent par leur nature²³⁷. Pour les autres, la Cour de Justice recourt à un faisceau d'indices dont les éléments sont énoncés au point 15 de l'arrêt *Corbeau* ainsi qu'au point 48 de l'arrêt *Commune d'Almelo*²³⁸. Aux termes de ces décisions, le service doit assurer une mission d'intérêt général²³⁹, profitant à tous les usagers, sur l'ensemble du territoire de l'Etat membre concerné. Il doit également être fourni à des tarifs uniformes et à des conditions de qualité similaires, sans égard aux situations particulières et au degré de rentabilité économique de chaque opération individuelle.

Notons à ce sujet que les conditions de variation des tarifs doivent être objectives.

ii. Une définition ne correspondant pas à l'activité de l'ICANN

Le service de nommage assuré par l'ICANN est dicté par l'offre et la demande, ce qui correspond aux « services fournis par les grandes entreprises de réseaux comme les transports, les services postaux, l'énergie et la communication » que le Livre blanc classe explicitement parmi les SIEG²⁴⁰. Assimilé au service postal, il pourrait même

236 Sous le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation de la Commission, voir TPI, 22 oct. 2008, aff. jointes T-309/04 et autres, *TV 2/Danmark c. Commission*, Rec. II. 2935, point 101; TPI, 26 juin 2008, aff. T-442/03, *SIC c. Commission*, Rec. II. 1161, point 195; TPI, 12 juin 2005, *Fred Olsen c. Commission*, aff. T-17/02, Rec. II. 2031, point 216; TPI, 27 févr. 1997, aff. T-106/95, *FFSA c. Commission*, Rec. II. 229, point 99; voir aussi, TPI, 12 févr. 2008, aff. T-289/03, *BUPA c. Commission* Rec. II. 81, point 178. Le Tribunal de première instance a toutefois précisé que les SIEG « se distinguent notamment des services servant un intérêt privé, quand bien même ce dernier peut être plus ou moins collectif ou être reconnu par l'État comme étant légitime et bénéfique » et que « l'intérêt général ou public invoqué par l'État membre ne doit pas se résumer au besoin de soumettre le marché considéré à certaines règles ou l'activité commerciale des opérateurs concernés à une autorisation de l'État. En effet, le seul fait que le législateur national impose, dans l'intérêt général au sens large, certaines règles d'autorisation, de fonctionnement ou de contrôle à l'ensemble des opérateurs d'un secteur n'est, en principe, pas constitutif d'une mission de SIEG ».

237 R.KOVAR, « Monopoles publics », Répertoire de droit européen, janvier 2006, point 204. Ainsi est-il lorsque « l'activité touche à la sécurité des opérations portuaires dans le cas du lamanage, ou que tel port fluvial constitue le débouché principal d'un État enclavé, ou encore l'importance de la desserte de certaines régions par des lignes aériennes dont l'exploitation ne serait pas rentable (CJCE, 11 avr. 1989, aff. 66/86, Rec. 803, *Ahmed Saeed Flugreisen et autres c. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.*), ou les insuffisances du marché (TPI, 15 juin 2005, aff. T-17/02, *Fred Olsen SA c/ Commission*); CJCE, 27 avr. 1994, *Almelo*, aff. C-393/92, Rec. I. 1477) ».

238 CJCE, 27 avr. 1994, *op.cit.* Voir à ce sujet, M. DEBENE et O. RAYMUNDIE, « Sur le service universel : renouveau du service public ou nouvelle mystification ? », AJDA 1996. 183.

239 Par exemple la collecte, le transport et la distribution du courrier, fournir de l'énergie électrique.

240 Livre blanc, ann. 1, définitions terminologiques.

être considéré comme un SIEG par nature. En effet, le nommage assure une mission d'intérêt général puisqu'il permet d'organiser le fonctionnement et de maintenir la stabilité du réseau DNS. Indubitablement, cette activité est exercée au profit des usagers puisqu'elle est nécessaire au fonctionnement d'Internet.

Quant à l'étendue du service, nous notons qu'il porte sur l'ensemble des territoires couverts d'une connexion Internet, ce qui va, sans dire, au-delà des Etats membres de l'Union européenne. De même, le nommage est fourni à des tarifs uniformes et à des conditions de qualité similaires, puisque le coût de l'enregistrement de noms de domaine varie peu entre les bureaux d'enregistrement, ce qui correspond au critère de variation tarifaire objective.

Mais le service de nommage n'arbore pas l'une des caractéristiques les plus importantes du SIEG énoncée par l'arrêt *Commission contre France* rendu par la Cour de justice du 23 octobre 1997²⁴¹ : les juges considèrent que l'entreprise doit être effectivement chargée de l'exécution d'obligations de service public. Appliquée au nommage, cette condition concerne les activités d'organisation, de répartition et de règlement de litiges relatifs aux noms de domaine²⁴². Or, l'actuelle attribution des noms de domaine obéit au principe « premier arrivé - premier servi ». Cette modalité d'attribution n'assure pas l'intérêt général puisqu'elle ne permet pas à l'ICANN d'influer sur la répartition des noms de domaine entre les registrants. Cet enregistrement incontrôlé expose les noms de domaine au gaspillage lorsqu'ils sont par exemple enregistrés de manière défensive et empêche que le nommage organisé par l'ICANN soit qualifié de SIEG.

Puisque la qualification de SIEG ne peut pas être retenue pour le nommage ICANN, il convient de vérifier s'il correspond à une autre forme de service d'intérêt général, donc au service universel.

²⁴¹ CJCE, 23 oct. 1997, aff. C-159/94, *Commission c. France* : « ... pour que des obligations imposées par une entreprise chargée de la gestion de services d'intérêt économique général puissent être considérées comme relevant de la mission particulière qui lui a été impartie, il faut qu'elles présentent un lien avec l'objet du service d'intérêt économique général en cause et qu'elles visent à contribuer à la satisfaction de cet intérêt ».

²⁴² CJCE, 21 mars 1974, aff. 127-73.

d) Le service universel

Alors que le service public vise nécessairement un monopole étatique, le service universel a la mission de réglementer la concurrence pour la fourniture d'un service indispensable à l'ensemble des utilisateurs. La notion « service universel » est consacrée par la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 (directive « service universel ») le définissant comme un « ensemble minimal de services d'une qualité spécifiée, accessible à tous les utilisateurs finals, à un prix abordable, compte tenu des conditions nationales spécifiques, sans distorsion de concurrence »²⁴³. Il accompagne la libéralisation des secteurs des télécommunications²⁴⁴ et des services postaux²⁴⁵ avec l'objectif de garantir pour l'ensemble des utilisateurs un minimum de services de communications électroniques de bonne qualité à un prix abordable.

Dans leur analyse de la notion de service universel, Marc DEBENE et Olivier RAYMUNDIE²⁴⁶ notent que les textes fondateurs reprennent le triptyque des « lois de Rolland » applicables au service public français. Ainsi, ces textes insistent sur l'égalité d'accès, indépendamment de la situation sociale ou géographique de l'utilisateur, ce qui correspond aussi à une forme d'équité. De même, la continuité de la fourniture du service et l'adaptabilité y sont inscrits. Le but de ces principes est d'assurer la « garantie d'un service public minimal défini à un certain niveau de qualité pour tout usager à un prix abordable »²⁴⁷.

L'organisation ICANN, en tant que gestionnaire du DNS, semble correspondre à la définition de service universel puisqu'elle se charge de la « construction et l'exploitation d'un réseau universel permettant d'assurer la couverture générale d'un territoire considéré »²⁴⁸. Elle garantit donc l'accès au réseau DNS sur lequel elle veille en assurant sa stabilité.

²⁴³ Dir., article 1er, 2.

²⁴⁴ Livre vert, 30 juin 1987, Com (87), 290.

²⁴⁵ Livre vert postal, 11 juin 1992, Com (92), 476., voir à ce sujet P. ESPLUGAS, « Le service universel », Dr. adm. 2002, chron. 21.

²⁴⁶ M. DEBENE et O. RAYMUNDIE, *op.cit.*

²⁴⁷ M. DEBENE et O. RAYMUNDIE, *op.cit.*

²⁴⁸ M. DEBENE et O. RAYMUNDIE, *op.cit.*

L'on note cependant que ces objectifs sont sommaires par rapport aux attentes que les organisations publiques et les utilisateurs adressent au DNS.

Ces derniers exigent davantage de réglementation du DNS pour assurer la répartition équitable de cette ressource. Si l'ICANN tenait compte de ces demandes, elle procéderait à des transformations la rendant éligible à la qualification de service public « mondial ».

3) Vers une qualification de service public « mondial »

La qualification de service public de nommage serait utile à l'ICANN pour acquérir d'avantage de légitimité sur le plan international.

Mais toute transformation, y compris celle en vue d'accéder à la qualification de service public, doit émaner de l'ICANN elle-même, dans la mesure où il s'agit d'un organisme privé et indépendant. Puisqu'il n'est pas envisageable de priver l'ICANN de ses droits sur le réseau DNS en la remplaçant par un autre service, seule une collaboration plus étroite avec les Etats peut être envisagée.

Afin de réussir la transformation de l'ICANN en service public, le premier pas est de changer la composition de son organe décisionnel. Actuellement, la prise de décision se fait par le conseil d'administration dont les 15 membres sont choisis par l'ICANN²⁴⁹ excluant de fait la participation des Etats à la prise de décision. Il est donc nécessaire de conférer un rôle décisionnel aux représentants étatiques. Ces derniers plaideraient pour la reconnaissance des noms de domaine comme bien commun ce qui permettrait d'ajuster la politique de l'ICANN pour mieux considérer l'intérêt général.

Un autre avantage de cette transformation en service public résiderait dans la compensation des coûts. Elle doit être calculée sur des paramètres objectifs et transparents et ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'accomplissement des obligations de service public, en incluant un « bénéfice raisonnable », comme le note la CJUE dans affaire *Altmark* du 24 juillet 2003²⁵⁰.

²⁴⁹ Article VI des statuts de l'ICANN, consulté sur <https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-fr>.

²⁵⁰ CJCE, 24 juillet 2003, C-280/00, *Altmark*.

Pour bénéficier de cette compensation de coûts, l'ICANN doit s'assurer que le mode d'enregistrement des noms de domaine corresponde à l'intérêt général. Cette vérification devient encore plus nécessaire avec l'ouverture des nouvelles extensions génériques qui sont gérées par des entreprises privées, affichant l'objectif de tirer profit de cette gestion. Dans ce contexte, un système indépendant de vérification des enregistrements doit être mis en place. Nous préconisons que les bureaux d'enregistrement vérifient systématiquement que tous les candidats à l'enregistrement d'un nom de domaine y aient intérêt. Ainsi, il doit être imposé aux candidats d'envoyer au bureau d'enregistrement un document exposant les motifs (liés à son activité personnelle ou professionnelle) de cet enregistrement et présenter des pièces justificatives (une pièce d'identité, un extrait K-bis ou encore l'envoi d'un projet de site Internet).

A ce sujet, Philippe Armand MARTIN note dans sa communication sur l'attribution des noms de domaine « .wine » et « .vin » présentée devant l'Assemblée Nationale²⁵¹ que les sociétés ayant acquis les extensions précitées risquent de vendre les noms de domaine selon une politique opaque. L'auteur exprime les mêmes inquiétudes quant aux autres nouvelles extensions à venir. Dans ce contexte, il suggère la mise en place d'un système indépendant de vérification des enregistrements²⁵².

Ces propositions restent cependant théoriques et ne correspondent pas à la réalité de la gouvernance des noms de domaine. Si l'ICANN prétend assurer la seule gouvernance technique des noms de domaine, nous avons pourtant pu découvrir que ses politiques débordent également sur la gouvernance juridique qu'elle ne semble pas assumer en théorie. Mais en pratique, ses décisions juridique-politiques concernant notamment les critères pour enregistrer le nom de domaine ou le règlement extrajudiciaire de litiges,

²⁵¹ Commission des affaires européennes, Communication de M. Ph. ARMAND MARTIN sur l'attribution des noms de domaine « .wine » et « .vin » sur internet, en date du 4 novembre 2014, consulté sur http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/communications/Comm_attribution_noms_domaines_wine_vin_internet.pdf.

²⁵² Cette vérification limiterait les enregistrements défensifs, malveillants ou spéculatifs, donc ceux réalisés en vue de revendre les noms de domaine sur un marché secondaire. Les subventions étatiques allouées au service public du nommage permettraient de prendre en charge les coûts supplémentaires liés à ces vérifications puisqu'elles correspondraient à l'exécution d'une obligation de service public au sens du droit communautaire.

élèvent l'ICANN au rang de l'entité gouvernant le DNS au sens juridique du terme.

Dans le cadre des extensions locales, elle délègue cette gouvernance aux registres locaux et crée l'illusion de proximité et de légitimité quant à la gestion des noms de domaine.

Mais en réalité, cette délégation ne fait que morceler la cohérence du système de gestion des noms de domaine puisque les registres peuvent adopter leurs propres politiques de gestion et de règlement de litiges. Ce millefeuille procédural est étoffé par l'ICANN à travers la mise en place de politiques et procédures de règlement de litiges spécifiques applicables aux nouvelles extensions génériques, aux registres, aux procédures d'urgences et d'autres. Si ces politiques semblent là encore issues de l'honorable volonté de l'ICANN consistant à protéger les droits privatifs tout en assurant l'évolution du système de nommage, elles constituent des réponses casuistiques sans lien avec les procédures de règlement de litiges préexistantes. Nous verrons que ces actions particulières contribuent à une telle complexification du système de règlement de litige que même les professionnels du droit s'y perdent.

Face à ce constat, il convient de proposer des réformes qui, partant de l'ossature normative constituée par l'actuelle procédure UDRP, permettent de créer un système de règlement de litiges complet et unifié, s'appliquant à toutes les extensions : l'objectif est de mettre fin à l'actuel système de règlement extrajudiciaire de conflits (PARTIE I) afin de lui substituer un nouveau système unifié (PARTIE II).

PARTIE I - LE SYSTEME DE REGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DE CONFLITS

TITRE 1 LE SCHÉMA DES DIFFERENTES PROCÉDURES DE RÈGLEMENT EXTRA-JUDICIAIRE DES CONFLITS RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE

La nécessité de créer des procédures extra-judiciaires permettant de régler les litiges relatifs aux noms de domaine s'est profilée avec l'ouverture d'Internet au grand public. Cette révolution numérique a entraîné la multiplication exponentielle des atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Face aux violations de droits par les titulaires de noms de domaine, la mise en place d'outils extra-judiciaires de règlement des litiges est devenue urgente.

Si la procédure UDRP constitue une réponse à la problématique du cybersquattage, elle est également critiquée comme étant insuffisante pour protéger les droits de propriété intellectuelle. En effet, elle ne s'applique pas à toutes les extensions locales.

Ainsi, il existe une pluralité d'entités compétentes pour édicter indépendamment l'une de l'autre des normes concernant le règlement de litiges relatifs aux noms de domaine : l'ICANN impose l'UDRP dans les extensions génériques, mais délègue la compétence de règlement de litiges au sein des extensions locales aux registres compétents qui peuvent se doter d'une procédure différente de l'UDRP dont ils déterminent souverainement les dispositions.

En plus de ces procédures classiques (CHAPITRE 1), nous assistons à l'émergence de procédures spécifiques aux nouvelles extensions génériques et IDN (CHAPITRE 2), entraînant une complexification du schéma du règlement extra-judiciaire de litiges. Les complications ainsi créées ne peuvent pas être absorbées par l'existence d'éléments en commun (CHAPITRE 3) que partagent ces nombreuses procédures.

CHAPITRE 1 - LES PROCÉDURES CLASSIQUES

Historiquement, l'UDRP était la première procédure alternative de règlement de litiges portant sur les noms de domaine. Elle s'applique obligatoirement aux noms de domaine enregistrés dans les extensions génériques (SECTION 1), alors que les litiges portant sur les noms de domaine enregistrés dans les extensions locales peuvent être soumis à une procédure alternative autre que l'UDRP (SECTION 2).

SECTION 1 La procédure UDRP

La procédure UDRP n'est pas issue d'une norme unique : elle trouve sa source dans les principes directeurs sur la procédure uniforme de résolution des litiges en matière de noms de domaine (principes directeurs)²⁵³, les règles d'application pour la procédure uniforme de résolution des litiges en matière de noms de domaine (règles d'application)²⁵⁴ ainsi que les règles supplémentaires adoptées par chaque fournisseur de procédure (règles supplémentaires)²⁵⁵.

Cet ensemble normatif prévoit les cas d'ouverture (§1) et précise la répartition de la charge de preuve en UDRP (§2) ainsi que son déroulement procédural (§3).

§1 Les cas d'ouverture

Le domaine d'application de la procédure UDRP est défini dans le premier article des principes directeurs. En vertu de celui-ci, la procédure est applicable à tout litige survenu entre le registrant et un tiers, ce qui met hors de cause le registre ou toute entité contractuellement liée à l'ICANN. Seul le registrant pourrait être mis en cause dans la procédure UDRP²⁵⁶, puisqu'il s'engage en vertu de l'article 2 des principes directeurs

²⁵³ Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, adoptés le 26 août 1999, consultés sur <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf>.

²⁵⁴ Règles pour la procédure uniforme de résolution des litiges en matière de noms de domaine (les « Règles »), approuvées par l'ICANN le 24 octobre 1999, consultées sur <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-12-fr>.

²⁵⁵ Règles supplémentaires NAF pour la résolution de litiges UDRP, mises à jour le 31 juillet 2015, consultées sur <http://www.adrforum.com/UDRP>; Règles supplémentaires de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l'application des principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, mises à jour le 31 juillet 2015, consultées sur <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/supplemental/eudrp/newrules.html>; ou Règles supplémentaires ADNDRC pour la résolution de litiges UDRP, consultées sur <https://www.adndrc.org/mten/bjen/udrp1.php?st=3>.

²⁵⁶ Article 4 (h) et article (6) des principes directeurs UDRP.

à utiliser le nom de domaine sans porter « atteinte aux droits d'une quelconque tierce partie », à ne pas enregistrer « le nom de domaine à des fins illicites » et ne pas l'utiliser « en violation des lois ou règlements pertinents ».

Mais en pratique, il n'existe qu'un seul cas d'ouverture de la procédure UDRP : il est décrit à l'article 4 (a) des principes directeurs en vertu duquel la procédure peut être initiée par le requérant lorsque son droit sur une marque a été violé par l'enregistrement ou par l'usage du nom de domaine du registrant. Si la procédure est initiée par un licencié, il doit être exclusif et prouver que le titulaire de la marque était d'accord avec le recours²⁵⁷.

De même, le registrant doit se conformer à la charge de preuve décrite à l'article 4 des principes directeurs UDRP.

§2 La répartition de la charge de la preuve en UDRP

L'article 4 (a) des principes directeurs relatif aux « litiges concernés », prévoit que la procédure UDRP s'applique au nom de domaine sur lequel le registrant n'a « aucun droit (...) ni aucun intérêt légitime qui s'y attache »²⁵⁸ et qui « est identique ou semblable (à la marque) au point de prêter à confusion »²⁵⁹.

En vertu de cette disposition, le requérant doit apporter une triple preuve cumulative : il lui appartient de démontrer le risque de confusion entre sa marque et le nom de domaine, l'absence d'intérêt légitime du registrant ainsi que « l'enregistrement et (...) l'utilisation de mauvaise foi »²⁶⁰ du nom de domaine incriminé.

Quant à la preuve de la mauvaise foi du registrant, les principes directeurs énumèrent des exemples non-exhaustifs à l'article 4 (b). Les trois premières illustrations concernent des hypothèses d'enregistrement de mauvaise foi et la dernière se rapporte

²⁵⁷ Voir en ce sens, OMPI, D2008-1859, *NA PALI SAS vs. BWI Domains, Domain Manage*. L'expert OMPI rejette la demande d'un requérant disposant d'une licence exclusive sur la marque, faute pour celui-ci d'avoir apporté la preuve d'un consentement exprès du titulaire de la marque à cette procédure UDRP. Ainsi, les principes directeurs mettent à l'écart les titulaires d'autres droits de propriété intellectuelle.

²⁵⁸ Article 4 (a) (ii) des principes directeurs UDRP.

²⁵⁹ Article 4 (a) (i) des principes directeurs UDRP.

²⁶⁰ Article 4 (b) des principes directeurs UDRP.

à l'utilisation de mauvaise foi.

Ainsi, l'article 4 (b) (i) concerne le titulaire ayant enregistré un nom de domaine dans l'objectif de le revendre au requérant afin de générer des bénéfices. De même, l'article 4 (b) (ii) prohibe l'enregistrement réalisé « en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine ». Le registrant ayant l'objectif de « perturber les opérations commerciales d'un concurrent » est également considéré comme étant de mauvaise foi. Enfin, le dernier exemple, figurant à l'article 4 (b) (iii), porte sur l'usage de mauvaise foi : il sanctionne le fait « d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne (...) en créant un risque de confusion avec la marque du requérant (...) ». En somme, l'exigence cumulative de mauvaise foi lors de l'enregistrement et de l'utilisation du nom de domaine impose au requérant de prouver que le registrant avait un plan malveillant lorsqu'il a enregistré le nom de domaine, qu'il a mis à exécution dans le cadre d'un usage de mauvaise foi de celui-ci.

Cette disposition impose au requérant de prouver la mauvaise foi du registrant à tous les stades de la vie du nom de domaine, ce qui est très difficile.

En outre, le requérant fait face à la réponse du registrant susceptible de se disculper des accusations du requérant. A cette fin, il formule une réponse dans les « 20 jours suivant la date d'ouverture de la procédure administrative »²⁶¹ pour expliquer son intérêt licite de détenir le nom de domaine. Cet intérêt peut résulter de l'utilisation du « 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 que la procédure UDRP contre lui n'ait démarré²⁶². Il peut également s'agir d'« 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 »²⁶³. S'il n'a pas utilisé le nom de domaine, le registrant peut prouver qu'il a été « connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits

²⁶¹ Article 5 (a) des règles d'application UDRP.

²⁶² Article 4 (b) (i) des principes directeurs UDRP.

²⁶³ Article 4 (b) (iii) des principes directeurs UDRP.

sur une marque (...) »²⁶⁴. On remarque par conséquent que la défense du registrant est essentiellement construite autour de l'usage de bonne foi du nom de domaine.

A l'issue du délai de 20 jours après l'introduction de la procédure, la plainte du requérant et le cas échéant les arguments de défense formulés par le registrant sont transmis à l'institution de règlement devant laquelle la procédure se déroule.

§3 Le déroulement procédural de l'UDRP

Pour introduire la procédure UDRP, le requérant doit régler « toutes les taxes et tous les honoraires perçus par une institution de règlement en relation avec un litige porté devant une commission »²⁶⁵ sauf lorsque le registrant demande qu'un collège d'experts de trois membres traite le litige.

Dans ce dernier cas, les frais sont partagés entre les parties. Cette solution est prévue par l'article 6 (c) des règles d'application UDRP²⁶⁶. Le choix d'un collège tricéphale est la seule constellation permettant au registrant de participer à la constitution du collège d'experts²⁶⁷. Ainsi, les deux parties fournissent une liste de candidats parmi laquelle l'institution de règlement de litiges choisit deux experts (un par liste)²⁶⁸.

Pendant le déroulement de la procédure UDRP, le nom de domaine objet du litige est gelé de sorte que son transfert n'est plus possible²⁶⁹. A l'issue de la procédure, l'expert

²⁶⁴ Article 4 (b) (ii) des principes directeurs UDRP.

²⁶⁵ Article 4 (g) des règles d'application UDRP.

²⁶⁶ L'article 6 (c) des règles d'application UDRP prévoit : « 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 ». Cependant, lorsque l'initiative d'un panel de trois experts émane du requérant, ce dernier supportera l'intégralité des frais de procédure.

²⁶⁷ Article 6 (e) des règles d'application UDRP : « 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 ».

²⁶⁸ Cependant, le même article prévoit qu'en cas d'empêchement d'un expert proposé par les parties, l'institution nomme un autre à partir de sa propre liste. D'ailleurs, le troisième membre du collège tricéphale est obligatoirement choisi sur la liste de l'institution et non sur celle des parties. Lorsqu'aucune des parties n'opte pour le collège tricéphale, l'institution de règlement de litiges désigne discrétionnairement un expert, comme le prévoit l'article 6 des règles d'application UDRP.

²⁶⁹ Le transfert est également impossible lorsque le nom de domaine fait objet d'une procédure judiciaire d'après l'article 8 (a) des principes directeurs. Voir également en ce sens, AFNIC - Charte de nommage du .fr, Règles d'enregistrement pour les noms de domaine se terminant en .fr, version du 30 mars 2009, article 19 : « le gel d'un nom de domaine annule l'ensemble des opérations en cours de

ordonne le transfert ou la suppression du nom de domaine²⁷⁰. Si l'une des parties n'est pas satisfaite de la décision de l'expert, elle peut porter l'affaire devant un tribunal étatique²⁷¹. Cette possibilité reste ouverte à tout moment de la procédure et après que la décision ait été rendue²⁷². Cependant, la décision UDRP est automatiquement exécutée par le registre 10 jours après sa notification aux parties, sauf preuve du registrant d'avoir intenté une procédure judiciaire dans l'intervalle.

Les conditions de fond et de forme précédemment décrites sont spécifiques à la procédure UDRP et ne figurent pas dans toutes les chartes applicables aux noms de domaine enregistrés dans les extensions locales.

SECTION 2 Les procédures alternatives mises en place dans les extensions locales

Les registres des extensions génériques doivent obligatoirement proposer le recours à la procédure UDRP dans les contrats d'enregistrement de noms de domaine. Cette obligation n'existe pas pour les registres des extensions locales. Ces derniers peuvent décider d'adopter la procédure UDRP, créer leur propre procédure de règlement de litiges ou encore ne pas mettre en place de procédure extra-judiciaire, auquel cas il appartient aux justiciables de former un recours devant les tribunaux judiciaires²⁷³.

La plupart des registres des pays en voie de développement, comme le registre de

traitement par l'Afnic et empêche toute demande d'opération à venir sur le nom de domaine (changement de bureau d'enregistrement, transmission de nom de domaine impossibles...). Mais cette opération n'altère pas le fonctionnement du nom de domaine ». Bien que gelé, le nom de domaine peut continuer à être utilisé par son registrant, notamment le temps de la procédure extra-judiciaire dont il fait l'objet.

270 Article 4 (i) des principes directeurs.

271 Article 4 (k) des principes directeurs.

272 Il n'y a pas de limite temporelle pour porter l'affaire devant un tribunal étatique, de sorte qu'une partie peut s'adresser à un tribunal même plusieurs mois ou années après la décision UDRP.

273 Cette solution est par exemple adoptée par le registre de l'extension allemande, proposant seulement un outil destiné à geler le nom de domaine pendant la durée de la procédure judiciaire. Il s'agit d'une mention, le « Dispute-Eintrag », qui grève le nom de domaine concerné. Il ne peut pas être transféré par son détenteur à d'autres utilisateurs que celui ayant fait la demande du « Dispute-Eintrag ». Ainsi, le registrant peut toujours utiliser le nom de domaine mais lorsque celui-ci est radié, il revient automatiquement au requérant. Ce gel du transfert ne peut intervenir que pour un an, il est cependant renouvelable lorsque le requérant prouve que le litige avec le registrant n'est pas terminé.

l'extension « .am » (pour l'Arménie), « .bm » (pour les Bermudes), « .bs » (pour les Bahamas), « .co » (pour la Colombie) adoptent la procédure UDRP. A l'inverse, un grand nombre de registres des pays développés ne transposent pas l'UDRP, préférant élaborer une procédure spécifique. Le contenu de ces procédures peut différer des dispositions de l'UDRP à condition de respecter les « bonnes pratiques » pour les gestionnaires de codes-pays (afin que les autorités nationales puissent standardiser leurs opérations)²⁷⁴.

Ces procédures se différencient de l'UDRP en ce qu'elles prévoient des cas d'ouverture supplémentaires (§1), admettent une charge de preuve allégée pour le requérant (§2) et déterminent un déroulement procédural différent (§3).

§1 Les cas d'ouverture supplémentaires

La procédure UDRP est ouverte aux seuls titulaires de droits de marques²⁷⁵, ce qui exclut qu'un titulaire ou bénéficiaire d'autres éléments de propriété intellectuelle²⁷⁶, des indications géographiques ou des noms patronymiques puisse engager la procédure.

Cependant, les règlements de certaines procédures applicables aux extensions locales peuvent énumérer d'autres cas d'ouverture. Ainsi, le règlement relatif aux noms de domaine enregistrés dans le ccTLD « .ie » correspondant à l'Irlande, détermine au point 1.3 que la procédure n'est pas seulement ouverte aux marques²⁷⁷ mais également aux noms personnels et aux pseudonymes²⁷⁸ ainsi qu'aux indications géographiques. De la même manière, le législateur français prévoit à l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques l'ouverture de la procédure SYRELI²⁷⁹ à tout

²⁷⁴ GAC (*Governmental Advisory Committee*), « Principles for Delegation and Administration of ccTLDs », présentés au Conseil d'administration ICANN Board le 23 février 2000, consulté sur <http://www.icann.org/gac/gac-ccldprinciples-23feb00.htm>.

²⁷⁵ Ainsi qu'aux licenciés exclusifs à conditions d'apporter la preuve que le titulaire de la marque acquise à l'introduction de l'action.

²⁷⁶ Tels des signes distinctifs comme les noms commerciaux, enseignes ou encore des dénominations commerciales.

²⁷⁷ Point 1.3.1 « Dispute Resolution Policy » relative aux noms de domaine enregistrés dans l'extension « .ie », consulté sur <https://www.iedr.ie/dispute-resolution/>.

²⁷⁸ Point 1.3.2 *Dispute Resolution Policy* relative aux noms de domaine enregistrés dans l'extension « .ie ».

²⁷⁹ Procédure SYRELI, mise en place en 2011 par le registre français AFNIC, applicable aux litiges relatifs aux noms de domaine enregistrés dans une extension correspond au territoire français.

intéressé en mesure de prouver que le nom de domaine litigieux est « VI b) 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 »²⁸⁰.

D'autres registres s'adressent à un public encore plus large : par exemple, la procédure cnDRP, gérée par le registre chinois CNNIC²⁸¹, prévoit à l'article 5 que le requérant puisse formuler une demande cnDRP dès lors qu'il considère qu'un nom de domaine porte atteinte à ses droits ou intérêts légitimes. De même, la procédure relative au TLD israélien « .il » permet au requérant de se fonder sur tout « nom »²⁸².

Cette formulation figure également au point 5 de la procédure *Dispute Resolution Service* (DRS) du registre britannique NOMINET²⁸³. Il suffit au requérant de démontrer une atteinte à un quelconque droit de propriété intellectuelle produite par l'enregistrement ou l'utilisation abusive du nom de domaine²⁸⁴. Cette solution est également retenue par la procédure de règlement de litiges relative au ccTLD australien « .au »²⁸⁵ en vertu duquel que la procédure est ouverte à tout titulaire d'un quelconque droit de propriété intellectuelle. Le point commun entre les procédures précitées réside dans le fait qu'elles sont ouvertes au requérant dès lors qu'il prouve que le nom de domaine litigieux est attentatoire à ses droits.

Il existe également une procédure locale sanctionnant les noms de domaine

²⁸⁰ Règlement consulté sur

https://www.afnic.fr/medias/documents/RESOUDRE_UN_LITIGE/PARL/Reglement_PARL_vFR_22_03_2016.pdf.

²⁸¹ Procédure cnDRP, consultée sur <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn109en.pdf>.

²⁸² « Name », voir en ce sens le point 3.1 *Procedures for Alternative Dispute Resolution under the .IL ccTLD by Dispute Resolution Panels* (IL-DRP).

²⁸³ NOMINET *Dispute Resolution Service Policy*, consulté sur <https://nominet-prod.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/08/Final-proposed-DRS-Policy.pdf>.

²⁸⁴ NOMINET *Dispute Resolution Service Policy*, Points 5.1.2 et 5.1.6.

²⁸⁵ « auDA *Dispute Resolution Working Group*, PROPOSED .AU DISPUTE RESOLUTION POLICY (auDRP) AND RULES REPORT TO THE auDA BOARD, consulté sur <https://www.auda.org.au/pdf/drwg-audrp-final.pdf>.

« sensibles » sans être attentatoires aux droits d'un tiers. Cette procédure dénommée SNDRP (*Sensitive Name Dispute Resolution Procedure*) est prévue par le registre malaisien exploitant l'extension locale « .my ». La notion « sensible » concerne, d'après le point 5.1. de ladite procédure, des noms de domaine en caractères anglais, chinois ou malaysiens revêtant pour le public malaisien une signification offensante, obscène, indécente, injurieuse, contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Le registrant peut se défendre contre les accusations en démontrant que le nom de domaine litigieux n'est pas sensible en vertu de l'article 6.1. Tel est le cas lorsqu'il dispose de droits de propriété intellectuelle sur ce nom ou que ce dernier est largement utilisé et accepté par le public malaisien.

Il convient par conséquent de retenir que certaines procédures locales ont un domaine d'application plus large que la procédure UDRP et allègent la charge de preuve qui pèse sur le requérant.

§2 La charge de preuve allégée

La procédure UDRP exige que le requérant prouve cumulativement la mauvaise foi du requérant dans l'enregistrement et dans l'utilisation du nom de domaine. *A contrario*, de nombreuses procédures locales admettent que le requérant puisse prouver la mauvaise foi du registrant alternativement, soit dans l'enregistrement ou dans l'usage. Par exemple, la procédure de règlement de litiges s'appliquant aux noms de domaine enregistrés dans l'extension israélienne « .il » prévoit à son article 4 que le requérant doit prouver alternativement que le nom de domaine ait été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. La même disposition figure à l'article 2 de la procédure irlandaise. Notons également que la procédure de résolution de litiges DRS²⁸⁶ du registre britannique semble être la plus favorable au requérant²⁸⁷, puisqu'il n'est pas tenu de démontrer la mauvaise foi du registrant. Il lui suffit de prouver par tous moyens d'avoir été victime d'un enregistrement abusif²⁸⁸.

²⁸⁶ NOMINET *Dispute Resolution Service Policy*, *op.cit.*

²⁸⁷ Alors que certaines extensions qui ont trait aux fonctions régaliennes et aux intérêts de l'Etat britannique sont gérées par des administrations spécifiques (comme par exemple l'extension « .police.uk »), NOMINET gère la plus grande partie des extensions comme le « .ltd.uk » (pour des entreprises à responsabilité limitée), « .net.uk », « sch.uk » (spécifique à l'enseignement).

²⁸⁸ NOMINET *Dispute Resolution Service Policy*, Point 5, *op.cit.*

Comme les procédures citées dans cette sous-section, la procédure NOMINET est également marquée par un déroulement procédural différent de l'UDRP.

§3 Le déroulement procédural différent de l'UDRP

La procédure UDRP ne comporte qu'une phase et son résultat s'impose obligatoirement aux parties²⁸⁹. A l'inverse, le déroulement de la procédure DRS varie en fonction de la participation du registrant. Ainsi, la procédure DRS commence par une médiation obligatoire²⁹⁰ lorsque le registrant formule une réponse aux accusations du requérant. En cas d'accord entre les parties à l'issue de la médiation, la procédure prend fin. Lorsque le registrant ne participe pas à la procédure ou en cas d'échec de la négociation, une seconde phase s'ouvre. Au cours de celle-ci, l'expert NOMINET prend le relais afin de statuer sur le litige²⁹¹. Là encore, la procédure varie selon la participation du registrant: lorsqu'il ne participe pas à la procédure, le requérant peut choisir entre une décision simplifiée ou une décision complète²⁹².

Comme en matière d'UDRP, la sanction de l'enregistrement abusif est le transfert ou la suppression du nom de domaine. Mais à la différence de l'UDRP, la décision des experts peut être contestée par une procédure d'appel interne²⁹³. Le coût dissuasif de 3000 livres sterling permet d'expliquer la faible popularité de cette procédure d'appel²⁹⁴. Cependant, ses avantages sont importants dans la mesure où elle permet

289 A l'exception de l'hypothèse dans laquelle une des parties saisit un tribunal judiciaire : dans ce cas, les experts UDRP sursoient à statuer et c'est la décision du tribunal étatique saisi qui s'impose aux parties.

290 Dans l'hypothèse où le registrant formule une réponse aux accusations du requérant, voir NOMINET *Dispute Resolution Service Policy*, Point 10.1, *op.cit.*

291 NOMINET *Dispute Resolution Service Policy*, Point 10.7 *op.cit.* Dans cette hypothèse, les termes de la négociation ne sont pas révélés à l'expert.

292 Cette possibilité est prévue dans la NOMINET *Dispute Resolution Service Policy*, Point 12, *op.cit.* alors qu'une telle option n'existe pas en UDRP. Pourtant, elle présente deux avantages pour le requérant : il ne paie qu'une taxe allégée de 200 livres sterling contre 750 livres pour la décision standard et la charge de la preuve est allégée puisque le requérant prouve uniquement qu'il dispose de droits sur une marque similaire au nom de domaine.

293 NOMINET *Dispute Resolution Service Policy*, Point 20, *op.cit.* Dans ce cadre, chaque partie peut demander à l'organe d'appel de revoir la décision du premier ressort en formulant un argumentaire de maximum 1000 mots. Selon l'article 20.8 de la procédure DRS, le collège d'appel tricéphale réexamine l'affaire en fait et en droit, sans pour autant prendre en compte de nouveaux éléments.

294 Ce sont surtout les grands groupes disposant d'une solidité financière, à l'image de la société BMW, qui s'y aventurent : voir en ce sens Affaire DRS D00016526 du 23 févr. 2016 (appel décliné). Ainsi, très peu de procédures d'appel sont intentées, de deux à dix par an, alors que les décisions sommaires ou standards sont au nombre de 250 par an, conformément aux statistiques présentées sur le site <https://secure.nominet.org.uk/drs/search-disputes.html>. Ce même constat concerne la procédure d'appel belge, prévue dans le règlement

d'harmoniser la jurisprudence au sein de l'extension locale et d'assurer que la décision de l'expert ne soit pas erronée.

Nous constatons donc que les procédures alternatives adoptées par les registres des extensions locales semblent parfois plus complètes et cohérentes que l'UDRP avec laquelle elles partagent la base conceptuelle : il s'agit de proposer le règlement extra-judiciaire du litige concernant les noms de domaine. Certaines procédures ont été élaborées plusieurs années après l'UDRP et d'autres presque à la même époque : la plupart d'entre elles ont bénéficié d'ajustements par leurs registres qui semblent avoir tiré les conséquences des critiques adressées à l'UDRP. Certaines sont donc plus complètes que l'UDRP et donnent l'impression de mieux protéger les titulaires de droits que l'UDRP, puisqu'elles proposent davantage de cas d'ouverture et allègent considérablement la charge de la preuve imposée au requérant. D'ailleurs nous notons que celles qui proposent des procédures d'appel internes, forment un véritable système parajudiciaire mis au service des justiciables.

Alors qu'elles sont souvent plus complètes que l'UDRP, l'on peut toutefois adresser une critique à l'ensemble de ces procédures : dans la mesure où elles sont spécifiques à chaque registre, ces procédures ne s'articulent pas avec l'UDRP et contribuent à la complexification du paysage juridique.

Certes, l'intention des registres qui adoptent des procédures spécifiques est très louable puisque leur objectif est de proposer un système de règlement de litiges plus abouti que l'UDRP, cependant les conséquences sont moins positives en pratique : cette diversité procédurale crée une inégalité d'accès à la justice extra-judiciaire pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle. Selon que le nom de domaine attentatoire à son droit est enregistré dans une extensions générique ou locale, le requérant peut ou non être éligible à former un recours. Par exemple, un requérant n'étant pas titulaire d'un droit de marque n'est pas éligible à introduire une procédure de règlement de litiges qui exige de se fonder sur un droit de marque alors que le même requérant peut demander

ADR relatif aux litiges survenus dans le cadre des noms de domaines enregistrés dans l'extension « .be » (voir l'article 18 de la procédure ADR, consulté sur <http://www.cepani.be/fr/noms-de-domaine-be/r%C3%A8glement-noms-de-domaine-be>). Les frais d'appel de 4050 euros sont encore plus élevés qu'en matière de procédure DRS, comme le prévoit Annexe 1, page 23 du règlement, consulté sur <http://www.cepani.be/sites/default/files/files/regl-ndd-fr-all.pdf>.

le transfert du nom de domaine enregistré dans une extension locale proposant qu'il se fonde sur un droit autre qu'une marque. Nous voyons donc que le requérant ne bénéficie ni des mêmes chances ni des mêmes conditions dans la mesure où elles divergent selon les politiques retenues par les registres des extensions locales.

Un autre inconvénient résulte du fait que le requérant doit démultiplier les démarches pour obtenir la suppression ou le transfert du même nom de domaine mais enregistré dans de multiples extensions. Ces démarches imposent au requérant ou à son conseil de se familiariser avec les différentes conditions de chaque procédure locale et de mener de front plusieurs procédures appliquant son propre mode de fonctionnement. Ceci implique également la multiplication de frais de procédures.

A l'inverse, un registrant n'a qu'un clic de souris à faire et quelques dizaines d'euros à dépenser pour enregistrer le nom de domaine pourtant attentatoire aux droits de propriété intellectuelle du requérant. Ce constat s'accroît avec l'introduction des procédures spécifiques aux nouvelles extensions génériques et aux IDN.

CHAPITRE 2 - LES PROCEDURES SPECIFIQUES AUX NOUVELLES EXTENSIONS GENERIQUES ET AUX NOMS DE DOMAINE INTERNATIONALISES

Face à la pénurie de noms de domaine²⁹⁵, l'ICANN a donné suite aux demandes de la communauté numérique militant en faveur de la création de nouvelles extensions génériques et locales (SECTION 1). Cette multiplication de noms de domaine augmente le risque de litiges dans les nouvelles extensions.

Pour cette raison, l'ICANN a mis en place un système de prévention de litiges (SECTION 2) qu'elle a renforcé par un système de résolution des litiges après attribution du nom de domaine (SECTION 3).

²⁹⁵ L'AFNIC alerte dans un communiqué du 16 mai 2011 sur la pénurie des adresses IPv4, voir <https://www.afnic.fr/fr/l-afnic-en-bref/actualites/actualites-generales/2864/show/penurie-des-adresses-ipv4-seulement-7-8-des-adresses-ipv4-encore-disponibles-dans-le-monde.html>. Selon son calcul, « seulement 7.8 % des adresses IPv4 (étaient) encore disponibles dans le monde. Les adresses IPv4 arrivent à saturation, certaines régions du globe frôlent la pénurie. Pour faire face à l'épuisement du stock, envisagé pour la fin de l'année, le déploiement d'un nouveau standard, IPv6, a débuté il y a quelques années ».

SECTION 1 La création de nouvelles extensions génériques et locales

L'introduction des nouvelles extensions dans l'espace numérique est autant saluée que critiquée. Elle a l'avantage d'augmenter le nombre de noms de domaine disponibles en proposant de nouvelles combinaisons entre la racine et l'extension. Ces combinaisons répondent également au besoin de personnalisation de l'adresse numérique puisque les registrants peuvent désormais non seulement enregistrer des noms de domaine mais également des extensions qu'ils ont eux-mêmes créées.

Cependant, cette création constitue une menace pour les droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où l'augmentation des noms de domaine multiplie le risque d'une augmentation importante de litiges.

Pour cette raison, la création de nouvelles extensions internationalisées (§ 1) et de nouvelles extensions génériques (§ 2) est strictement encadrée par l'ICANN.

§1 La création d'extensions internationalisées

L'origine des noms de domaine internationalisés (*Internationalized domain name* ou IDN en anglais) remonte aux années 2000 (A) lorsque l'ICANN a entamé le processus d'élaboration des extensions en caractères internationalisés (B), afin d'organiser l'accessibilité d'internet au public n'utilisant pas les caractères latins.

A) L'origine des extensions internationalisées

Jusqu'au début des années 2000, les caractères typographiques pouvant composer un nom de domaine étaient exclusivement issus de l'« *American Standard Code For Information Interchange* » (ASCII). C'est la plus ancienne norme informatique de codage de caractères, qui ne permet de coder que les 128 caractères de l'alphabet latin. Ce standard correspondait aux besoins des internautes qui avant l'expansion d'Internet, datant de 1996, provenaient en majorité des Etats-Unis d'Amérique utilisant l'alphabet latin, donc les caractères ASCII.

Avec l'expansion d'Internet au-delà des frontières, la population des utilisateurs non-anglophones est passée en 2007 à 87 %, la région Asie-Pacifique représentant 41,1 %

des internautes du monde entier²⁹⁶. Malgré cette évolution, les utilisateurs devaient être familiers avec l'alphabet latin ce qui était impossible puisqu'il était différent de leur alphabet local²⁹⁷.

Par conséquent, la barrière linguistique empêchait une importante partie de la population mondiale d'utiliser Internet alors qu'elle avait les moyens financiers et techniques de prendre part à la vie numérique. Pour respecter les différences linguistiques, les auteurs des sites Internet et des logiciels ont confectionné des versions multilingues. Les jeux de caractères²⁹⁸ et leur prise en compte dans le standard HTML²⁹⁹ permettent d'afficher des contenus de sites Internet dans différents alphabets³⁰⁰. Ce multilinguisme se limitait cependant au contenu des sites et des logiciels mais n'a pas été appliqué aux noms de domaine : par exemple, un utilisateur japonais rencontrait des difficultés d'accéder à un site dont le contenu est en japonais mais dont le nom de domaine doit être saisi dans la barre d'outils en caractères latins ASCII. En d'autres termes, l'accès au contenu rédigé en caractères autres qu'ASCII exige tout de même la maîtrise de l'alphabet latin.

Pour qu'Internet devienne un espace accessible à tous les internautes, le système DNS devait procéder à la prise en compte des principaux caractères de tous les alphabets non latins et élaborer des noms de domaine et des extensions internationalisés.

296 Cette évolution s'est confirmée au fil des années. L'ICANN considère qu'en 2014, les pays les plus fortement représentés au sein de l'ensemble des internautes du monde étaient la Chine avec 22%, les Etats-Unis avec 10% et l'Inde avec 8%, statistiques consultées sur <https://www.icann.org/sites/default/files/assets/idn-access-domain-names-03sep15-fr.pdf>.

297 Voir à ce sujet, Rapport Comscore sur l'État d'Internet à l'échelle mondiale et locale de 2012.

298 Unicode et ISO 10646.

299 *L'HyperText Markup Language*, généralement abrégé HTML, est le format de données conçu pour représenter les pages Internet. C'est un langage de balisage permettant d'écrire de l'hypertexte. L'hypertexte est un système contenant des éléments liés entre eux par des hyperliens. Ces derniers permettent de passer d'un document à un autre. HTML permet également de structurer sémantiquement et de mettre en forme le contenu des pages, d'inclure des ressources multimédias telles les images, des formulaires de saisie, et des programmes informatiques. Il permet de créer des documents interopérables avec des équipements très variés de manière conforme aux exigences de l'accessibilité du web.

300 Voir par exemple les comptes rendus de l'Internet Fiesta 2000 en 15 langues dont l'arabe, le japonais et le coréen, consulté sur <http://212.73.194.71/report2000/index.html>.

B) L'élaboration des IDN

Pour permettre l'utilisation d'autres caractères que ceux issus de l'alphabet latin, l'ICANN envisage dès les années 2000 l'évolution des normes du système DNS³⁰¹ dans la RFC 2130³⁰².

En octobre 2002, l'*ICANN's Internet Engineering Steering Group* (IESG) approuve la possibilité technique d'introduire des caractères non-ASCII dans le DNS en votant les lignes directrices dénommées *Guidelines for the Implementation of Internationalized Domain Names*³⁰³. Ainsi, l'ICANN crée la norme IDN 2008³⁰⁴ prévoyant que des caractères non latins puissent être incorporés dans les noms de domaine³⁰⁵.

Cette initiative d'introduire des noms de domaine et extensions internationalisés est un succès : presque tous les registres d'extensions locales ont profité du *IDN ccTLD Fast Track Process* pour autoriser des noms de domaine en caractères non-ASCII et pour candidater à des extensions en caractères non-ASCII. Parmi les extensions pionnières figurent celles correspondant à la Russie (« .рф »), à l'Egypte (« .صر »), à l'Arabie saoudite (« .السعودية ») et aux Emirats Arabes Unis en mai 2010 (« .امارات »). En août

301 Ainsi, il n'était pas possible d'enregistrer un nom de domaine contenant d'autres caractères.

302 Code ASCII, voir à ce sujet le site internet <https://www.ietf.org/rfc/rfc2130.txt>. Une proposition concrète à ce sujet est formulée dans la RFC 2277 considérant l'internationalisation comme une des priorités de la politique officielle de l'ICANN. Elle prévoit pour chaque caractère non-ASCII une correspondance ASCII. La résolution des noms de domaine internationalisés se produit comme suit : d'abord, le système DNS transforme les caractères non-ASCII en caractères ASCII. Ensuite, le système DNS détecte la correspondance alphanumérique des caractères ASCII. Par exemple, le nom de domaine « JP納豆.例.jp » est traduit par le système DNS par « xn--jp-cd2fp15c.xn--fsq.jp » pour ensuite recevoir son adresse alphanumérique. De cette manière, le système DNS peut reconnaître une requête contenant des caractères non-ASCII. Les premiers exemples de mise en œuvre de ce codage ont été proposés par M. DÜRST en 1996 et appliqués par T. J. KWANG et L. K. YONG en 1998. Officiellement, l'invention des IDN est attribuée à J. SENG ayant présidé le groupe de travail IETF sur les noms de domaine internationalisés qui a proposé des solutions techniques permettant l'implémentation des IDN. Voir à ce sujet, avis de J. SENG, M. DUERST, T. WEE TAN : « UTF-5, a transformation format of Unicode and ISO 10646 », consulté sur <http://tools.ietf.org/html/draft-jseng-utf5-00>.

303 *Guidelines for the Implementation of Internationalized Domain Names*, Version 1.0 de juin 2003, consulté sur <https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/idn-guidelines-2005-09-20-en>.

304 Qui s'appuie sur les RFC 5891- 5894.

305 *Final Implementation Plan for IDN ccTLD FastTrack Process* consulté sur <https://www.icann.org/en/system/files/files/idn-cctld-implementation-plan-05nov13-en.pdf>. Cette décision marque le début du processus de libéralisation de l'espace de nommage. Rapidement, les registres de domaines nationaux présentent leur candidature aux extensions internationalisées. Le registre suisse administrant l'extension « .ch » est le premier registre francophone à proposer la possibilité d'enregistrer des noms de domaine en caractères accentués. Son initiative est suivie par le registre allemand DENIC autorisant 93 caractères spécifiques depuis mars 2004.

2010, ICANN donne son accord à la création de l'extension palestinienne (« فلسطين »), tunisienne (« تونس »), jordanienne (« الاردن »), thaïlandaise (« ไทย ») ainsi qu'à deux extensions correspondant au territoire du Sri Lanka, le « ශ්‍රී ලංකා » et le « இலங்கை ». Au même moment, l'ICANN approuve aussi la création d'extensions en script arabe pour l'Iran, le Qatar et la Syrie ainsi que des extensions en graphèmes correspondants au Singapour, l'Inde et Taiwan³⁰⁶.

§2 La création des new gTLDs (nouvelles extensions génériques)

La mise en place des nouvelles extensions génériques (A) a été décidée afin de permettre la poursuite de plusieurs objectifs (B), notamment la multiplication des noms de domaine et la personnalisation du système DNS.

A) La mise en place des nouvelles extensions génériques

Avant 1998, seules sept extensions génériques existaient : « .com », « .edu », « .gov », « .mil » et « .org », « .net » et « .int ». C'est avec le recours grandissant à Internet que l'ICANN a décidé d'élargir le DNS.

En 2001, six autres extensions³⁰⁷ ont été créées, élan poursuivi également en 2004³⁰⁸ et 2005 par la création de cinq extensions supplémentaires³⁰⁹. Après la mise en place de 21 extensions génériques, l'ICANN débute un projet de création d'extensions personnalisées³¹⁰. En octobre 2007, cette initiative parvient à la création de la première

306 Par la suite, d'autres extensions locales ont été adoptées, telles que le « .გე » pour la Géorgie en 2014, le « .бел » demandé par la Biélorussie et délégué en 2015 ainsi que le « .বাংলা » pour le Bangladesh délégué en 2016. L'ICANN tient à jour une liste d'extensions internationalisées déléguées sur le lien <https://www.icann.org/resources/pages/string-evaluation-completion-2014-02-19-en#u>.

307 « .info », « .biz », « .name », « .coop », « .museum », « .aero ».

308 « .pro ».

309 Il s'agit des extensions « .cat », « .jobs », « .mobi », « .tel », « .travel ».

310 ICANN, Résumé du rapport final du GNSO (*Generic Names Supporting Organisation*) sur l'introduction de nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD) et les activités connexes, 11 Octobre 2007, consulté sur

<http://archive.icann.org/en/meetings/losangeles2007/files/losangeles/gns-newgtlds-workshop-french-29oct07.pdf>.

Après deux années de consultations menées auprès des internautes, des gouvernements, des entreprises et de la société civile, la GNSO s'est prononcée dans un rapport final sur introduction de nouveaux domaines génériques et a établi un cahier de charges comprenant 19 recommandations concernant leur mise en place.

version du *Guide de candidature aux nouvelles extensions génériques* (le Guide) qui constitue la base réglementaire du processus d'introduction de nouvelles extensions génériques. La version définitive du Guide est finalement adoptée en 2011³¹¹ et prévoit que le processus se déroule en plusieurs phases : la première, lancée en 2012, donne lieu au dépôt de 1930 candidatures dont 55 seulement émanaient de la France³¹². Ces demandes ont pour objet la création de 1 409 extensions différentes. Le nombre élevé de candidatures s'explique par les atouts particuliers de ces extensions génériques.

B) Les objectifs des nouvelles extensions génériques

Les extensions génériques confèrent une nouvelle dimension de personnalisation d'Internet : auparavant, seul le nom de domaine pouvait refléter l'identité du registrant. Désormais, l'extension générique peut être créée par son registre. Celui-ci a faculté de choisir librement ses caractères, n'étant plus limité à la norme ASCII, même si en pratique, des noms fantaisistes sont moins susceptibles d'attirer les internautes. Pour cette raison, les extensions les plus convoitées correspondent à des indications géographiques, des dénominations génériques ou de marques notoires³¹³.

Quant aux extensions se rapportant à un territoire, elles permettent de créer l'espace virtuel qui correspond à la localité géographique. Ainsi, le titulaire d'un nom de domaine dans cette extension peut manifester son appartenance à la localité et permettre aux internautes d'identifier les activités ou informations ayant un lien avec celle-ci. Ceci est particulièrement important lorsqu'un internaute est à la recherche d'une entreprise ou d'informations sur une institution locale. De même, des

311 Guide de candidature aux nouvelles extensions génériques (*gTLD Applicant Guidebook*), version du 30 mai 2011, consulté sur <https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/rfp-clean-30may11-en.pdf>.

312 Pour les critères d'attribution voir N. DREYFUS, « Un an de droit des noms de domaine », *Communication Commerce Électronique*, 1er décembre 2012, pages 14-20.

313 La politique de présence numérique des grandes entreprises est variable. 53 % des cents plus grandes marques du dernier classement *Interbrand* 2012 n'ont pas postulé pour obtenir leur propre extension dans le cadre du programme des nouvelles extensions de l'ICANN. A l'inverse, 9 des 10 plus importantes marques demandent leur extension. Certaines entreprises comme *Amazon*, *Fiat*, *Google* postulent pour plusieurs extensions. On constate que plusieurs entreprises postulent pour une seule extension en raison de sa valeur marchande. A titre d'exemple, la société Amazon est candidate à l'obtention de 76 extensions et se retrouve en concurrence avec Google (à l'origine de 100 candidatures) sur les « .app », « .blog », « .cloud » ou « .music ». 230 extensions font l'objet de demandes multiples. Au total, 751 applications (39 des dossiers) concernent des doublons.

informations touristiques sont plus facilement accessibles grâce à l'amélioration des résultats des moteurs de recherche.

Pour cette raison, de nombreuses grandes villes ont postulé pour leur extension, mais certaines ont été demandées par plusieurs requérants comme la ville de New York pour le « .nyc » qui a obtenu cette extension en 2014³¹⁴. D'autres localités se sont également vues allouer leur extension depuis 2014, notamment le « .bzh » correspondant à la Bretagne, « .paris » pour la ville de Paris, « .moscow » pour la ville de Moscou ainsi que le « .saarland » qui correspond à la région du Saarland en Allemagne³¹⁵. D'autres villes et localités ont suivi en 2015, notamment le « .corsica », « .alsace » et depuis 2016 « .boston » ainsi que « .helsinki »³¹⁶.

Mais sont surtout convoitées les extensions correspondant à une entreprise ou une marque. En créant une extension correspondant à sa dénomination, l'entreprise délimite aux yeux des utilisateurs son espace numérique officiel, invitant les internautes à recueillir des informations ou acheter ses produits ou services. Cet espace rassure par conséquent les utilisateurs sur le fait que tous les sites et informations y hébergés sont vérifiés par l'entreprise en charge de gérer l'extension. L'objectif est de minimiser le risque de confusion entre les noms de domaine et le cybersquattage en délimitant un espace internet sous son unique administration. Par exemple, l'extension « .amazon » a été déléguée à l'entreprise d'envergure mondiale Amazon en 2020³¹⁷.

Tel est également l'objectif poursuivi par les candidats désirant obtenir une extension de premier niveau avec une signification générique, usuelle ou nécessaire. Cette dernière permet de cibler un large nombre d'utilisateurs à la recherche d'informations sur le sujet auquel renvoie l'extension. Ainsi, ces extensions visent à attirer des communautés d'utilisateurs avec notamment des intérêts artistiques (« .music »,

³¹⁴ Voir *Delegation Report for « .nyc »* de l'IANA (2014), consulté sur <https://www.iana.org/reports/c.2.9.2.d/20140314-nyc>.

³¹⁵ Pour la liste complète, voir *Root Zone Database* de l'IANA, consulté sur <https://www.iana.org/domains/root/db>.

³¹⁶ Un calendrier prévisionnel est adopté. La première phase commence en septembre 2014. Elle est réservée aux détenteurs de marques, puis une deuxième phase, dédiée aux collectivités, associations et acteurs économiques régionaux débute courant novembre 2014. En décembre 2014, la vente des noms de domaine en « .bzh » est accessible à tous, y compris aux particuliers.

³¹⁷ Voir à ce sujet, *Delegation Report for amazon*, consulté sur <https://www.iana.org/reports/tld-transfer/20200602-amazon>.

« .radio »), se documentant sur des loisirs (« .hotel ») ou des convictions religieuses (« .catholic »).

On voit donc que les postulants aux nouvelles extensions génériques ont un objectif commun, celui de créer un espace personnalisé afin d'attirer un grand nombre d'utilisateurs. Cette masse d'internautes permet au registre de produire un chiffre d'affaires amortissant les coûts de gestion de l'extension. Dans le cas d'extensions correspondant à des termes communs ou usuels, le registre ouvre les enregistrements à tous les intéressés ce qui lui permet de générer un bénéfice plus important, grâce à la publicité. Cependant, d'autres registres, notamment des entreprises, créent une extension fermée correspondant à leur dénomination dans l'objectif d'éviter qu'un tiers étranger à l'entreprise puisse y enregistrer un nom de domaine.

Nous pouvons donc constater que les noms de domaine internationalisés permettent d'assurer l'accès à Internet à l'intégralité de la population mondiale, même non anglophone, par le biais de domaines de premier et deuxième niveau rédigés dans un script local. Plus particulièrement, la possibilité de créer sur mesure des domaines de premier niveau (donc de nouvelles extensions génériques personnalisées) intéresse un grand nombre d'entreprises, organisations et entités géographiques. Très convoitées, ces nouvelles extensions génériques sont attribuées et gérées d'une manière responsable afin d'éviter des atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Limiter ces atteintes est indispensable pour éviter que les IDN et les extensions personnalisées ne deviennent un nid à contentieux, grandissant de façon exponentielle avec le lancement de chaque nouvelle extensions générique.

En effet, l'ICANN prévoit l'obligation pour le registre de veiller au respect des droits de propriété intellectuelle au sein de son extension. Ce devoir est intrinsèquement lié à la qualité de registre. D'autres garde-fous ont été mis en place pour préserver la concurrence loyale et prévenir des litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle dans les nouvelles extensions.

SECTION 2 La prévention de litiges dans les nouvelles extensions

L'ICANN a prévu de nombreuses mesures afin d'éviter que la création d'une extension ne porte atteinte aux droits des tiers, susceptible de conduire à la multiplication ingérable du contentieux relatif aux noms de domaine. Ces moyens varient selon que l'extension demandée est « générique » (donc un nouveau domaine de premier niveau générique, en anglais *newgTLD*) ou « locale » (domaine de premier niveau internationalisé correspondant à un code-pays, en anglais *IDN ccTLD*). La création d'une extension locale peut être rejetée seulement par l'ICANN, alors que les candidatures à une extension générique peuvent faire objet d'une procédure d'objection (§1) émanant d'autres acteurs que l'ICANN. En outre, les registres des extensions génériques ouvertes prévoient obligatoirement une période d'enregistrement prioritaire pour les noms de domaine (§2), ce qui n'est pas le cas pour les extensions locales.

§1 Les procédures d'objection contre les nouvelles extensions

Il n'existe qu'une seule procédure d'objection à l'encontre de la création de nouvelles extensions locales (A), alors qu'elles sont au nombre de quatre pour les nouvelles extensions génériques : ainsi, le tiers peut agir contre une nouvelle extension lorsqu'elle porte atteinte à son droit de marque (B), crée un risque de confusion avec l'extension dont il demande la création (C) ou lorsqu'elle porte atteinte à une communauté déterminée (D) ou à l'ordre public (E).

A) La procédure l'objection à l'encontre d'une extension locale

Consciente que l'augmentation du nombre de domaines de premier niveau risque de conduire à la multiplication des litiges, l'ICANN a élaboré un processus de candidature strict. Ainsi, les extensions ne sont pas allouées selon le principe « premier arrivé- seul servi » comme les noms de domaine. Selon qu'il s'agisse d'une extension correspondant à un code-pays ou d'une extension générique, différents intéressés peuvent s'opposer à leur création.

En ce qui concerne les extensions internationalisées correspondant à un code-pays, seuls les territoires étatiques ou zones concernées peuvent candidater. A la réception

de la candidature, l'ICANN peut décider de former une objection contre la création de l'extension pour risque de confusion avec une autre extension locale en lettres latines. A titre d'exemple, l'ICANN a rejeté la demande de la Bulgarie ayant postulé pour l'extension en lettres cyrilliques correspondant à son extension en lettre latines, le « .bg. »³¹⁸. La raison évoquée est une ressemblance entre la transcription cyrillique « .6r » et l'extension existante « .br » qui correspond au territoire du Brésil. Cette similitude est selon l'ICANN susceptible d'entraîner la confusion dans l'esprit des internautes.

Les mêmes arguments sont évoqués par l'ICANN pour rejeter la demande de la Grèce souhaitant obtenir l'extension « .ελ ». L'ICANN se réfère à la similitude avec le « .ea » mais la particularité de cette affaire réside dans le fait que l'extension « .ea » n'existait pas à l'époque, comme le souligne George PAPAPAVLOU³¹⁹, membre du GAC, dans sa lettre à l'IANA³²⁰.

Cependant, l'ICANN a maintenu son refus à l'égard d'une extension susceptible de créer un risque de confusion avec une extension locale, fit-elle pas encore créée. Ces exemples montrent l'intransigeance de l'ICANN avec l'impératif de sécurité juridique de tous les acteurs numériques, qu'elle combine avec la nécessaire évolution du système DNS. Cette recherche de l'équilibre marque également le processus de

318 Voir le communiqué du ministère du transport bulgare, consulté sur

<http://www.mtic.government.bg/page.php?category=92&id=4194>. Nous notons qu'en 2015, l'ICANN a finalement accordé la mise en place de l'extension bulgare après qu'un deuxième panel de reconsidération ait réévalué la demande, voir à ce sujet « Extended Process Similarity Review Panel (EPSRP), Report for Corresponding ISO 3166 Entry: BG [BULGARIA] », 2014, consulté sur <https://www.icann.org/en/system/files/files/epsrp-bulgaria-30sep14-en.pdf>.

319 G. PAPAPAVLOU, « Some thoughts on possible improvements to the IANA functions - A response to the NTIA RCO (Docket No. 110207099-1099-01) », page 2, consulté sur <http://ssl.ntia.doc.gov/comments/110207099-1099-01/comment.cfm?e=BE0A4A43-21D1-4334-82CC-2FD265B1C64E>: « The possibility of such confusion for a Greek language speaker, who uses exclusively Greek alphabet to type the whole domain name or address, to then switch into capital letters and type EA in Latin alphabet is close to zero. After all, there is currently no .ea or .EA ».

320 Il est intéressant de noter qu'en 2015, l'ICANN accorde finalement la mise en place de l'extension grecque après qu'un deuxième panel de reconsidération ait réévalué la demande. Ce panel de reconsidération a été composé par les mêmes membres que celui qui a exclu le risque de confusion pour l'extension bulgare. Voir à ce sujet, « Delegation of IDN ccTLD ελ representing Greece in Greek script », consulté sur <https://features.icann.org/delegation-idn-ccTLD-%CE%B5%CE%BB-representing-greece-greek-script?language=fr>: « however, in October 2014, a second review panel called the Extended Process Similarity Review Panel (EPSRP) found that “the candidate string is not confusingly similar to any ISO 3166-1 entries». The EPSRP report is available at: <https://www.icann.org/en/system/files/files/epsrp-greece-30sep14-en.pdf>. The EPSRP findings allowed the string to successfully complete the IDN ccTLD Fast Track string evaluation process and proceed to the IANA delegation process ».

libéralisation des extensions génériques.

A l'inverse des extensions locales, pour lesquelles seuls les Etats ou zones géographiques délimitées peuvent candidater, les nouvelles extensions génériques peuvent théoriquement être déléguées à tout intéressé. Plus nombreuses et plus diverses dans leur contenu, ces extensions risquent davantage de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et ainsi créer des litiges. Pour éviter une multiplication de contentieux lors de chaque délégation d'une extension générique, l'ICANN a mis en place plusieurs procédures d'objection dont les cas d'ouverture permettent aux intéressés de s'opposer à la création d'une extension générique³²¹.

De cette manière, le tiers peut faire valoir que la nouvelle extension porte atteinte à son droit de marque.

B) La procédure d'objection pour atteinte aux droits d'autrui (*Legal Rights Objection*)

Cette procédure est ouverte aux objecteurs, titulaires de droits antérieurs (1). Ils doivent démontrer le risque de confusion (2) entre leurs droits et l'extension candidate, ce qui en pratique est difficile à établir (3).

1) La démonstration des droits antérieurs de l'objecteur

Cette procédure, conduite auprès du Centre de médiation et d'arbitrage OMPI, est prévue dans le module 3 au paragraphe 3.2.2.2 du Guide de candidature aux nouvelles extensions de l'ICANN³²². L'objecteur agit contre la création de l'extension litigieuse afin d'éviter la violation de ses droits par le candidat à l'extension. Ainsi, l'objecteur doit avoir un intérêt à agir, qui peut résulter de la titularité sur un droit de marque ou du fait qu'il représente une organisation internationale intergouvernementale dont le nom ou l'acronyme a été reproduit.

³²¹ Dans le cadre du programme des nouvelles extensions génériques, la date limite pour le dépôt des objections était fixée au 13 mars 2011, voir <http://newgtlds.icann.org/en/program-status/odr>.

³²² Guide de candidature aux extensions génériques, version du 19 sept. 2011, page 168, consulté sur <https://archive.icann.org/fr/topics/new-gtlds/rfp-clean-19sep11-fr.pdf>.

En fonction du droit sur lequel il se fonde, l'objecteur doit prouver des éléments spécifiques : pour le droit de marque, l'objecteur démontre qu'il est titulaire d'une marque enregistrée ou d'une marque d'usage, acquise par le seul usage et non par l'enregistrement³²³. Cependant, la preuve de la marque d'usage est difficile à apporter faute de certificat d'enregistrement. L'explication de cette admission par l'ICANN réside dans le fait que les rédacteurs aménagent une place importante pour la preuve de l'usage de la marque, qu'elle soit enregistrée ou non.

Une fois l'existence de la marque prouvée, l'objecteur doit démontrer le préjudice qu'il subirait en cas de mise en place de l'extension litigieuse. Selon le guide, ce préjudice existe lorsque l'extension tire indûment profit du caractère distinctif de la marque ou du nom de l'organisation intergouvernementale de l'objecteur. Pour cela, l'objecteur doit prouver l'existence d'un risque de confusion entre son signe et l'extension litigieuse.

La procédure peut être schématisée de la manière suivante :

Procédure d'objection pour atteinte aux droits d'autrui (*Legal Rights Objection*)

Objecteur	⇒ titulaire d'une marque ou représentants de l'organisation internationale intergouvernementale dont le nom ou l'acronyme a été reproduit
Grief de l'objecteur	⇒ l'extension porte atteinte à son droit de marque ou crée une confusion avec l'organisation qu'il représente
But de l'objection	⇒ empêcher la création de l'extension candidate
Charge de la preuve	⇒ pèse sur l'objecteur qui doit démontrer cumulativement <ul style="list-style-type: none"> - le droit de marque ou être représentant d'une organisation ayant existé au même moment que le candidat à l'extension - le risque de confusion entre son signe et l'extension (comparaison visuelle, phonétique et sémantique) - l'impossibilité de coexistence - le préjudice

³²³ Ce pourquoi elle est uniquement reconnue dans les pays du *common law*.

2) La démonstration d'un risque de confusion

Pour évaluer ce risque, l'expert compare l'extension litigieuse au signe dont l'objecteur prétend la violation. Quant à la marque, la comparaison se fait sur le plan visuel, phonétique et sémantique. Il existe cependant des particularités lorsque l'objecteur est une organisation internationale : l'expert doit en plus vérifier que les deux parties aient existé au même moment³²⁴.

Lorsque l'expert constate des similitudes qui peuvent prêter à confusion entre l'extension litigieuse et le droit de l'objecteur, il vérifie les motivations du postulant. Le candidat peut faire valoir qu'il dispose de droits sur la dénomination et qu'il les a utilisés de bonne foi. Inversement, l'objecteur doit démontrer la mauvaise foi du candidat en prouvant notamment qu'il connaissait les droits antérieurs de l'objecteur. Pour départager les parties, le décideur analyse la manière dont le candidat a jusqu'alors utilisé le nom pour lequel il souhaite obtenir l'extension.

Cette analyse admet la coexistence entre le signe de l'objecteur et l'extension du candidat lorsqu'il l'exploite de manière générique. Le seul impératif est l'absence de tout risque de confusion. Pour l'assurer, le candidat doit énoncer les mesures considérées comme suffisantes par l'expert qui analyse l'objection³²⁵. Par conséquent, l'objecteur ne peut remporter la procédure qu'à condition de démontrer qu'aucun

324 Ceci signifie que le nom de l'extension et l'organisation que représente l'objecteur ont été utilisés au même moment et qu'ils bénéficient d'une reconnaissance internationale. Ce qui peut départager les parties est le temps depuis lequel elles sont représentées sous ce nom ou lorsque le signe de seulement une des parties a été reconnu comme protégé par l'article 6 ter de la Convention de Paris.

325 En pratique, la coexistence de droits concurrents est souvent retenue en droit de la propriété intellectuelle. Ainsi, un tiers peut utiliser un signe protégé pour d'autres produits ou services que ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Cela permet que deux marques analogues ou identiques coexistent lorsqu'elles sont utilisées par deux entreprises distinctes pour commercialiser des produits ou des services qui ne sont pas nécessairement en conflit. De même, deux marques identiques, visant les mêmes produits ou services peuvent signer un traité de coexistence. Cependant, la nature extraterritoriale des extensions fait naître une difficulté supplémentaire : l'extension ou le nom de domaine sont accessible à partir de tout appareil connecté à Internet où qu'il se situe. Ceci signifie que l'extension est susceptible d'entrer en concurrence avec toutes marques ou acronymes d'organisations dont elle reprend le nom. Pour cette raison, l'enquêteur constate dans l'affaire relative à l'extension « .yellowpages » qu'il est probable que la plupart des extensions génériques aient déjà une antériorité et que ce constat ne peut à lui seul empêcher l'adoption de nouvelles extensions, voir en ce sens LRO 2013-0013, 25 juill. 2013, *hibu (UK) Limited v. Telstra Corporation Limited*, page 14, consulté sur <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0013.pdf>: « it is inherent in the nature of the gTLD regime that those applicants who are granted gTLDs will have first –level power extending throughout the Internet and across jurisdictions. The prospect of coincidence of brand names and a likelihood of confusion exists».

moyen énoncé par le candidat à l'extension ne permet de dissiper le risque de confusion entre l'extension litigieuse et sa marque, ce qui s'avère très difficile.

3) La difficile démonstration du risque de confusion

Les experts analysent les objections avec une sévérité particulière pour ne pas empêcher la coexistence paisible entre la marque de l'objecteur et l'extension litigieuse. Cette hypothèse est illustrée par l'affaire MERCK, dans laquelle les experts estiment que la gestion responsable de la nouvelle extension générique « .merck » exclut le risque de confusion avec la marque³²⁶. Tel est souvent le cas lorsque le signe de l'objecteur est générique, usuel ou nécessaire. Comme le constate l'expert dans l'affaire concernant l'extension « .mail »³²⁷, l'ajout d'un terme descriptif ou la reproduction partielle de la marque ne peuvent pas être considérés comme étant son imitation tant que seule la partie non-distinctive de la marque est reproduite³²⁸ et que c'est sur celle-ci que porte l'objection³²⁹. Elle doit par conséquent être dirigée contre l'élément distinctif du signe de l'objecteur. Cette exigence correspond à la logique du droit des marques s'opposant à l'appropriation individuelle des termes génériques, descriptifs ou usuels puisqu'ils sont nécessaires à tous les autres acteurs économiques pour décrire leurs activités.

Durant ce premier processus de création de nouvelles extension génériques qui a démarré en 2012 et s'est achevé en 2013, 69 objections ont été déposées pour atteinte aux droits d'autrui à l'encontre de 37 extensions³³⁰. L'on note que seules trois décisions

326 LRO2013-0009, 25 juillet 2013, *Merck KGaA vs. Merck Registry Holdings, Inc.*, consulté sur <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0013.pdf>, page 8: « It is possible that Applicant's use of the Disputed gTLD String could create a likelihood of confusion with Objector's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the Disputed gTLD String. However, such possible confusion would not be greater than any that may already exist as a result of two similar companies using a similar trademark as the result of a common history. Applicant has made it clear that it will take all necessary measures, including geo-targeting, to avoid that Internet users in the territories in which Objector has trademark rights, will be able to visit websites that use the Disputed gTLD String ».

327 LRO 2013-0045, *United States Postal Service v. Charleston Road Registry Inc.*, consulté sur <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0045.pdf>.

328 En ce sens également, l'affaire concernant l'extension « .express », LRO 2013-0022, *Express, LLC et Sea Sunset, LLC*, consulté sur <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0022.pdf>.

329 LRO 2013-0022, *op.cit.*

330 *WIPO Arbitration and Mediation Center End Report on Legal Rights Objection Procedure 2013*, consulté sur <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/lroreport.pdf>.

statuent en faveur de l'objecteur³³¹. Parmi elles figure celle relative à l'extension « .direct »³³². Les experts considèrent que le risque de confusion est probable puisque le candidat à l'extension n'a pas pu ignorer les droits de marque de l'objecteur et n'a pas fait un usage de bonne foi du nom déposé comme extension. En l'espèce, le candidat est un concurrent de l'objecteur et affiche son intention d'utiliser l'extension pour les mêmes services que ceux protégés par la marque de l'objecteur. L'usage envisagé par le candidat ne vise pas à dissiper le risque de confusion avec la marque, ce qui permet d'accueillir l'objection. Une solution identique est retenue par la majorité des experts dans l'affaire concernant l'extension « 微博 » considérant que les activités prévues par le candidat à cette extension correspondent aux services protégés par la marque de l'objecteur³³³.

Il convient donc de conclure qu'une charge de la preuve très lourde pèse sur l'objecteur, amené à démontrer que l'usage de l'extension ne permet pas de supprimer le risque de confusion avec le droit de l'objecteur. En d'autres termes, il doit prouver la mauvaise foi du candidat ce qui est particulièrement compliqué en pratique. Ainsi, la Procédure *Legal Rights Objection* n'aboutit que dans très peu de cas, alors que d'autres formes d'objection, comme la Procédure *String Confusion Objection*, ont connu un plus grand succès.

C) La procédure d'opposition pour similitude propice à confusion (*String Confusion Objection*)

L'objection pour similitude de chaîne propice à confusion, traduite de l'anglais *String Confusion Objection* (SCO), a été créée pour permettre aux registres ou candidats à une extension générique de s'opposer à la création d'une autre extension³³⁴. Cette procédure est portée devant l'*International Centre For Dispute Resolution* (ICDR) et a donné lieu à 67 affaires³³⁵. Pour que son objection soit accueillie, l'objecteur doit démontrer

³³¹ *Legal Rights Objections under ICANN's New gTLD Program*, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/>.

³³² LRO 2013-0005, 29 juill.2013, *The DirecTV Group Inc. vs. Dish DBS Corporation*, consulté sur <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0005.pdf>.

³³³ LRO2013-0040, 28 août 2013, *Sina Corporation vs. Tencent Holdings Limited*, consulté sur <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0040.pdf>.

³³⁴ Cet objectif est précisé dans la Section 3.5.1, module 3 du nouveau Guide des candidatures.

³³⁵ Selon les statistiques établies par l'ICANN, consultées sur <https://newgtlds.icann.org/en/program-status/odr/determination>.

l'existence d'un risque de confusion entre son extension et l'extension candidate (1).
Le caractère subjectif de cette appréciation conduit à des décisions contradictoires (2).

1) L'appréciation du risque de confusion inspirée de la législation européenne

Les parallèles rédactionnelles entre la SCO et la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque de l'Union (a) permettraient en théorie à l'examineur de la SCO de s'appuyer sur le droit européen des marques (b) afin de déterminer les différentes formes de similitude et la perception du public pertinent (c).

a) Les parallèles entre la SCO et la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque de l'Union

La version française du Guide de candidature aux nouvelles extensions génériques prévoit au point 3.5.1.³³⁶ qu'« une confusion de chaîne existe lorsqu'une chaîne ressemble tant à une autre qu'elle peut induire en erreur l'utilisateur ou entraîner une confusion. Pour qu'un tel risque de confusion existe, il doit être probable, et non simplement possible, que la confusion survienne dans l'esprit de l'utilisateur d'Internet moyen et raisonnable. Une simple association, dans le sens où une chaîne en rappelle une autre, n'est pas suffisante pour prouver le risque de confusion ».

Les éléments permettant d'établir ce risque de confusion sont précisés dans la version originale (anglophone) du Guide de candidature au Module 2, Paragraphe 2.2.1.1.3 : il s'agit des similitudes visuelles, auditives et sémantiques³³⁷.

Les dispositions du Guide semblent ainsi reprendre l'article 8, paragraphe 1, point (a) et (b) du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union

³³⁶ Point 3.5.1 du Guide de candidature aux nouvelles extensions génériques traitant de l'objection pour confusion de chaîne, module 3 relatif aux procédures de résolution de litiges, consulté sur <https://archive.icann.org/fr/topics/new-gtlds/rfp-clean-30may11-fr.pdf>.

³³⁷ Guide de candidature au Module 2, Paragraphe 2.2.1.1.3 : « an application that passes the [initial visual] String Similarity review is still subject to objection by an existing TLD operator or by another gTLD applicant in the current application round. That process requires that a string confusion objection be filed by an objector having the standing to make such an objection. Such category of objection is not limited to visual similarity. Rather, confusion based on any type of similarity (including visual, aural or similarity of meaning) may be claimed by an objector ».

européenne. En vertu de ce texte, le titulaire d'une marque antérieure peut former une opposition à une demande d'enregistrement « identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ». Pour que l'opposition aboutisse, le règlement exige donc une double identité des signes et des produits et/ou services désignés. A défaut d'identité, le point (b) du même article du règlement valide une demande d'opposition « lorsqu'en raison (...) de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de (...) la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».

Le régime de la procédure d'opposition semble donc être transposé à la procédure SCO : en effet, les deux procédures partagent le même objectif, celui de faire obstacle à un signe ultérieur créant une confusion avec la marque du requérant. De même, les deux procédures font peser la charge de la preuve de ce risque sur l'objecteur³³⁸. Pour cette raison, le droit européen des marques constitue une référence pour l'examineur des SCO.

b) Le droit européen des marques comme référence pour l'examineur des SCO

Contrairement à la procédure SCO, la procédure d'opposition relative à la marque de l'Union ne prévoit pas l'analyse systématique du risque de confusion. En effet, l'examineur vérifie d'abord l'identité des signes et des produits³³⁹. Dans cette

³³⁸ Cependant, la procédure d'opposition se contente d'un simple risque d'association, alors que celui-ci est clairement exclu par la procédure SCO.

³³⁹ Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sur les marques communautaires, Partie C Oppositions, Section 2 Double identité et risque de confusion, consulté sur https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_1_2016/11_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_4_omparison_of_signs_clean_2016_fr.pdf précisent au point 2.2, page 10 qu'« une différence insignifiante entre deux marques est une différence qu'un consommateur raisonnablement attentif ne percevra qu'après avoir examiné les marques côte à côte. « Insignifiant » n'est pas un terme objectif et son interprétation dépend du niveau de complexité des marques comparées. Les différences insignifiantes sont celles qui, parce qu'elles concernent des éléments qui sont très petits ou qui sont noyés au sein d'une marque complexe, ne sont pas

hypothèse, nul besoin d'analyser le risque de confusion puisqu'il est présumé. Inversement, à défaut de double identité, l'examineur doit nécessairement analyser le risque de confusion, défini par l'article 8 paragraphe 1 (b) comme celui survenant « dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée » et ce en raison de l'« identité ou de (l) a similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent ». Ainsi, la procédure d'opposition relative à la marque européenne prévoit que le risque de confusion s'apprécie à l'égard de trois facteurs qui sont la similitude des signes et des produits ou services visés, ainsi que l'impact sur le public pertinent. Même si la SCO n'est pas destinée à comparer les produits ou services, le droit européen demeure une référence importante pour l'analyse des différentes formes de similitude entre les signes et la perception du public pertinent.

c) Les différentes formes de similitude et la perception du public pertinent

La CJUE juge que la comparaison des signes porte sur leur ressemblance visuelle, phonétique et conceptuelle³⁴⁰. Pour apprécier ces ressemblances, l'Office d'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles) devenu l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), a édité des

facilement détectables par l'œil humain lors de l'observation de la marque concernée, étant donné que, généralement, le consommateur moyen ne se livre pas à un examen analytique d'une marque mais la perçoit dans son intégralité ». C'est le cas, selon l'arrêt CJCE, 20 mars 2003, aff. C-291/00, *Arthur et Félicie*, §50-54, lorsque la marque litigieuse « reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque considérée dans son ensemble, elle recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ». Dans sa note relative à l'arrêt, S. DURRANDE relève que la notion d'identité est réservée aux « hypothèses dans lesquelles le signe contrefaisant reproduit tous les éléments constituant la marque, sans modification ni ajout », donc à un élément purement objectif. Elle remarque cependant que « la Cour affine par la suite son raisonnement en introduisant un élément subjectif prenant en compte la lecture globale de la marque qui est celle « d'un consommateur moyen qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». Aussi, le signe utilisé par un contrefacteur doit-il être considéré comme « identique » à une marque lorsque « considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ». Ce constat est également partagé par le G. BONET dans sa contribution « Contrefaçon d'une marque complexe par reproduction servile ou quasi servile d'un signe distinctif avec ou sans ajout d'autres éléments », RTD eur. 2004. 115.

340 Dans l'arrêt CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-251/95, *Sabèl*, §23 la Cour juge que « [...] l'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ».

« directives », permettant de guider les juristes et les examinateurs³⁴¹.

Toutefois, le consommateur moyen perçoit le signe comme un tout et ne se livre pas à l'examen des différents détails. Dès lors, de petites différences dans le nombre de lettres n'excluent pas la similitude visuelle, en particulier lorsque les signes ont une structure commune³⁴². L'on remarque ainsi que les rédacteurs des directives insistent sur l'impression visuelle d'ensemble produite par les signes. Il en va de même pour la similitude phonétique, « particulièrement influencée par le nombre et la séquence de ses syllabes. Le rythme et l'intonation commune des signes jouent un rôle important dans la perception phonétique des signes »³⁴³. Partant de ces références, l'examineur conclut à la similitude des marques en conflit lorsqu'elles sont composées de syllabes ou de mots identiques ou fortement similaires mais placés dans un ordre différent.

En plus de l'impression visuelle et phonétique, l'examineur a la possibilité d'analyser la similitude conceptuelle, qui vise les signes ayant le même contenu sémantique ou un contenu sémantique analogue³⁴⁴. Les directives définissent « le contenu sémantique d'une marque » comme étant « ce qu'elle signifie, ce qu'elle évoque (...). D'un point de vue conceptuel, les signes sont identiques ou similaires lorsque le public perçoit que les deux signes ont un contenu sémantique identique ou similaire ».

Enfin, nous notons que toutes ces formes de similitude, soient-elles visuelle, phonétique et conceptuelle, sont intimement liées à la perception du public pertinent : « la similitude doit être appréciée au regard du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le territoire pertinent doit être indiqué. En outre, la perception du public pertinent joue un rôle important dans la comparaison des signes »³⁴⁵. Cependant, la

341 Les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sur les marques communautaires, Partie C (Oppositions), Section 2 (Double identité et risque de confusion), consulté sur

https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_1_2016/11_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_4_omparison_of_signs_clean_2016_fr.pdf relatives à la procédure d'opposition relative à la marque européenne. Elles prévoient par exemple que la comparaison visuelle doit être « fondée sur une analyse du nombre et de la séquence des lettres/caractères, de la position des lettres/caractères identiques, du nombre de mots ainsi que de la structure des signes (par exemple, si les éléments verbaux sont séparés par un espace ou un trait d'union) ».

342 Les « directives », *op.cit.*, page 29.

343 Les « directives », *op.cit.*, page 38.

344 Arrêt *Sabèl*, *op. cit.*, §24.

345 Les « directives », *op.cit.*, page 8.

notion de territoire ne correspond pas à l'extraterritorialité des extensions génériques sur lesquelles porte la procédure SCO. Ainsi, le Guide de candidature définit le public pertinent comme tout « utilisateur d'Internet moyen et raisonnable ». Cette vision du public pertinent ne s'attache pas à un territoire déterminé et facilite en théorie l'établissement d'un risque de confusion.

Mais en pratique, certains examinateurs des objections SCO adoptent une conception très restrictive du risque de confusion, s'éloignant des termes du Guide et de l'analyse établie par les « directives » de l'OHMI (devenu l'EUIPO). D'autres examinateurs voient un risque de confusion là où les extensions ne se ressemblent sur aucun plan. Ainsi, nombreuses décisions sont contradictoires.

2) Des décisions contradictoires

Parmi les décisions SCO en contradiction avec le Guide (a), l'ICANN a considéré certaines comme déraisonnables et les a soumises à une procédure de réexamen (b).

a) Des décisions en contradiction avec le Guide

Certaines décisions démontrent l'approche très restrictive du risque de confusion, comme dans l'objection relative à l'extension « .sports » formulée par le candidat à l'extension générique « .sport ». L'examineur Scott DONAHEY accueille l'objection sur un fondement surprenant : il analyse séparément la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle³⁴⁶ et énonce que les trois formes de similitudes doivent être nécessairement réunies pour retenir le risque de confusion³⁴⁷.

Cette position est reprise par l'expert P. E. MASON dans l'objection relative à la candidature à l'extension « .cars »³⁴⁸. L'examineur y confirme que le risque de

³⁴⁶ ICDR, RE 50 504 T 210 13, 20 août 2013, *SportAccord (objecteur) vs. Steel Edge LLC (candidat à l'extension « .sports »*, consulté sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-2-1-1614-27785-en.pdf>.

³⁴⁷ ICDR, RE 50 504 T 210 13 *op.cit.*, page 6: « the proposed gTLDs are visually similar. If that were the only similarity, the Panel would find that the Objector has failed (...) ».

³⁴⁸ ICDR, RE 50 504 00233 13, 7 août 2013, *Charleston Road Registry (objecteur) vs. Koko Castle (candidat à l'extension « .cars »*), consulté sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-1-1-1377-8759-en.pdf>.

confusion existe seulement en cas de démonstration cumulative de la similitude visuelle, phonétique et sémantique³⁴⁹. Dans cette espèce, l’objecteur ne réussit pas à démontrer l’ensemble des éléments devant composer ce faisceau d’indices ce pourquoi l’expert conclut au rejet de la demande d’objection³⁵⁰.

Notons que cette décision consacre deux règles générales : la première étant qu’une seule forme de similitude, soit-elle visuelle, phonétique ou conceptuelle, est insuffisante pour établir le risque de confusion. Deuxièmement, l’expert exclut tout risque de confusion entre les extensions au singulier et celles composées du pluriel d’un nom en considérant qu’elles peuvent en principe coexister paisiblement³⁵¹. Cette analyse doit être critiquée comme ajoutant une condition à la procédure SCO : pourtant, le Guide dispose que la similitude visuelle est suffisante pour établir le risque de confusion³⁵².

Alors que les décisions précitées procèdent à une analyse stricte du risque de confusion, un autre expert en retient une conception très large³⁵³ et accueille l’objection formulée par le registre de l’extension « .game » contre l’extension « .games », qui en est le pluriel³⁵⁴. L’examineur considère que « .games » et « .game » sont des extensions

349 ICDR, RE 50 504 00233 13, *op.cit.*, page 5: « It is when there is a confluence of all three types of similarity (visual, aural, meaning) that it becomes most probable that such confusion will occur. Therefore, it is possible under this provision for a party to launch an objection to a newly-applied for gTLD based on any of these three types of similarity –visual, aural, or in meaning –between the string applied for by Objector and the string applied for by Applicant. Having said that, it does not logically follow that any one of these grounds of similarity alone would automatically result in having such an objection granted ».

350 ICDR, RE 50 504 00233 13, *op.cit.*, Page 6: « objector has not met its heavy burden of proving that there is a probability, not just a possibility, of aural and/or visual similarity between the strings <.CAR> and <.CARS>, as opposed to mere association between them ».

351 ICDR, RE 50 504 00233 13, *op.cit.*, page 5: « There also does appear to be visual “peaceful coexistence” at the secondary domain name level between singular and plural names. Applicant has presented evidence that singular and plural websites have existed together commercially without much internet user confusion between them».

352 Notons qu’en l’espèce, l’expert considère que les mots « sport » et « sports » sont non seulement très similaires sur le plan visuel et phonétique mais également interchangeable. Ainsi, un utilisateur raisonnable et averti pourrait ne pas faire la différence entre les deux noms, ce pourquoi l’objection a été accueillie.

353 ICDR, RE 50 504 000243 13, 19 sept. 2013, *Charleston Road Registry Inc. (objecteur) c. Foggy Beach, LLC (candidat à l’extension « .games »)*, consulté sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-1-1-1470-40168-en.pdf>.

354 ICDR, RE 50 504 000243 13, *op. cit.*

similaires sur le plan visuel au point de prêter à confusion³⁵⁵. Il écarte donc le principe établi précédemment par l'examineur S. DONAHEY en vertu duquel l'extension d'un nom au singulier et son pluriel puissent coexister paisiblement.

L'analyse des décisions précitées permet d'établir le schéma suivant qui résume les conditions de mise en œuvre de la procédure d'opposition pour similitude propice à confusion (*String Confusion Objection*) :

Objecteur	⇒ registres ou candidats à une extension générique
Grief de l'objecteur	⇒ l'extension candidate porte atteinte à son extension en créant un risque de confusion
But de l'objection	⇒ empêcher la création de l'extension candidate
Charge de la preuve	⇒ pèse sur l'objecteur qui doit démontrer cumulativement <ul style="list-style-type: none"> - être registre d'une extension existante ou candidat à une extension générique - le risque de confusion entre son signe et l'extension (comparaison visuelle, phonétique et sémantique) - l'impossibilité de coexistence (hypothèse rajoutée par voie prétorienne) - le préjudice

Ainsi, nous notons que l'issue de l'objection dépend de la conception du risque de confusion adoptée par l'expert. Considérant que des conceptions diamétralement opposées du risque de confusion s'affrontent et donnent lieu à des décisions contradictoires, la sécurité juridique des parties en pâtit. Pour cette raison, l'ICANN a identifié certaines décisions comme déraisonnables et les a soumises à une procédure de révision.

³⁵⁵ ICDR, RE 50 504 000243 13, *op.cit.*, page 4 : « it is obvious that .game and .games are visually similar (according to the Objector nearly identical both visually and orthographically) and thus there is the potential for confusion. The Objector provides as evidence the ICANN String Similarity Assessment Tool, which assesses the similarity at 78%. This tool is "intended to provide an approximation of similarity" between two gTLD ».

b) Les décisions déraisonnables soumises à une procédure de révision

Les décisions identifiées comme déraisonnables par l'ICANN (i) font l'objet d'un examen par le collège final (ii), qui confirme leur caractère incompatible avec les termes du Guide.

i. Les décisions identifiées comme déraisonnables par l'ICANN

Certaines décisions contradictoires surprennent les justiciables par leur caractère déraisonnable. Ainsi est-il de l'objection dirigée par *VeriSign*, le registre des extensions « .com » et « .net », contre la création d'une extension « .cam »³⁵⁶. Cette objection est accueillie au motif que toute extension en trois lettres, composée de la lettre « c » comme première lettre, de la lettre « m » comme dernière lettre avec au milieu une voyelle, crée nécessairement une confusion avec l'extension existante « .com »³⁵⁷. L'explication de cette position réside dans la notoriété du « .com », une des premières extensions génériques créées et qui comporte aujourd'hui le plus grand nombre de noms de domaine enregistrés³⁵⁸. Cependant, les objections provenant du même objecteur et dirigées contre des extensions similaires « .bom », « .mnet », « .nec », « .pet », « .ecom », « .company » et « .network » sont toutes rejetées³⁵⁹.

Si dans l'exemple précité, l'objection est fondée sur une extension déjà établie, il existe d'autres affaires d'objections provenant d'un objecteur étant encore candidat à son extension. Ainsi, les experts estiment que la création de l'extension « .通販 » qui

³⁵⁶ ICDR, RE 50 504 T 229 13, 12 août 2013, *VeriSign, Inc., Objector vs. United TLD HoldoLtd., candidat à l'extension « .cam »*, consulté sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-2-1-1255-75865-en.pdf>.

³⁵⁷ ICDR, RE 50 504 T 229 13, *op. cit.*, pages 5 et 6 : « while one out of 3 letters is indeed only 33% of the word, applicant did not adequately discuss how visually close the letters in question, "o" and "a" are. these letters do not look entirely different such as e.g. "y" and "F" (...; While this is true in general, it is especially so to a fast reader. (...) Stygall convincingly shows a mouth pronouncing the "o" and the "a" ».

³⁵⁸ 29 janvier 2019, J.-F. FOUSSARD, « Classement 2019 du nombre de noms de domaine par extension internet », Statistiques Noms Domaine, consulté sur <https://solidnames.fr/nombre-noms-domaine2019/#:~:text=Par%20rapport%20C3%A0%20janvier%202018,les%20extensions%20g%C3%> : « Par rapport à janvier 2018, les noms de domaine en .COM ont connu une croissance de 5 % et comptent 137,7 millions de domaine internet ».

³⁵⁹ Voir par exemple décision SCO 1-1119-71934, 12 août 2013, *Verisign, Inc. contre Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br (candidat à l'extension « .bom »)* et la décision SCO 20131-1779-67877, *Verisign, Inc. contre Electronic Media Network Limited (M-Net)(candidat à l'extension « .mnet »)*.

signifie « shopping en ligne » en japonais, engendrerait un risque de confusion avec l'extension candidate « .shop »³⁶⁰. Pour l'expert, les deux extensions ont la même signification et aucun utilisateur Internet, même averti, ne pourrait les différencier. A cet égard, l'expert considère que la différence d'alphabet et de langue ne suffisent pas à dissiper ce risque de confusion³⁶¹.

A l'inverse, l'expert retient que l'extension « .购物 », signifiant « shopping » en chinois, n'est pas similaire à l'extension « .shop »³⁶² puisque les deux chaînes « ne partagent indiscutablement aucune similitude visuelle ou phonétique »³⁶³.

Ces décisions contradictoires mettent en cause la sécurité juridique des parties, qui ont agi devant le conseil d'administration de l'ICANN pour demander que ces objections soient examinées à nouveau par un collège final de révision.

ii. L'examen par le collège final

La requête a été favorablement accueillie par le Comité du programme des nouveaux gTLD (*New gTLD Program Committee*). Il adopte le 14 octobre 2014 une résolution permettant à certaines objections, dont il a jugé le résultat déraisonnable, d'être revues par un collège tricéphale de l'ICDR ayant la mission de prendre la décision finale³⁶⁴.

³⁶⁰ ICDR, RE 50 504 T 00261 13, 21 août 2013, *Commercial Connect LLC vs. Amazon EU S.à r.l., candidat à l'extension « .通販 »*, consulté sur <https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-dot-sport-exhibits-15-redacted-29apr16-en.pdf>.

³⁶¹ ICDR, RE 50 504 T 00261 13, *op.cit.*, page 5 et page 6: « The average Internet user would not be able to differentiate between the two strings, and in the absence of some other external information (such as an index or guidebook) would have to guess which of the two strings contains the information the user is looking to view. Likewise, the addition of the word "online" before « shopping » does not add sufficient uniqueness to the string. (...) Finally, the Applicant has not persuaded the panel that simply using a foreign language or foreign characters in a gTLD string is a sufficient basis to differentiate two strings with essentially the same meaning when the string is translated from one language to the other ».

³⁶² ICDR 50 504 T 00258 13, *op. cit.*

³⁶³ Point 9.3.1. de la décision relative à l'extension « .购物 », *op.cit.* : « the two strings indisputably have no visual or aural similarity ».

³⁶⁴ *Perceived Inconsistent String Confusion Objection Expert Determinations, Resolution of the New gTLD Program Committee*, 12 oct. 2014, Resolution numéro 2014.10.12.NG02 – 2014.10.12.NG03: « Resolved (2014.10.12.NG03), the NGPC directs the President and CEO, or his designee(s), take all steps necessary to establish processes and procedures, in accordance with this resolution and related rationale, pursuant to which the International Centre for Dispute Resolution (ICDR) shall establish a three-member panel to re-evaluate the materials presented, and the Expert Determinations, in the two objection proceedings set out in the chart ».

Pour conduire cette procédure de réexamen, l'ICDR s'est doté d'un règlement spécifique, « la procédure de résolution finale » (*Final Review Procedures*)³⁶⁵.

Cette procédure de réexamen doit être préalablement ordonnée par l'ICANN³⁶⁶. Sur toutes les demandes reçues, l'ICANN a ouvert ce recours à seulement deux décisions ayant statué sur des objections pour confusion de chaîne : il s'agit des extensions « .cam » et « .通販 ».

Dans l'objection portant sur l'extension « .cam », le collège de réexamen désapprouve la décision initiale en considérant qu'une extension composée de trois lettres ayant une lettre variable entre le « c » et le « m » ne crée pas inévitablement un risque de confusion avec l'extension « .com »³⁶⁷. Au contraire, tout utilisateur internet serait attentif à la voyelle qui figure entre le « c » et « m »³⁶⁸.

De même, le collège de réexamen annule la décision initiale concernant l'objection relative à l'extension « .通販 »³⁶⁹. Les experts notent que les deux extensions ont le même sens. Pour le collège de révision, ce seul fait n'est cependant pas suffisant pour admettre un risque de confusion puisque la plupart des Internautes ne maîtrisent pas à la fois le japonais et l'anglais. Et ceux qui maîtrisent les deux langues, comprennent que les deux extensions visent un public différent, ce qui exclut tout risque de confusion³⁷⁰.

365 Règlement consulté sur

<https://www.adr.org/sites/default/files/ICDR%20Procedures%20for%20Final%20Review%20of%20Perceived%20Inconsistent%20or%20Unreasonable%20String%20Confusion%20Objection%20Expert%20Determinations.pdf>

366 C'est à l'ICANN qu'il revient d'apprécier si le résultat de l'examen initial est déraisonnable au point de nécessiter un réexamen.

367 ICDR, 01-15-0003-3822, 26 août 2015, *VeriSign, Inc. vs. United TLD Holdco Ltd.*, consulté sur

https://www.icdr.org/sites/default/files/document_repository/Final_Determination_Verisign_vs_UnitedTLD.pdf

368 ICDR, 01-15-0003-3822; *op. cit.*, page 12 : «The FRP finds that the OEP erred primarily in its conclusions regarding the knowledge and experience of the average, reasonable Internet user. The FRP also had a different assessment if the expert evidence offered by the parties. We disagree as well with the OEP's conclusion that the confusion is likely to arise from any combination of "c" and "m" with a vowel in between". Le collège note plus loin : "the average, reasonable Internet user is well-aware of the importance of (...) that difference of one letter in a domain name likely will lead to a destination other than the one intended or an error».

369 ICDR, 0115 0003 3821, 18 août 2015, *Commercial Connect LLC vs. Amazon EU S.à.r.l, relative à l'extension". 通販"*, consulté sur

https://www.icdr.org/sites/default/files/document_repository/Final_Determination_Commercial_Connect_vs_Amazon.pdf

370 ICDR, 0115 0003 3821, *op. cit.*, page 6 : « the only sense in which ".shop" and ".通販" are similar is their meaning. However, this similarity in meaning is apparent only to individuals who read and understand both Japanese and English.

Le collège met en relief que, de manière générale, le programme des nouvelles extensions génériques autorise la création d'extensions internationalisées et que l'ICANN n'a pas exclu que deux registres différents puissent être titulaires d'extensions ayant une signification identique dans des alphabets différents. Ainsi, le collège de révision pose le principe selon lequel deux extensions dans un alphabet différent ne peuvent jamais être confondues par un internaute³⁷¹.

Nous notons donc que l'intervention du collège de réexamen final permet d'assurer la sécurité juridique des parties en tranchant parmi des décisions contradictoires. Il est cependant regrettable que le Guide n'ait pas fourni de dispositions suffisamment précises qui auraient évité l'existence de décisions initiales contradictoires. Ce même reproche peut également être adressé à la procédure d'objection communautaire.

D) La procédure d'objection communautaire (*Community Objection*)

La création d'une extension peut porter atteinte à une communauté définie. Afin de défendre celle-ci, un objecteur peut agir contre l'extension litigieuse en initiant devant la Chambre de Commerce Internationale de Paris (CCI) une procédure d'objection communautaire.

Pour ce faire, l'objecteur doit représenter la communauté clairement délimitée (1) exprimant une opposition substantielle à la création de l'extension (2). Quant à l'extension litigieuse, elle doit être étroitement liée à la communauté invoquée (3) et ainsi porter atteinte aux droits d'une partie significative de celle-ci (4).

Moreover, a person who can read both languages would understand that ".shop" os directed at English-speaking users, while ".通販" is directed at Japanese-speaking users. (...). Therefore, there is little likelihood that a bilingual user would be deceived or confused ».

371 ICDR, 0115 0003 3821, *op.cit.*, page 6: « the New gTLD Programm expressly contemplated the creation of new Internationalized Domain Names written in non-Roman scripts. If similarity in meaning between different gTLDs written in two different scripts were deemed sufficient, by itself, to result on confusing similarity, then all Internationalized Domain Name applications with the same meaning would need to be put in the same contention set with each other and with any Roman gTLD applications with the same meaning ».

1) La délimitation de la communauté

D'après la section 3.5.4 du Module 3 du Guide³⁷², la communauté est « clairement définie » lorsqu'elle est reconnue comme telle par une large fraction du public pertinent et géographiquement³⁷³ ou administrativement délimitée par un cadre précis³⁷⁴. De même, la circonscription de la communauté prend en compte sa « durée d'existence »³⁷⁵ et « le nombre de personnes ou d'entités » qui la composent³⁷⁶.

Cette définition très vague rend difficile l'apport de la preuve par les requérants, comme en témoigne l'objection contre l'extension « .health »³⁷⁷. Dans cette espèce, le décideur estime que les professions paramédicales et médicales ne correspondent pas à la notion de communauté clairement délimitée³⁷⁸. De même, l'expert est convaincu de la délimitation claire de la communauté d'Amazonie dans la mesure où elle est composée d'entités variées sur le plan géographique, économique et celui de la biodiversité³⁷⁹.

372 Guide de candidature aux nouvelles extensions génériques, *op.cit.*, consulté sur <https://archive.icann.org/fr/topics/new-gtlds/rfp-clean-19sep11-fr.pdf>.

373 Section 3.5.4 du Module 3 du Guide, *op.cit.*, premier indice : « Le niveau de reconnaissance publique du groupe en tant que communauté sur un plan local et/ou mondial ».

374 Section 3.5.4 du Module 3 du Guide, *op.cit.*, second indice « le niveau de barrières officielles encadrant la communauté et les personnes ou entités considérées comme formant la communauté ».

375 Section 3.5.4 du Module 3 du Guide, *op.cit.*, troisième indice.

376 Section 3.5.4 du Module 3 du Guide, *op.cit.*, cinquième indice.

377 CCI, 27 janv.2014, EXP/396/ICANN/13 (c. EXP/397/ICANN/14, EXP/398/ICANN/15) *PROF. ALAIN PELLET, INDEPENDENT OBJECTOR (FRANCE) vs/AMAZON EU S.À.R.L. (LUXEMBOURG) and PROF. ALAIN PELLET, INDEPENDENT OBJECTOR (FRANCE) vs/AMAZON EU S.À.R.L. (LUXEMBOURG) et PROF. ALAIN PELLET, INDEPENDENT OBJECTOR (FRANCE) vs/AMAZON EU S.À.R.L. (LUXEMBOURG)*, page 26, consulté sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/03feb14/determination-1-1-1315-58086-en.pdf>: « the IO has not shown that there is substantial opposition to the Application within that community or that the Application would lead to substantial detriment. These findings make it unnecessary to decide on the clear delineation test ».

378 EXP/396/ICANN/13, *op.cit.*, « The group of medical and paramedical professionals identified by the Objector illustrates that there are individuals and bodies in this community. But this is not adequate to establish, on balance, that such community is a “clearly delineated community ».

379 EXP/396/ICANN/13, *op.cit.*, point 83: « the purported community is composed of several different countries and exhibits within itself a considerable diversity in terms of geography, economy, population and bio-diversity. This could rule out the idea of cohesiveness, that arguably lies at the core of the notion of community and might imply something more than a mere commonality of interests. Furthermore, the IO has not focused particularly on the existence of formal barriers, which is one of the possible relevant criteria for the clear delineation test ».

A l'inverse, l'examineur retient dans l'objection contre l'extension « .architects »³⁸⁰, que les architectes constituent un groupe clairement délimité par un diplôme³⁸¹. Ces décisions montrent que l'analyse de l'expert est subjective rendant l'issue de la procédure difficile à prédire.

C'est également le cas pour la deuxième condition qui est l'existence et la délimitation de la communauté. Pour démontrer son intérêt à agir, l'objecteur doit représenter la communauté. Les experts interprètent cette condition de manière stricte, comme dans les objections contre l'extension « .gay » dont la création a été sollicitée par le registre *DotGay LLC*. Toutes les objections³⁸² provenant de différentes associations d'homosexuels ont été rejetées au motif que les objecteurs ne représentent pas la communauté d'homosexuels dans son ensemble, visée par l'extension litigieuse. Inversement, dans l'objection relative à l'extension « .architect »³⁸³, l'expert retient l'intérêt à agir de l'objecteur, l'Union internationale des architectes, qu'il considère comme étant représentative de l'ensemble des architectes. La même analyse est adoptée par l'expert dans l'objection déposée par *SportsAccord*, une institution sportive, à l'encontre de l'extension « .sport »³⁸⁴.

L'analyse des décisions précitées montre que les experts ne conditionnent pas la représentativité à un mandat spécifique à agir qui aurait été donné par toute la communauté. L'objecteur ne doit pas nécessairement représenter individuellement tous les membres de la communauté qu'il entend défendre, il suffit donc qu'il dirige une organisation représentant cette communauté dans l'ensemble. Le contraire ne serait d'ailleurs pas raisonnable à exiger, puisque souvent, les membres d'une même

380 CCI, EXP/384/ICANN/1, 3 sept. 2013, *THE INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS (FRANCE) vs/ SPRING FROSTBITE, LLC (USA)*.

381 CCI, EXP/384/ICANN/1, *op. cit.*, point 61: « the community of (structural) architects is clearly delineated. It is the community of the (structural) architects of the entire world ».

382 CCI, 3 sept. 2013, EXP/446/ICANN/63, *METROPLEX REPUBLICANS OF DALLAS (USA) vs/ DOTGAY LLC (USA)*, consulté sur https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/08/EXP_446_ICANN_63_Expert_Determination.pdf.

383 CCI, EXP/384/ICANN/1, *op. cit.*

384 CCI, EXP/486/ICANN/103, *op. cit.*, l'expert a considéré que l'objecteur était représentatif de la communauté sportive.

communauté adhérent à différentes organisations.

Cependant, le fait que de l'objecteur représente la communauté ne suffit pas à valider l'objection. Encore faut-il que l'opposition exprimée par l'objecteur représente l'avis d'une grande fraction des membres de cette communauté. Ainsi, l'examineur doit apprécier le caractère substantiel de l'opposition formée par la communauté.

2) L'opposition substantielle de cette communauté

La représentativité de l'objecteur et celle des avis exprimés par son organisation sont deux éléments indépendants: ainsi, l'objecteur, soit-il représentatif de la communauté, doit également démontrer que celle-ci s'oppose de manière substantielle à la mise en place de l'extension.

Pour mesurer ce caractère substantiel, l'examineur analyse le nombre d'avis exprimés à l'encontre de la création de l'extension ou le contexte historique de cette communauté ayant éprouvé un besoin d'être défendue dans le passé.

Par exemple, dans l'objection relative à l'extension « .insurance », l'expert considère que l'opposition substantielle est liée au nombre d'avis ainsi qu'à la diversité des membres s'étant prononcés³⁸⁵. Ceci signifie que plusieurs groupes au sein d'une même communauté doivent s'opposer à la création de l'extension. Tel a été le cas dans cette affaire, puisque l'objecteur produit huit lettres de soutien à son objection³⁸⁶. Elles proviennent non seulement des membres de sa propre organisation, une association professionnelle défendant les intérêts des compagnies d'assurance, mais également

³⁸⁵ CCI, 10 févr. 2014, EXP/ 433/ICANN/50, *THE FINANCIAL SERVICES ROUNDTABLE (USA) vs/DOTFRESH INC (UAE)*, point 126, consulté sur https://iccwbo.org/publication/exp_433_icann_50_expert-determination/: « To evaluate whether the opposition is substantial, the Procedure invites the Expert to consider several factors, including, among others, the number of expressions of opposition relative to the composition of the community, the representative nature of such opposition, the level of recognised stature or weight among sources of opposition and the distribution or diversity among sources of expressions of opposition) »; mais voir EXP/396/ICANN/13, *op. cit.*: « the IO has not shown that there is substantial opposition to the Application within that community or that the Application would lead to substantial detriment. These findings make it unnecessary to decide on the clear delineation test ».

³⁸⁶ EXP/ 433/ICANN/50, *op.cit.*, point 132.

d'autres associations d'assurances³⁸⁷, ce qui démontre l'opposition d'une partie substantielle de la communauté au sens des dispositions du Guide.

Cet exemple met en relief qu'une organisation, soit-elle représentative d'une communauté, doit dans certaines circonstances récolter le soutien d'autres organisations faisant partie de cette communauté. Par exemple, une organisation peut être considérée comme représentant une communauté dès lors qu'elle réunit seulement 10% des membres. Mais si elle n'est pas soutenue par d'autres organisations de la même communauté, l'examineur peut considérer que le nombre d'avis qu'elle exprime n'est pas représentatif de la position de l'ensemble de la communauté et à ce titre rejeter l'objection.

A l'inverse, il n'est pas exclu qu'une communauté soit représentée par une organisation qui réunit à elle seule le nombre d'avis suffisants pour prouver l'opposition substantielle de toute la communauté. Cette hypothèse est illustrée dans une autre affaire relative à l'extension « .insurance ». L'objection formée par l'association *American Insurance Association* est accueillie par l'expert au motif que l'objecteur *U.S. P&C Insurance Providers* (assureurs des Etats-Unis) représente 20% des compagnies du secteur des assurances établies aux Etats-Unis. Pour cette raison, l'opposition de cette seule organisation exprime un nombre suffisant d'avis pour considérer que l'ensemble de la communauté s'oppose à la création de l'extension. Sa seule demande prouve par conséquent la substantialité de l'opposition exprimée par l'ensemble de la communauté des assureurs³⁸⁸.

Lorsque la communauté est clairement définie et exprime une opposition à la création de l'extension, l'objecteur doit encore démontrer le lien entre sa communauté et l'extension visée.

387 EXP/ 433/ICANN/50, *op.cit.*, point 135, « GFIA is an organisation formed by a very substantial number of worldwide insurance associations ».

388 CCI, 14 janv. 2014, EXP/507/ICANN/124, *AMERICAN INSURANCE ASSOCIATION (USA) vs/ AUBURN PARK, LLC (USA)*, page 24 et s., consulté sur https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/08/EXP_507_ICANN_124_Expert-Determination.pdf.

3) L'association entre la communauté invoquée et l'extension visée

Pour que l'objection aboutisse, le Guide³⁸⁹ exige la démonstration d'un lien entre la communauté invoquée et l'extension visée. Ceci signifie que le public doit associer l'extension à la communauté objectante. Ce rapprochement peut être inévitable ou recherché intentionnellement par le candidat à l'extension.

La recherche intentionnelle se révèle à la lecture du dossier de candidature, lorsque le candidat prend des positions qui laissent croire à un lien entre l'extension et la communauté. Cet élément est retenu par l'examineur dans l'objection dirigée par *The Financial Service Roundtable* contre l'extension « .insurance »³⁹⁰. Dans cette affaire, l'expert retient que le candidat a intentionnellement recherché l'association entre l'extension et la profession d'assureur, qui est une profession réglementée. Pour cette raison, les internautes peuvent raisonnablement croire que les utilisateurs de cette extension appartiennent à cette profession réglementée, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas³⁹¹.

A l'inverse, la perception du public peut exclure tout risque d'association entre l'extension et la communauté, comme le rappelle l'examineur dans l'objection relative à l'extension « .insurance », cette fois formulée par l'objecteur *U.S. P&C Insurance Providers* (assureurs des Etats-Unis)³⁹². L'expert considère que le public n'associe pas l'objecteur, présent sur le seul territoire des Etats-Unis, à l'extension qui s'adresse à tous les utilisateurs anglophones (donc non seulement américains)³⁹³.

389 Section 3.5.4 du Module 3 du Guide de candidature, *op.cit.*

390 ICDR, 433/ICANN/50, *op.cit.*, point 144 : « To help determine the issue, the Expert may balance factors including: the statements contained in the Application and the level of association by the public between community and the string ».

391 ICDR, 433/ICANN/50, *op.cit.*, point 152 : « In other words, because the string (in this case, .insurance) is linked to a regulated sector (the insurance sector), the consumers will assume that the users of such domains are part of the regulated community ».

392 ICDR, EXP/507/ICANN/124 AMERICAN INSURANCE ASSOCIATION (USA) vs/ AUBURN PARK, LLC (USA), page 24 et s., consulté sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/17jan14/determination-2-1-1512-20834-en.pdf>.

393 ICDR, EXP/507/ICANN/124, *op.cit.*, Point 127. Selon l'expert, un utilisateur anglophone situé au Canada n'établit pas de lien entre l'extension « .insurances » et l'objecteur américain, ce qui exclut l'association étroite au sens du Guide : « the paragraph seems to target primarily entities directly involved in the insurance activity. However, the description in the Application refers to the insurance industry or community in general. It does not refer exclusively, or primarily, or even by specific reference, to the P&C insurance sector. Thus, an analysis of the paragraph does not lead to the conclusion that the Application is targeting specifically this type of insurance company. It is true that as part of the wider insurance community, to which the Application refers, the P&C insurers would be included. But I do not find that the application is targeting the P&C insurers any more distinctly than any other insurance sector. Additionally, the

Enfin, lorsque l'objecteur démontre qu'un lien d'association existe dans l'esprit du public, il lui reste à prouver que l'extension litigieuse porte atteinte aux droits d'une partie significative de la communauté.

4) L'atteinte aux droits d'une partie significative de la communauté

L'objecteur doit démontrer la nature et l'étendue du dommage que subirait la communauté si l'extension était allouée au candidat.

L'atteinte est tout dommage matériel ainsi que la perte, un désavantage et l'injure proférée à l'égard de la communauté visée, comme le définit l'expert dans l'objection formée par *The Financial Service Roundtable (USA)* concernant l'extension « .insurance »³⁹⁴. L'expert note que la probabilité de la survenance du dommage matériel suffit³⁹⁵.

La même solution est retenue dans l'objection relative à l'extension « .architect »³⁹⁶. En l'espèce, l'expert estime que la gestion de l'extension, telle que prévue par le candidat, conduirait à un préjudice considérable pour la réputation de la communauté des architectes car les internautes seraient amenés à croire que tous les noms de domaine sont enregistrés par des architectes diplômés alors que ce n'est pas la réalité. Ainsi, l'expert accueille l'objection en estimant que l'utilisation de l'extension « .architect » par des architectes non licenciés constituerait un abus causant un dommage à la profession réglementée d'architecte³⁹⁷. Cette décision montre que

Application is targeting a word-wide market, making it impossible to establish a nexus between its wording and the specific U.S. P&C Insurance Providers community invoked ».

394 ICDR, EXP/ 433/ICANN, *op.cit.*, point 160: à ce sujet, l'expert interprète les « droits » comme étant ceux nés d'une loi ou d'un contrat alors que la notion « intérêt » s'étend à tous les intérêts commerciaux et économiques : « The Objector is not required to prove that the Application will result in actual material detriment; it must only prove that it creates the likelihood of material detriment ». L'atteinte porterait par conséquent sur les droits ou intérêts d'une partie significative de la communauté.

395 ICDR, EXP/ 433/ICANN, *op.cit.*, point 188 : l'expert considère que l'extension « .insurance » pourrait être la cible d'attaques et d'enregistrements malveillants et que le registre n'a pas prévu d'outils assez efficaces pour diminuer ce risque : « since the Application does not provide any eligibility/validation restrictions on the registration of generic names or any subsequent control, it may result in entities which are not members of the insurance community registering generic names in the .insurance domain. If at present there already are a substantial number of malicious domain registrations on the basis of second level registrations, it is likely that the reliance placed by the consumers on the gTLD domain .insurance will increase the level of malicious use ».

396 ICDR, EXP/384/ICANN/1, *op. cit.*

397 Cette décision fait directement référence aux recommandations formelles des États consultés, les « GAC Advices » de Pékin (avril 2013) demandant à l'ICANN d'être vigilant sur les nouvelles extensions relatives aux professions réglementées.

l'objecteur ne peut pas se contenter d'allégations qui sont le fruit de la pure spéculation³⁹⁸ ce pourquoi les dommages qu'il invoque doivent être certains³⁹⁹.

Aux termes de cette analyse, l'on retient que l'objecteur supporte une charge de la preuve lourde dans l'objection communautaire, qui peut être résumée par le schéma suivant :

Objecteur	⇒ représentant d'une communauté définie
Grief de l'objecteur	⇒ l'extension candidate porte atteinte à cette communauté définie
But de l'objection	⇒ empêcher la création de l'extension candidate
Charge de la preuve	<p>⇒ pèse sur l'objecteur qui doit démontrer cumulativement</p> <ul style="list-style-type: none"> - qu'il y a une communauté définie ➔ reconnue comme telle par une large fraction du public pertinent et géographiquement ou administrativement délimitée par un cadre précis - qu'il représente cette communauté ➔ appréciation du caractère substantiel de l'opposition formée par la communauté - le lien en entre la communauté et l'extension visée ➔ public doit associer l'extension avec la communauté - l'atteinte ➔ dommage matériel, perte, désavantage ou l'injure proférée à l'égard de la communauté visée

Le constat inverse doit être dressé pour l'objection limitée d'intérêt public, dont la pratique aboutit à des résultats contradictoires.

E) L'objection limitée d'intérêt public (*Limited Public Interest objection*)

Alors que les procédures précédemment décrites sont ouvertes à des organisations

³⁹⁸ Ces spéculations sont plus facilement reconnues comme fantaisistes lorsque l'objecteur lui-même se porte candidat pour la même extension ainsi que le note l'expert à la page 21 aux points 8.43 s. de l'affaire concernant l'extension « .basketball », CCI, 8 janv. 2014, EXP/442/ICANN/59, *FEDERATION INTERNATIONALE DE BASKETBALL (SWITZERLAND) vs/ DOT BASKETBALL LIMITED (GIBRALTAR)*, consulté sur https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/08/EXP_442_ICANN_59_Expert-Determination.pdf.

³⁹⁹ Affaire EXP/493/ICANN/110 FAIRSEARCH.ORG (USA) vs/CHARLESTON ROAD REGISTRY INC.(USA), *op.cit.*

particulières⁴⁰⁰, l'objection limitée d'intérêt public est formulée par un Objecteur Indépendant (OI) : il s'agit d'une personne physique, choisie par l'ICANN afin de défendre de manière indépendante et qualifiée les intérêts de la communauté d'Internet dans sa globalité⁴⁰¹. L'Objecteur intervient donc « pour préserver les intérêts des internautes »⁴⁰². Afin que l'objection soit accueillie, l'Objecteur doit démontrer l'illicéité intrinsèque de l'extension attaquée (1). Il s'agit d'un cas très rare dont l'interprétation stricte paralyserait la procédure, ce pourquoi les experts contournent ces dispositions (2).

1) L'illicéité intrinsèque de l'extension comme cas d'ouverture

L'objection limitée d'intérêt public, conduite devant la Chambre de Commerce Internationale de Paris (CCI), est ouverte à tout intéressé. Cependant, les paragraphes 3.2.2.3 et 3.5.3 du module 3 du Guide de candidature prévoient que l'intéressé doive s'adresser à l'Objecteur Indépendant, missionné par l'ICANN⁴⁰³.

Pour que l'objection soit accueillie, l'Objecteur Indépendant doit démontrer l'illicéité de l'extension qui porterait atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs⁴⁰⁴. C'est le cas lorsqu'elle incite aux actions violentes injustifiées, le racisme, la pédopornographie ainsi qu'à tout ce qui est contraire aux principes figurant dans les conventions internationales. Le Guide se réfère à 11 sources de droit international, allant de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme à la Convention sur les Droits de

400 Comme l'ICANN, des entités représentatives d'une communauté définie, des titulaires de droits de propriété intellectuelle ou des registres.

401 P. JACOB, « Le Programme des nouveaux noms de domaine génériques de haut niveau de l'ICANN: témoin de l'affirmation d'un droit administratif global? », *Annuaire français de droit international*, LX - 2014- CNRS Editions, Paris, page 767, note qu'Alain PELLET a été choisi pour « son expérience et d'un respect considérable au sein de la communauté Internet, (...) même si l'ICANN a sans doute privilégié l'expérience du droit international plutôt que celle acquise au sein de la communauté Internet ».

402 P. JACOB, *op. cit.*, page 767 : « l'ICANN a également institué un OI conçu comme un filet de sécurité. ce dernier est en effet habilité à déposer de telles objections dans le meilleur intérêt de la communauté internet internationale lorsqu'aucune réclamation n'a été introduite contre une candidature hautement discutable et à la seule condition qu'elle ait fait l'objet d'un commentaire public défavorable ».

403 Comme prévu au paragraphe 3.2.5 du Guide. Il s'agit actuellement d'Alain PELLET.

404 En vertu du paragraphe 3.5.3 du Guide.

l'Enfant⁴⁰⁵.

Il est important de noter que l'appréciation porte sur l'extension elle-même : la signification de l'extension doit être intrinsèquement illicite et non son usage futur. Cette exigence est sévère puisque rares sont les candidats formulant une demande de création d'une extension dont l'illicéité est perceptible à sa seule lecture.

La procédure peut donc être conceptualisée comme suit :

Objecteur	⇒ indépendant : A. PELLET
Grief de l'objecteur	⇒ l'extension candidate porte atteinte aux intérêts de la communauté d'Internet dans sa globalité
But de l'objection	⇒ empêcher la création de l'extension candidate
Charge de la preuve	⇒ pèse sur l'objecteur chargé de démontrer l'illicéité intrinsèque de l'extension (atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs)

Ainsi, les cas d'ouverture de cette procédure étant très restreints, l'ICANN s'attendait à un afflux d'objections infondées. Elle a donc prévu que les examinateurs puissent rejeter toute objection abusive à l'issue d'une procédure préalable, le *quick look test*. Ce test permet aux experts de mettre fin aux objections manifestement infondées sans mener une analyse complète de l'affaire⁴⁰⁶. Mais en pratique, la plupart des objections non-fondées passent ce test, puisque les examinateurs contournent les dispositions du Guide.

⁴⁰⁵ Comme celles résultant des déclarations issues des Nations Unies, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984.

⁴⁰⁶ *Quick look procédure* prévue dans le paragraphe 3.2.2.3 du Guide de candidature, *op.cit.* C. BRICTEUX, « La contribution de l'ICANN à l'émergence d'un standard global de la liberté d'expression », mai 2014, consulté sur https://www.philodroit.be/IMG/pdf/cb_-_la_contribution_de_l_icann_-_2014-5.pdf note qu'une objection est manifestement infondée si elle ne correspond pas à l'une des catégories définies comme causes de l'objection relevant de l'intérêt public limité. Elle peut « constituer un abus du droit d'opposition, par exemple si elle constitue un harcèlement du candidat et non une défense basée sur des normes de droit reconnues dans les principes généraux du droit international ou si l'objection est émise à l'encontre du candidat plutôt qu'à l'encontre de l'extension. » Lorsqu'elle est considérée comme telle, l'objection peut être rejetée à tout moment.

2) La pratique contournant les dispositions du Guide

La lecture de l'ensemble des décisions relatives aux objections d'intérêt public limité révèle qu'une seule décision écarte l'objection n'invoquant pas l'illicéité de l'extension elle-même. Il s'agit de la décision concernant l'objection contre l'extension « .médical »⁴⁰⁷, rejetée dès le *quick look test* puisque les experts constatent que l'extension ne revêt pas de caractère illicite.

Dans toutes les autres décisions, les experts raisonnent sur l'usage illicite de l'extension⁴⁰⁸, ils se prononcent donc sur l'illicéité dans l'usage du nom de domaine et ne se bornent pas à analyser l'illicéité intrinsèque de l'extension, contrairement à ce que prévoit le Guide.

Ainsi est-il dans la toute première décision relative à une objection d'intérêt public limité. L'Objecteur Indépendant s'oppose à la création de l'extension « .health » par la société *Afilias Ltd*⁴⁰⁹ en faisant valoir que l'exploitation commerciale prévue par le candidat serait contraire aux intérêts des internautes⁴¹⁰. L'Objecteur craint que l'utilisation du terme « health » réduise la sémantique de ce terme à une dimension commerciale, alors qu'il désigne un besoin bien plus large et noble. Cet argument porte sur l'utilisation illicite de l'extension et non sur l'illicéité de l'extension elle-même. Ce constat aurait dû amener le collège de recours à écarter l'objection dès le *quick look test*, puisqu'il impose au collège de ne pas analyser des demandes manifestement

⁴⁰⁷ CCI, 2 janv. 2014, EXP/413/ICANN/30, *PROF. ALAIN PELLET, INDEPENDENT OBJECTOR (FRANCE) vs/STEEL HILL, LLC(USA)*, consulté sur https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/08/EXP_413_ICANN_30_Expert-Determination.pdf.

⁴⁰⁸ A. ALLEMAN met en relief dans son article publié sur <http://domainnamewire.com/2013/12/19/clear-examples-of-inconsistency-in-limited-public-interest-objections>: « It's pretty clear to me that: 1. Had the panel on this latest .health case (Maxi Scherer, Frédéric Bachand, and Stanimir A. Alexandrov) heard the .hospital case, Donuts would have prevailed. 2. Had the majority of the panel on .hospital (Piotr Nowaczyk, Ike Ehiribe) heard this latest .health case, Pellet would have prevailed. 3. Had the panel on Afilias' .health case (George A. Bermann, Attila Massimiliano Enrico Tanzi, and Erik G.W. Schäfer) heard the .health case against Dot Health and Donuts and applied its same logic, Pellet may have prevailed on ».

⁴⁰⁹ Décision consultée sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/15nov13/determination-1-1-868-3442-en.pdf>

⁴¹⁰ Il fait valoir la nécessité de protéger le terme « health » (« santé » en anglais) qui désigne « un besoin crucial et existentiel pour chaque être humain » et reconnu comme droit fondamental dans plusieurs conventions internationales, telle la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948. A ce sujet, l'Objecteur s'appuie sur l'avis de plusieurs ONG, mais également des gouvernements français et malien, qui expriment leur inquiétude quant à la fiabilité et à la loyauté d'une extension « health » en cas de délégation à une entreprise privée.

infondées. Or, une demande qui ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues par le Guide, donc la démonstration de l'illicéité de l'extension elle-même, ne doit pas être examinée davantage. Cependant, le recours contre l'extension « .health » passe le test et les examinateurs l'analysent au fond. Le rejet de la demande se fonde sur le fait que l'objecteur n'a pas prouvé la probabilité d'un usage illicite : la gestion d'une extension ayant un intérêt public ne serait pas nécessairement préjudiciable aux intérêts des internautes dès lors qu'elle est assurée par une entreprise privée⁴¹¹.

Ces motivations de rejet restent critiquables, puisqu'elles portent là encore sur l'utilisation illicite de l'extension. Or, les experts auraient dû souligner que l'illicéité doit concerner l'extension elle-même, conformément au point 3.5.3 du Guide.

Malgré cette critique, d'autres objections fondées sur l'usage illicite de l'extension ont prospéré. Par exemple, dans l'objection contre « .hospital », la majorité des experts accueille l'objection au motif que l'extension serait utilisée de manière illicite. L'expert formulant une opinion dissidente⁴¹², s'appuie sur le fait que l'usage illicite de l'extension par le candidat n'aurait pas été prouvé⁴¹³. Il n'invoque pas les dispositions pourtant claires du Guide en vertu desquelles l'objecteur aurait dû prouver que le terme « hospital » est en lui-même licite.

Cette analyse montre que les experts écartent les dispositions du Guide qui imposent à l'Objecteur de prouver l'illicéité intrinsèque de l'extension. Ils remplacent cette exigence stricte par un élément plus aisé à prouver, qui est l'usage illicite : ce faisant, les experts transforment la procédure d'objection en outil de protection contre des candidatures peu soucieuses du respect des droits des internautes.

411 Le collège retient donc que les allégations de l'objecteur concernant la négligence, l'abus ou la fraude sont hypothétiques et ne doivent pas empêcher une entreprise privée de gérer l'extension, tant qu'elle prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des informations et des utilisateurs.

412 « Dissenting Opinion by Prof. August Reinisch, 12 December 2013, relating to THE EXPERT DETERMINATION of 11 December 2013 », consulté sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/16dec13/determination-4-1-1505-15195-en.pdf>.

413 « Dissenting Opinion by Prof. August Reinisch », *op.cit.*, point 22: « However, I fail to see that the application by the Applicant indicates any intention of inciting or promoting any such highly reprehensive behavior », ainsi que point 11 : « As my co-panelists concede in the Expert Determination there is nothing in the string “hospital” itself that is objectionable. It rather appears that, in their view, the intended use of this string is objectionable ».

Certes, les quatre procédures d'objection contre la création de nouvelles d'extensions génériques précédemment analysées partagent l'objectif de s'opposer à la création d'extensions attentatoires aux droits des objecteurs et qui seraient, une fois déléguées, source de contentieux.

Cependant, nous notons que ces procédures ont le même défaut conceptuel que l'UDRP : il s'agit du manque de précisions concernant le contenu exact des notions dont la preuve doit être apportée par l'objecteur. « Les déterminations sont en effet rendues sur la base du Guide (...) augmenté des Procédures adoptées par chacun des fournisseurs de services de résolution de litiges et qui (...) ne brille pas par sa clarté »⁴¹⁴. Ce flou probatoire entretenu par le Guide est source d'insécurité juridique pour les candidats aux extensions génériques ainsi que pour les objecteurs dans la deuxième phase du processus d'introduction de nouvelles extensions génériques. Il aurait en effet été nécessaire que l'ICANN saisisse l'occasion de la création du Guide pour enfin préciser le contenu exact des notions à prouver : cela lui aurait permis de créer une véritable source de droit indépendante des législations étatiques.

Il n'en reste pas moins que les quatre procédures constituent un filet de sécurité contre la mise en place d'extensions génériques attentatoires aux droits des tiers. Sans ces procédures, les tiers devraient procéder à des enregistrements défensifs, donc ceux effectués dans l'unique dessein de rendre indisponible un nom de domaine pour qu'un concurrent ne l'enregistre pas.

En effet, les nouvelles extensions génériques sont créées pour augmenter le nombre de noms de domaine disponibles de sorte que les enregistrements défensifs pourraient mettre en question l'utilité des nouvelles extensions⁴¹⁵. L'ICANN impose aux registres des nouvelles extensions génériques des contours concrets de cette mission de prévention, qui conduit notamment à la mise en place d'une période d'enregistrement prioritaire pour certains titulaires de droits de propriété intellectuelle.

⁴¹⁴ P. JACOB, *op. cit.*, page 770, considère que cette difficulté d'interprétation des exigences concerne plus particulièrement l'objection pour similitude de chaîne dont le Guide précise « des facteurs à prendre en compte. Mais les panels n'y ont pas vu davantage que des illustrations (qui n'entravent dès lors pas leur pouvoir d'appréciation) ».

⁴¹⁵ Cette idée est expressément reprise par le registre *Verisign*, « Update on Verisign's IDN Implementation Plans », consulté sur http://blogs.verisigninc.com/blog/entry/update_on_verisign_s_idn?cmp=blog : « Two primary objectives in our strategy to implement new IDN gTLDs are, where feasible, to avoid costs to consumers and businesses from purely defensive registrations in these new TLDs, as well as to avoid end-user confusion ».

§2 La période d'enregistrement prioritaire pour les noms de domaine

Lorsqu'une nouvelle extension est enfin déléguée à son registre, il doit l'utiliser de manière licite donc conformément aux prévisions transcrites dans son dépôt de candidature. P. JACOB⁴¹⁶ met en relief « trois situations (...) envisageables: une candidature peut tendre à la création d'un TLD ouvert, c'est-à-dire que le candidat entend y permettre un accès large, mais aussi celle d'un TLD fermé dont le candidat souhaite se réserver l'usage, ou de façon intermédiaire, d'un TLD communautaire que le candidat s'engage à gérer au profit d'une communauté clairement définie ».

Dans l'extension fermée, le risque d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle est faible puisque seul le registre y enregistre des noms de domaine.

A l'inverse, le risque d'un contentieux abondant se profile pour les extensions génériques ouvertes ou « intermédiaires » ainsi que pour les extensions locales où l'enregistrement d'un nom de domaine est ouvert à tout intéressé qui remplit certains critères demandés par le registre. Dans ces extensions, le contrôle des noms de domaine avant leur enregistrement est nécessaire afin d'éviter un afflux d'enregistrements malveillants qui conduiraient à une explosion du contentieux en la matière.

Il est donc étonnant de constater que l'ICANN édicte une obligation de période prioritaire, appelée en anglais *sunrise period*, uniquement à l'égard d'extensions génériques⁴¹⁷ : pendant cette période, seuls les titulaires de marques inscrites dans le *Trademark Clearinghouse* (A) peuvent enregistrer le nom de domaine correspondant à leur droit. A l'inverse, la mise en place d'une période prioritaire dans les extensions locales reste facultative (B).

A) Le *Trademark Clearinghouse* pour les nouvelles extensions génériques

Conçue comme une base de données dans laquelle les titulaires peuvent inscrire leur marque, la version originelle du mécanisme *Trademark Clearinghouse* (TMCH) (1) a

⁴¹⁶ P.JACOB, *op. cit.*, page 759.

⁴¹⁷ Qui précède l'ouverture de l'extension au grand public.

reçu des ajouts qui permettent de protéger également les variantes des marques (2).

1) La version originelle

La TMCH repose sur une base de données unique (a) qui s'applique aux marques valides (b).

a) Un dispositif reposant sur une base de données unique

La création du *Trademark Clearinghouse* (TMCH)⁴¹⁸ donne la possibilité aux titulaires de droits des marques d'inscrire leur marque, moyennant une redevance⁴¹⁹, dans une base de données utilisée par les registres des nouvelles extensions dans le cadre des services d'enregistrements prioritaires⁴²⁰.

Cette inscription assure deux avantages au titulaire de la marque : s'il souhaite enregistrer un nom de domaine correspondant à sa marque dans une nouvelle extension générique⁴²¹, il pourra le faire avant d'autres registrants non-inscrits dans la base TMCH⁴²². Cette inscription se fait en vertu de la réglementation prévue par le registre, selon qu'il s'agisse d'une extension ouverte ou intermédiaire. En effet, les titulaires de marques régulièrement inscrites dans le TMCH ne peuvent pas faire valoir leurs droits dans une extensions fermée (où seul le registre ou des utilisateurs appartenant à une communauté définie par le registre peuvent obtenir un nom de domaine) ou « intermédiaire » lorsqu'ils ne font pas partie de la communauté pour laquelle cette extension a été créée.

Nous notons cependant que la notion de « communauté » n'est pas définie, puisqu'elle

⁴¹⁸ Au terme d'un appel d'offres publié fin octobre 2011, L'ICANN a désigné, le 1er juin 2012, les sociétés Deloitte et IBM comme respectivement gestionnaire et support technique de ce mécanisme, voir à ce sujet <http://trademark-clearinghouse.com/agents>.

L'ouverture de ce service a eu lieu le 26 mars 2013.

⁴¹⁹ Pour le détail des prix voir l'article 8, consulté sur http://icannwiki.com/index.php/Trademark_Clearinghouse. Cet enregistrement étant payant, les tarifs varient selon chaque registre qui définit ses propres règles à ce sujet. Les dépôts de noms de domaine effectués durant les périodes *sunrise* dans les extensions les plus récentes (ex : « .asia », « .co », « .eu », « .mobi », « .xxx ») sont en moyenne facturés 150 euros.

⁴²⁰ Article 6.2.1. du Guide, *op.cit.* et Trademark Claims Services, article 6.1.1. du Guide *op.cit.*

⁴²¹ Ainsi que le spécifie l'article 6 du Guide *op.cit.*

⁴²² Les utilisateurs non-inscrits dans cette base de données doivent attendre l'ouverture de l'extension au grand public (le *lunrush*).

ne correspond pas toujours à la notion de « territorialité »⁴²³ : elle risque donc de neutraliser la défense des droits des titulaires de marques inscrites dans le dispositif TMCH.

De même, les titulaires de marques non-inscrites au TMCH peuvent avoir un intérêt à enregistrer un nom de domaine déjà obtenu par un concurrent lors de la période prioritaire. L'ICANN impose par conséquent aux registres de mettre en place une procédure permettant de contester les enregistrements faits lors de cette période prioritaire⁴²⁴. Elle est ouverte au requérant en mesure de prouver que le nom de domaine enregistré lors de la période prioritaire ne correspond pas à une marque valide⁴²⁵. Cette disposition s'explique par la règle de « premier arrivé – premier servi » : un enregistrement licite lors de la période prioritaire ne doit pas être remis en question. Notons également que les titulaires d'une marque inscrite au TMCH ne souhaitant pas enregistrer de nom de domaine, peuvent néanmoins surveiller les enregistrements abusifs par le biais du *Trademark claims service*⁴²⁶. « Ce service permet de mieux lutter contre le cybersquatting grâce à l'envoi de notifications. Si un tiers demande l'enregistrement sur une nouvelle extension d'un nom de domaine reproduisant une marque inscrite dans la base de données, il recevra un avertissement »⁴²⁷. Par exemple,

423 La territorialité occupe le rôle primordial en droit de la propriété intellectuelle, notamment à l'article 6 la Convention d'union de Paris. Cette disposition limite le droit de marque dans son existence et ses effets au territoire de l'État qui l'a créé (voir en ce sens F.OSTERTAG, « Territorialité ou universalité dans le droit des marques », Ann. propr. ind. 1937, n°1, page 7; N. BOUCHE, « Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle », 2002, Le Harmattan, page 21) et le rend disponible en dehors de ce territoire. Parfois la notion de territorialité et de communauté définie s'entrecourent. Tel est le cas de l'extension « .paris » qui énonce que seuls les registrants ayant un point d'attache avec la commune pourront y enregistrer un nom de domaine. Par conséquent, une marque qui ne vise pas la France ne pourra pas faire valoir son inscription au TMCH pour bénéficier de droits prioritaires pour l'extension « .paris ». Cependant, depuis le 2 décembre 2014, tout intéressé peut enregistrer un nom de domaine à condition soit d'exercer une activité professionnelle, personnelle, commerciale ou culturelle ou de justifier d'un lien d'attachement direct ou indirect avec la région parisienne, en vertu du point 2.1.1 des politiques d'enregistrement de l'extension « .paris », consulté sur http://bienvenue.paris/wp-content/uploads/politiques-denregistrement-paris-en_vigueur_le_25_05_2018_vf.pdf.

424 Article 6.2.4 du Guide *op.cit.*

425 L'article 6.2.4 du Guide *op.cit.* dispose que « at time the challenged domaine name was registered, the registrant did not hold a trademark registration of national effect (...), ii) the domain name is not identical to the mark on which the registrant based its Sunrise registration; iii) the trademark registration (...) on which the registrant based its Sunrise registration is not of national effect ».

426 Article 6.2. du document *Trademark Clearinghouse*, page 307 du Guide *op.cit.* La société Michelin a utilisé cette période pour réserver le nom de domaine « michelin.bike » avant que cette nouvelle extension signifiant « vélo » en anglais ne soit ouverte à tous.

427 L. MARINO, « Propriété industrielle - Un an de propriété industrielle dans les technologies NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l'information et sciences cognitives) », Propriété industrielle n° 4, Avril 2015, chron. 4.

le titulaire de la marque « le coq sportif » n'a aucun intérêt à enregistrer un nom de domaine au sein de la nouvelle extension « .pharma » dans la mesure où elle ne correspond pas à son domaine d'activité. Il est cependant informé lorsqu'un tiers enregistre dans cette extension un nom de domaine correspondant à sa marque⁴²⁸.

Mais en dehors de cette notification, qui demeure purement informative, aucune mesure coercitive n'est prévue dans le cadre du *Trademark Claims Services*. Il comprend seulement des mesures de dissuasion, comme l'affichage par les registrars des *Trademark Claim Notifications* lors de dépôts de noms de domaine correspondant exactement aux marques enregistrées au sein de la TMCH.

Ainsi, le dispositif n'empêche pas d'enregistrer un nom de domaine manifestement attentatoire à un droit de marque valide.

b) Un dispositif ouvert aux marques valides

Pour être inscrites dans le dispositif, les marques doivent correspondre à des critères stricts⁴²⁹. Plus généralement, le paragraphe 3.2.4 du Guide considère comme étant éligibles à l'inscription au TMCH toutes les marques constitutives d'un droit de propriété intellectuelle.

Cette disposition amène à s'interroger sur le sort de la « marque d'usage »⁴³⁰ définie comme un signe non-enregistré permettant de distinguer des services ou des produits à titre de marque⁴³¹. Son régime est calqué sur celui de la marque enregistrée et figure à

⁴²⁸ Point 6.1.4 du Guide, *op.cit.*

⁴²⁹ Certaines limites sont d'ordre technique, par exemple, ne peuvent figurer dans le TMCH des marques comportant des « . » car elles ressemblent à une extension (voir en ce sens, point 3.7.). De même, L.BALLET, « Nouvelles extensions et (in)sécurité juridique », *Dalloz IP/IT* 2016. 73, 3 février 2016 note que « ne peuvent pas non plus être enregistrées dans la TMCH les marques contenant une extension de nom de domaine ni les marques graphiques, ni encore les marques contenant des éléments non gérés par le système DNS ou des caractères spéciaux. Il est vrai, toutefois, que ces derniers pourront être omis, remplacés par un tiret ou traduits dans la langue de la marque ». Ainsi, le Guide du postulant précise aux points 3.2.1 à 3.2.3 que le TMCH accueille les marques enregistrées, validées par des décisions de justice ou prévues par des dispositions législatives.

⁴³⁰ Th. VERBIEST et E. WERY, « Le droit de l'internet et de la société de l'information. Droits européen, belge et français ». *Création Information Communication*. février 2000, page 153.

⁴³¹ Voir A. BOUVEL, « Principe de spécialité et signes distinctifs » : Litec, coll. IRPI, 2004. et J.-J. BURST, « La protection de la marque d'usage en droit français des marques : Festschrift für M. Pedrazzini, Stämpfli, Bern, » 1990, page 559 s. Dans le même sens, J.-J. BURST, « La reconstitution des "monopoles" de propriété industrielle par l'action en concurrence déloyale ou en responsabilité civile : mythe ou réalité ? », *Mél. P. MATHELY*: Litec, 1990, pages 93 s., spéc. pages 94 à 96.

l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris⁴³² dont les dispositions peuvent être invoquées en France en vertu de l'article L. 614-31 du Code de la propriété intellectuelle : il ouvre à l'exploitant d'une marque non déposée, notoirement connue en France, la faculté d'exercer l'action en contrefaçon à l'encontre du tiers qui utilise de façon illicite la marque pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est utilisée par le requérant⁴³³ : sans être enregistrée, une marque peut-elle être inscrite dans le TMCH lorsque son titulaire apporte la preuve de son usage ? Il convient de répondre par la négative, puisque seules les marques enregistrées ou validées par un tribunal compétent peuvent bénéficier du TMCH⁴³⁴. La raison est que leur validité doit pouvoir être vérifiée par leur inscription au registre. Pour cela, les titulaires de marques doivent produire les pièces justificatives⁴³⁵, telle

432 Convention d'Union de Paris, consultable notamment sur <http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=12633>.

433 Nous pouvons définir la marque d'usage comme étant un signe destiné à distinguer des produits ou des services, qui n'est enregistrée dans aucun registre de propriété intellectuelle mais pour laquelle le titulaire bénéficie d'une protection du simple fait qu'il l'utilise dans le commerce. De même, la marque d'usage est reconnue par le droit allemand, c'est la *Benutzungsmarke*: même lorsqu'aucune marque n'a été déposée auprès de l'INPI allemand, l'utilisation d'un signe dans les transactions commerciales peut conduire à une protection de la marque d'usage, à condition que le signe ait acquis une valeur. Cette même hypothèse existe en droit du *common law* et en particulier en droit américain, qui connaît la marque d'usage. Ainsi, une marque d'usage peut être déposée sous le régime de la *Use in Commerce Application*, c'est-à-dire sur la base de l'usage antérieur, constituant le mode traditionnel de protection d'une marque. Il permet à son titulaire d'obtenir l'enregistrement plus rapidement. Pour cela, le déposant doit être en mesure d'apporter la preuve de l'utilisation du terme ou du signe au jour du dépôt. A titre d'exemple, la seule acquisition d'un nom de domaine au nom de la marque envisagée, ou encore l'immatriculation d'une société, ne suffisent pas à apporter la preuve de l'exploitation antérieure. Le déposant doit fournir la preuve de l'utilisation antérieure effective. Cette dernière peut être constituée par la vente au public de produits sous le nom de ladite marque, ou encore par l'utilisation de cette dernière à des fins publicitaires. L'USPTO estime que la preuve de l'exploitation d'une marque est constituée lorsque le nom de la marque est inscrit sur les produits ou leur emballage, ou bien la marque est directement reliée auxdits produits et les produits ainsi associés à la marque sont vendus dans au moins deux États américains différents. L'Office américain des marques permet également de protéger des marques qui n'ont pas encore été utilisées sur le marché mais qui feront l'objet d'une exploitation dans un futur proche. Le titulaire déclare alors sur l'honneur, lors du dépôt, son intention de démarrer l'exploitation sérieuse de sa marque dans les six mois de la date du dépôt.

434 Les *TMCH guidelines*, version de novembre 2013, consulté sur http://trademark-clearinghouse.com/sites/default/files/files/downloads/TMCH%20guidelines%20v1.2_0.pdf, énoncent que les marques d'usage, telles que prévues par la *common law*, ne sont pas protégées par le TMCH puisqu'elles ne sont pas enregistrées, voir page 9 : « The following are not considered registered trademarks but might be eligible for inclusion in the Clearinghouse under another type of trademark: Well-known or famous trademarks, unless they are also registered; Unregistered (including common law) trademark; Court-validated marks; Marks protected under statute or treaty; Other marks that constitute intellectual property ».

435 Article 3.8 du Guide *op.cit.*

une inscription dans une base de données des instituts nationaux et régionaux de propriété industrielle⁴³⁶. Leur valeur est souverainement appréciée par les administrateurs du TMCH⁴³⁷.

De même, le Guide prévoit que seule une marque réellement utilisée puisse être inscrite au dispositif TMCH. Les modalités sont précisées dans les *TMCH guidelines*⁴³⁸ au point 2.2.3: il admet comme preuve l'usage des publicités contenant la marque et des étiquettes, emballages ou *packaging* du produit sur lesquelles figurerait la marque⁴³⁹. Toutes ces conditions ont pour objectif de réserver l'inscription aux marques dont la validité est incontestable. L'idée du TMCH est de ne pas conférer de droit d'enregistrement prioritaire de manière injustifiée.

Cependant, la particularité consistant à ne protéger que la marque elle-même, sans ajout ou modification, risque de diminuer l'efficacité du TMCH : cette inquiétude est en partie dissipée par des mécanismes spécifiques de la TMCH, qui sont des ajouts à la version classique.

2) Les ajouts à la version classique de la TMCH

L'ICANN a prévu des mécanismes supplémentaires à la version classique du TMCH. Leur objectif est d'accroître la protection des titulaires inscrits en leur permettant de surveiller jusqu'à 50 variantes de la marque par le biais du mécanisme TM +50 (a). Un autre dispositif va au-delà de la simple surveillance et propose de bloquer directement les noms de domaine dans certaines extensions (b). Inversement, on peut regretter la mise en place d'autres mécanismes destinés à contourner les effets de la TMCH dans la mesure où ils risquent de la vider de sa substance (c).

⁴³⁶ Articles 3.3 à 3.5. du Guide *op.cit.*

⁴³⁷ Article 3.6 du Guide, *op.cit.*

⁴³⁸ *TMCH guidelines*, *op.cit.*

⁴³⁹ Ces éléments semblent s'inspirer des « directives relatives à la procédure d'opposition » devant l'EUIPO, qui prévoient comme preuve d'usage les étiquettes, emballages, *packaging*.

a) La TM +50 ou « *Abused Domain Name Label* »

Lorsqu'une marque est inscrite dans le TMCH, son titulaire peut surveiller jusqu'à 50 « *Abused DNLs* »⁴⁴⁰. Il s'agit de 50 variantes, c'est-à-dire des termes ressemblant à la marque et ayant fait objet d'un l'enregistrement abusif constaté par une décision de justice ou une décision UDRP. Elles peuvent résulter de la reprise partielle ou d'une version orthographique erronée de la marque. En enregistrant ces variantes dans le TMCH, le titulaire les surveille par le *Trademark Claims Service* sans pouvoir les déposer comme nom de domaine pendant la période prioritaire. Par conséquent, le mécanisme TM+50 constitue un outil de surveillance supplémentaire.

Malgré sa portée limitée, il a été dénoncé par la *Generic Name Supporting Organization* (GNSO) comme étant une entrave à la libre concurrence⁴⁴¹ puisqu'il permet à des personnes physiques ou morales non-titulaires de droits sur ces variantes de surveiller et d'envoyer des alertes aux registrants⁴⁴².

Cette critique n'est pas justifiée puisque les notifications sont de nature purement informative et n'empêchent pas l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Il s'agit d'ailleurs de la faiblesse du *Trademark Claims Service* dans la mesure où cet outil ne permet pas d'éviter les enregistrements abusifs. Ce blocage ne peut actuellement avoir lieu qu'au sein de certaines extensions ayant adopté des mesures supplémentaires.

440 Synthèse d'activités pour le secteur commercial, 47ème réunion de l'ICANN à Durban consulté sur <http://fr.slideshare.net/RiccardoRuffolo/icann47-business-digest-fr-25186092>; «How to manage your UDRP/ court cases and labels », consulté sur http://www.trademark-clearinghouse.com/sites/default/files/files/downloads/how-to/TMCH%20Manage%20your%20Cases%20and%20Abused%20Labels_SCREEN_1.pdf.

441 Cette demande concerne la modification du Guide de candidature aux nouvelles extensions qui met en place la TM+50 2.1, voir à ce sujet, «Reconsideration review Request», page 2, consulté sur <https://www.icann.org/en/system/files/files/request-ncsg-19apr13-en.pdf> : «The NCSG respectfully requests that the Board nullify the procedurally incorrect staff action in question and return to the policy outlined in the Applicant Guidebook, which was properly developed through a balanced multiyear inclusive bottom.». L'organisation s'appuie sur le fait que le système permet aux titulaires de droits de marques d'enregistrer des variantes de leur marque initiale. Allouer une protection multipliée par 50 à chacune de ces variantes reviendrait à une extension injustifiée du droit initial. Ils le démontrent à l'exemple de la marque « Apple » qui compte des enregistrements périphériques de sorte que la multiplication par le système TM+50 reviendrait à bloquer plus de 1400 noms de domaines dans chaque nouvelle extension générique.

442 Tel était l'argument invoqué par la branche non-commerciale du GNSO dans une demande de reconsidération adressée au directoire de l'ICANN.

b) Le blocage de noms de domaine dans certaines extensions

Afin d'assurer une protection plus efficace aux titulaires de marques inscrites dans le TMCH, l'ICANN a mis en place le mécanisme T-REX (*Trademark Registry Exchange*)⁴⁴³. Ce service permet aux titulaires de marques inscrites dans le TMCH d'empêcher⁴⁴⁴ les tiers d'enregistrer, dans les extensions couvertes par le mécanisme⁴⁴⁵, le nom de domaine correspondant à leur marque. Le nom de domaine bloqué n'apparaît pas non plus dans le contenu des pages.

Cette solution a été étendue à d'autres registres⁴⁴⁶ qui ont donc en commun de bloquer les noms de domaine reproduisant la marque à l'identique ou y ajoutent un autre terme. Certes, il s'agit d'une protection supplémentaire par rapport au *Trademarks claims services* limité à surveiller les noms de domaine : le blocage évite l'atteinte à la marque et empêche la naissance du contentieux. Toutefois, ces mécanismes ont une portée limitée puisqu'ils ne permettent pas de bloquer des noms de domaine qui, sans reproduire la marque à l'identique, créent avec elle une confusion⁴⁴⁷.

Ainsi, certains registres ont mis en place des mécanismes plus performants, comme *Uni EPS +*, « une protection algorithmique qui couvre les variantes de la marque dans huit

⁴⁴³ Dont la souscription passe par un agent accrédité TMCH, voir à ce sujet <https://trademark-clearinghouse.com/help/faq/what-trex-service>.

⁴⁴⁴ En s'acquittant de frais supplémentaires.

⁴⁴⁵ Il couvre plus de 40 extensions, qui sont « .bayern », « .beer », « .boston », « .capetown », « .casa », « .cat », « .college », « .cologne », « .cooking », « .de », « .durban », « .earth », « .eus », « .fashion », « .fishing », « .fit », « .frl », « .garden », « .gal », « .horse », « .joburg », « .koeln », « .la », « .london », « .miami », « .moe », « .nrw », « .osaka », « .quebec », « .rent », « .rodeo », « .ruhr », « .scot », « .surf », « .tirol », « .tube », « .vip », « .vodka », « .wedding », « .wien », « .work », « .xyz », « .yoga ».

⁴⁴⁶ Ainsi, la société *Donuts Inc.* a mis en place le *Domains Protected Marks List* (DPML) et le registre *Uniregistry* a adopté le système de protection Uni EPS dont le fonctionnement est identique au mécanisme T-REX et DPML. Il couvre 23 nouvelles extensions génériques, qui sont « .audio », « .blackfriday », « .christmas », « .click », « .country », « .diet », « .flowers », « .game », « .gift », « .guitars », « .help », « .hiphop », « .hiv », « .hosting », « .juegos », « .link », « .lol », « .mom », « .photo », « .pics », « .property », « .sexy », « .tattoo ». Ce même blocage de noms de domaine identiques à la marque est proposé par *AdultBlock* dans les quatre extensions destinées à l'univers adulte « .XXX », « .adult », « .porn » et « .sex ». Ce blocage ne permet pas d'enregistrer les noms de domaine correspondant à la marque inscrite au TMCH. Lorsqu'*AdultBlock* est activé sur une ou plusieurs dénominations, le whois indique que domaine est bloqué tout en masquant le nom du titulaire de la marque. Ce déblocage rendu impossible tant pour le titulaire du blocage que pour un tiers titulaire d'une marque identique inscrite à la TMCH.

⁴⁴⁷ Un autre inconvénient de ces systèmes réside dans les frais de gestion élevés dont doit s'acquitter le titulaire de la marque inscrite. De plus, il doit payer de frais supplémentaires lorsqu'il souhaite finalement enregistrer le nom de domaine correspondant à sa marque.

langues différentes »⁴⁴⁸ ou *AdultBlock+* permettant de bloquer des variantes homographiques et typographiques du nom de domaine, y compris dans les autres langues supportées par le registre⁴⁴⁹.

Nous pouvons conclure que l'ICANN et les différents registres des nouvelles extensions génériques ont opté pour des mécanismes de protection allant au-delà de la simple surveillance de la marque inscrite au TMCH : ces mécanismes permettent le blocage des noms de domaine identiques à la marque ou créant une confusion avec celle-ci. Cette protection n'est pas automatique puisqu'elle est conditionnée à la démarche du titulaire de la marque. Ce dernier doit s'inscrire dans le mécanisme TMCH, suivre l'introduction de chaque nouvelle extension générique et s'acquitter des frais supplémentaires lorsqu'il souhaite bénéficier de la protection spécifique offerte par chacun des registres.

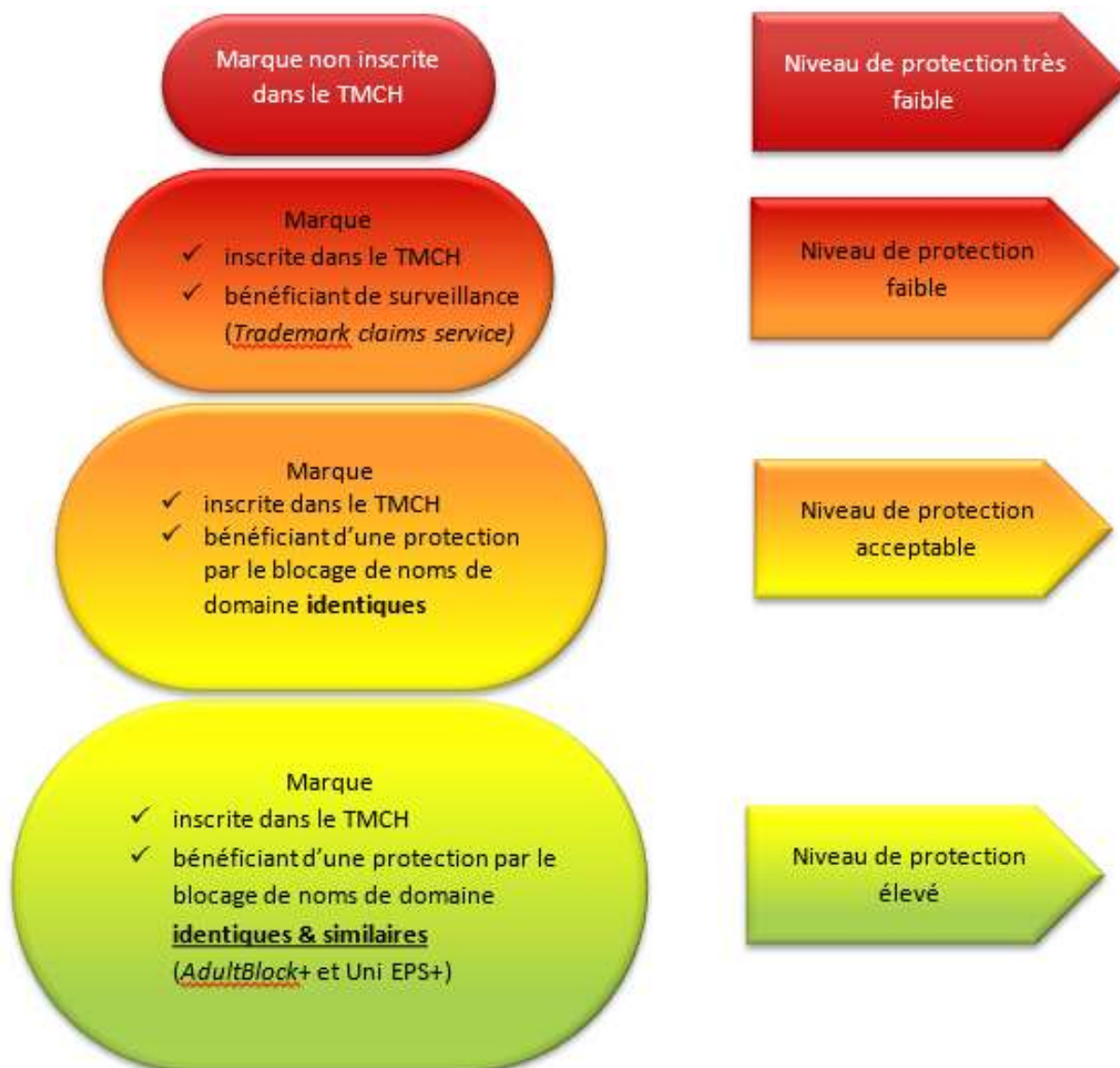
En pratique, nous constatons que le niveau de protection dont bénéficie la marque est très variable, puisqu'il dépend des mécanismes de protection adoptés par le registre ainsi que des moyens financiers et juridiques du titulaire de la marque. Par exemple, le titulaire d'une marque inscrite au TMCH est faiblement protégé dans l'extension qui ne propose aucun mécanisme à part le *Trademark claims service*.

Inversement, un titulaire d'une marque inscrite au TMCH bénéficie d'un niveau de protection élevé dans le cadre d'une extension dotée de mécanismes de blocage étendus et s'il débourse les frais pour assurer ce blocage. Nous soulignons ici la distorsion entre le niveau de protection du titulaire d'une marque n'ayant pas les moyens financiers de s'offrir des services TMCH et celui du titulaire d'une marque qui débourse les montants nécessaires pour une protection par les mécanismes de blocage les plus étendus.

⁴⁴⁸ Allemand, anglais, chinois, cyrillique, espagnol, français, italien, portugais, voir <https://news.gandi.net/fr/2020/09/se-premunir-du-cybersquatting-grace-aux-produits-de-blocage/>.

⁴⁴⁹ Allemand, anglais, biélorusse, bosniaque, bulgare, chinois traditionnel et simplifié, coréen, danois, espagnol, français, hongrois, islandais, italien, letton, lituanien, macédonien, monténégrin, polonais, portugais, russe, serbe, suédois et ukrainien.

Cette situation peut être schématisée comme suit :



Ainsi, les mécanismes mis en place par l'ICANN n'excluent pas le contentieux en lien avec les nouvelles extensions génériques, puisque le niveau de protection des titulaires de marques exige toujours un investissement financier de celui-ci et varie selon les registres.

Nous notons également que le risque de contentieux dans les nouvelles extensions génériques est augmenté par des mécanismes qui visent à contourner l'effet du TMCH.

c) Des initiatives de contournement

Avant le lancement du programme des nouvelles extensions génériques, l'ICANN a bloqué certains noms de domaine pour risque de « collision ». Elle se produit lorsqu'un utilisateur est à la recherche d'une source numérique mais accède accidentellement à une autre source qui porte un nom semblable⁴⁵⁰.

En effet, une tentative de résolution d'un nom de domaine privé (comme celui figurant seulement dans l'intranet d'une entreprise) peut entraîner des résultats non prévus et l'utilisateur accède à une autre source (par exemple au DNS géré par l'ICANN). Ainsi, des requêtes adressées à des ressources dans des réseaux privés comme des intranets d'entreprises finissent par interroger le DNS public et de cette manière « entrer en collision » avec les nouvelles extensions génériques. Si une source privée et une source du DNS public sont identiques, les internautes pourraient être dirigés vers le mauvais site internet ou croire que le site recherché n'existe pas. Cette erreur empêche l'utilisateur d'accéder au nom de domaine recherché et risque d'être exploitée de manière malveillante en redirigeant par exemple des courriers électroniques vers des destinataires non-prévus. Cette situation est de nature à alimenter le contentieux relatif aux noms de domaine, déjà très nourri.

Ce risque de collision des noms de domaine (*Name Collision*) a été remarqué par l'ICANN dans une étude parue le 2 août 2013⁴⁵¹ qui donne l'exemple d'une collision entre l'adresse d'un serveur d'une box internet d'un fournisseur d'accès à internet allemand et l'adresse DNS: un utilisateur internet peut entrer dans sa barre de recherche <http://fritz.box> et aboutir au serveur de sa box internet au lieu d'accéder au site internet

⁴⁵⁰ Guide pour l'identification et l'atténuation des collisions de noms pour les professionnels des TI, 5 Décembre 2013, Version 1.0, page 6 et s, consultée sur <https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-mitigation-05dec13-fr.pdf>. Ce risque se produit lorsqu'une tentative de résolution d'un nom utilisé dans un espace de noms privé (par exemple, un nom de domaine de premier niveau non délégué ou un nom court, non qualifié) donne lieu à une requête DNS vers le système public et si cette requête aboutit.

⁴⁵¹ L'ICANN a également publié une étude sur la collision des noms parue le 2 août 2013, intitulée « Name Collision in the DNS - A study of the likelihood and potential consequences of collision between new public gTLD labels and existing private uses of the same strings », consulté sur <https://www.icann.org/en/system/files/files/name-collision-02aug13-en.pdf>. L'ICANN a également publié le rapport « Mitigating the Risk of DNS Namespace Collisions », étude du 26 février 2014, consulté sur <https://www.icann.org/public-comments/name-collision-2014-02-26-en>.

qu'il recherche. Les auteurs de ce rapport préconisaient d'empêcher l'enregistrement de certains noms de domaine afin d'éviter le risque de collision⁴⁵². Concernant les extensions de premier niveau, l'ICANN décide de ne jamais déléguer le « .home » et le « .corp »⁴⁵³. De même, certains noms de domaine de deuxième niveau sont bloqués par les registres suivant des « listes de collision », donc des *Name Collision lists*⁴⁵⁴ établie par l'ICANN⁴⁵⁵.

Toutefois ce blocage n'est que temporaire afin de permettre aux registres de trouver les solutions adaptées et de débloquent le nom de domaine⁴⁵⁶. Cependant, le déblocage sans période d'enregistrement prioritaire est susceptible de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

Ainsi, le conseil d'administration de l'ICANN a confirmé⁴⁵⁷ que certains noms de domaine actuellement bloqués feraient l'objet d'un déblocage sans période prioritaire⁴⁵⁸. Cette situation présente un risque pour les titulaires de droit de propriété intellectuelle : en effet, certaines de ces *Name Collision lists* contiennent des noms qui correspondent aux marques. Si aucune procédure *sunrise* n'est prévue, les titulaires de ces marques ne pourront pas faire valoir leurs droits prioritaires⁴⁵⁹ et seraient donc davantage exposés au risque de cybersquattage que les marques dont la correspondance

452 Cette étude a été critiquée par le registre *Verisign* et plus particulièrement par B. KALISKI, dans son article « The Real Uneven Playing Field of Name Collisions », 16 mai 2014, consulté sur <https://blog.verisign.com/security/the-real-uneven-playing-field-of-name-collisions/>. L'auteur considère que les noms de domaine choisis ne sont pas pertinents, car le risque de collusion qu'ils présentent n'est pas plus important que celui observé pour d'autres noms autorisés à l'enregistrement par l'ICANN.

453 Comme le suggère la page 70 du rapport du 2 août 2013, *op. cit.*

454 Chaque registre suit sa propre liste, qui peut être consultée sur le <https://www.icann.org/resources/pages/registries-2012-02-25-en>, en cliquant sur le lien de chaque extension et le sous-lien *SLD's to bloc*.

455 Sont par contre exclues les marques d'un à deux caractères ainsi que les noms premiums.

456 Les noms de domaine bloqués ne doivent pas être confondus avec des noms de domaines réservés, voir à ce sujet <https://www.icann.org/resources/pages/reserved-2013-06-28-en>.

457 Durant l'*ICANN 50* Londres en juin 2014.

458 *Contractual Compliance Update for July 2013, ICANN's 50th Public Meeting in London 23 –26 June 2014*, compte-rendu consulté sur <https://www.icann.org/en/system/files/newsletters/compliance-update-jun14-en.pdf>.

459 Ils auront cependant accès au *Trademark Claims Service*, comme le prévoit le compte rendu de *ICANN's 50th Public Meeting, op.cit.*, page 2 : « during ICANN 50, certain constituencies inquired whether names that come off the name collision list have to go through sunrise. ICANN's current approach is that those names are only required to go through Claims Services requirements upon release ».

n'a pas été bloquée pour risque de collusion. Ainsi, nous constatons que les titulaires de marques figurant sur les *Name Collision lists* ont moins de droit que ceux qui n'y figurent pas, puisque ces derniers peuvent bénéficier d'une période d'enregistrement prioritaire⁴⁶⁰.

Il est également intéressant de noter que les extensions locales organisent la protection des marques de manière différente des extensions génériques. En effet, les registres des extensions locales bénéficient d'une grande liberté et sans obligation de se conformer à un fichier centralisé comme le TMCH. Ainsi, l'adoption d'une période prioritaire varie d'un registre à un autre, il s'agit par conséquent d'une priorité occasionnelle.

B) Une priorité occasionnelle pour les codes de pays internationalisés de premier niveau

En déléguant une nouvelle extension multilingue correspondant au territoire d'un pays (*IDN ccTLD*), l'ICANN permet au registre de décider des conditions d'introduction. Il peut ne pas prévoir de période prioritaire (*sunrise period*) (1) ou alors décider de l'adopter dans des conditions spécifiques qu'il détermine discrétionnairement (2). Ce point peut être créateur de contentieux car ce sont bien ces conditions qui déterminent les droits de priorité, censés protéger les titulaires de droits de propriété intellectuelle.

1) L'absence de période prioritaire

Certains registres de noms de domaine internationalisés ne prévoient pas de période prioritaire et protègent les droits de propriété intellectuelle autrement, comme le registre canadien CIRA⁴⁶¹, en charge de l'extension locale « .ca ». Il a prévu que tout

⁴⁶⁰ Cette inégalité entre titulaires de droits de marques se manifeste également dans des mécanismes qui hiérarchisent les marques, comme l'extension « .paris ». Celle-ci opte pour un système de priorité au sein même de la période *sunrise*. Voir le plan prévisionnel de lancement sur <https://www.icann.org/sites/default/files/tlds/paris/paris-alp-application-12jun14-en.pdf>. Ainsi, le calendrier de lancement prévoit une phase d'ultra priorité pour les administrations étatiques et comporte également une deuxième phase d'enregistrement prioritaire qui vise 98 marques désignées par le registre. Ce nombre correspond à la volonté du registre de choisir les marques qui lui semblent être les plus représentatives de l'extension « .paris ». Elles sont choisies parmi les marques inscrites dans la TMCH et celles ayant effet sur le territoire français. Ceci signifie qu'une marque choisie peut ne pas être inscrite à la TMCH et cependant être prioritaire par rapport à une marque y étant inscrite.

⁴⁶¹ Site internet du registre canadien CIRA, pour les noms de domaine en « .ca », consulté sur <https://cira.ca/ca-domains/>.

nom de domaine existant ou enregistré dans l'avenir permet à son registrant de bénéficier automatiquement d'un lot administratif avec toutes ses variantes orthographiques françaises⁴⁶². Une fois le nom de domaine enregistré, que ce soit en code ASCII ou qu'il s'agisse d'un nom de domaine internationalisé, toutes les variantes du lot administratif sont réservées au titulaire. A l'exception de ce dernier, personne ne peut les enregistrer. Il cite l'exemple de son abréviation CIRA qui crée le lot « cira.ca » comprenant les variantes telles que « cirà.ca », « çira.ca », « cîra.ca », « çîrâ.ca » et toutes les autres combinaisons de caractères français accentués du code ASCII.

La même position est retenue par le registre en charge des noms de domaine « .hk » : les réservataires ayant enregistré un nom de domaine avant le 18 janvier 2011, deviennent automatiquement et gratuitement titulaire d'un nom de domaine chinois identique dans l'extension « .香港 ».

Cette solution a le même effet qu'un enregistrement défensif avec l'avantage d'éviter au titulaire du lot de s'acquitter de frais d'enregistrement pour les noms de domaine non utilisés. Cependant, l'allocation automatique correspond à un blocage automatique qui est en contradiction avec l'objectif poursuivi par l'ICANN d'accroître la disponibilité des noms de domaine.

Pour cette raison, d'autres registres ne prévoient ni d'allocation automatique ni de période prioritaire. Ils n'aménagent donc aucune garantie pour les titulaires de droit antérieurs. Tel est le cas du registre responsable de l'extension « .eu » ou du registre administrant le « .co » qui autorise depuis le 15 octobre 2013 l'enregistrement de noms de domaine en caractères accentués. Le 11 juillet 2012, le registre italien a également, sans prévoir de phase prioritaire, autorisé l'enregistrement de noms de domaine en « .it » comprenant les 21 caractères IDN⁴⁶³. La même position a été adoptée par le registre en charge de l'extension belge⁴⁶⁴.

⁴⁶² Le registre canadien accepte depuis le 13 janvier 2013 l'enregistrement de noms de domaine contenant des caractères accentués français.

⁴⁶³ Le registre autorise la réservation de noms de domaine contenant des signes spéciaux comme « à, â, ä, è, é, ê, ë, ì, î, ï, ò, ô, ö, ù, û, ü, æ, œ, ç, ÿ et ß », voir <http://www.nic.it/create-and-change.it/idn/modalita-di-apertura-alla-registrazione/?searchterm=IDN>.

⁴⁶⁴ Il a autorisé le 11 juin 2013 l'enregistrement de noms de domaines en « .be » contenant un ou plusieurs caractères propres au français, au néerlandais et à l'allemand.

D'autres procédures se montrent particulièrement libérales à l'égard de titulaires de noms existants et leur accordent le *grandfathering* : ainsi est-il du registre néo-zélandais lorsqu'il invite les titulaires de réserver toutes les variantes IDN de leur nom de domaine⁴⁶⁵. Il n'énonce aucun critère restrictif en considérant qu'ils seraient une source de difficultés dans la mise en œuvre de la translittération.

Ce choix présente l'avantage d'éviter le système de pondération de droits nécessaire pour la mise en place d'une période prioritaire ou l'allocation automatique de noms de domaine. Il répond donc à la logique de la multiplication des noms de domaine mais il ne permet pas d'assurer la protection des droits de propriété intellectuelle. Celle-ci est l'objectif de la période d'enregistrement prioritaire.

2) L'adoption d'une période d'enregistrement prioritaire spécifique

Lorsque les registres adoptent une période d'enregistrement prioritaire des noms de domaine internationalisés, ils doivent en déterminer le régime, en précisant les bénéficiaires et l'étendue de la protection.

Dans la mesure où les extensions locales ne s'appuient pas obligatoirement sur le TMCH, rien ne leur impose de réserver la période prioritaire aux seules marques. Elles peuvent donc ouvrir l'enregistrement prioritaire à des droits et signes divers⁴⁶⁶.

Puisqu'il s'agit d'extensions internationalisées, l'enjeu majeur de cette protection se situe du côté linguistique : la pratique montre l'application étendue du principe de *grandfathering* (a) qui correspond tantôt à la traduction ou à la translittération du droit à protéger. Les rôles différents de ces deux mécanismes linguistiques (b) permettent aux registres de choisir parmi eux ou encore de combiner ces mécanismes dans l'application du *grandfathering* aux noms de domaine (c).

Sa mise en œuvre fait néanmoins apparaître des difficultés techniques et conceptuelles (d) que les registres s'efforcent à résoudre pour assurer que le régime de priorité adopté

⁴⁶⁵ Point 3.4 : « If current .nz Registrants wish to register an IDN variant of their current names, they must do so during the sunrise period or risk losing the variant to another application on a first come first served basis », consulté sur http://dnc.org.nz/content/IDN_Sunrise_Policy.html.

⁴⁶⁶ A l'image des procédures de règlement de litiges spécifiques à chaque extension.

par les extensions remplit son rôle principal : il s'agit d'éviter une vague de contentieux sur les noms de domaine enregistrés dans les nouvelles extensions locales.

a) Le principe de *grandfathering* basé sur la translittération ou la traduction

Le *grandfathering* s'apparente à un régime d'antériorité. Le bénéficiaire de ce régime enregistre de manière prioritaire des noms de domaine dans les nouvelles extensions multilingues. La condition est d'avoir déjà enregistré dans cette extension le nom de domaine correspondant en caractères ASCII⁴⁶⁷.

La notion « nom de domaine correspondant » mérite d'être précisée. Elle est d'abord conditionnée par les contraintes techniques. Ainsi, le nom de domaine internationalisé ne peut comporter d'autres caractères que ceux supportés par le registre. Par exemple, le titulaire du nom de domaine « nous.fr » ne peut pas enregistrer le nom de domaine « ñous.fr » puisque la lettre « ñ » ne fait pas partie des signes de l'alphabet français qui est supporté par le registre AFNIC⁴⁶⁸.

Il existe en plus des contraintes techniques, des limites sémantiques. Ainsi, le nom de domaine internationalisé doit viser les mêmes termes que ceux déjà enregistrés par le bénéficiaire en caractères ASCII. Cette correspondance s'obtient en droit de marques par deux techniques qui sont la translittération et la traduction.

La translittération décrit l'opération consistant à « transcrire, lettre à lettre, chaque graphème d'un système d'écriture correspondant à un graphème d'un autre système, sans qu'on se préoccupe de la prononciation »⁴⁶⁹ ou de la signification du mot translittéré. Ainsi, ses résultats sont divergents car une syllabe peut avoir plusieurs

⁴⁶⁷ La situation peut également être inversée : la *grandfathering* permet au bénéficiaire d'être prioritaire pour enregistrer dans la nouvelle extension générique un nom de domaine en caractères ASCII lorsqu'il y a déjà enregistré un nom de domaine correspondant en caractères spéciaux.

⁴⁶⁸ De même, le registre canadien ne reconnaît pas d'autres caractères que les caractères ASCII et issues de l'alphabet français, voir <http://www.cira.ca/nouvelles/communiqués-de-presse/accent-français/2>.

⁴⁶⁹ Définition figurant au dictionnaire LAROUSSE, voir la version en ligne, consulté sur <http://www.larousse.fr/dictionnaires/français/translitt%C3%A9ration/79167>.

correspondances dans un alphabet étranger⁴⁷⁰ et entraîner la confusion dans l'esprit des internautes⁴⁷¹.

A l'inverse, la traduction est un mécanisme linguistique utilisé pour trouver la sémantique permettant de restituer la signification d'un terme dans une langue étrangère. Là encore, la polysémie fait qu'un terme puisse avoir plusieurs significations parmi lesquelles le traducteur choisit celle qui correspond à la sémantique recherchée. Ainsi, le rôle de ces deux notions est différent ce pourquoi elles sont utilisées en droit de propriété intellectuelle tour à tour, selon le résultat recherché.

b) Le rôle de la traduction et de la translittération en droit de la propriété intellectuelle

Pour le droit des marques, la translittération et la traduction sont prévues par le système de Madrid.

Ce système est régi par deux traités : l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de 1891⁴⁷² et le Protocole de Madrid conclu en 1989⁴⁷³ dont objectif est de rendre l'Arrangement de Madrid plus souple et compatible avec la législation de certains pays.

Il propose une solution pour organiser la protection d'une marque dans plus de 110 pays⁴⁷⁴, au moyen d'une procédure unique se déroulant dans une langue et nécessitant le versement d'une série de taxes dans une seule monnaie. Par conséquent, « l'enregistrement international a pour effet d'assurer la protection de la marque dans chacun des pays membres de l'Union comme si cette marque y avait été directement

⁴⁷⁰ Si on imagine que le titulaire du nom de domaine « .peche.fr » voudrait bénéficier du principe de *grandfathering*, il pourra enregistrer plusieurs variantes dudit nom de domaine, par exemple « péché.fr », « peché.fr » ou « pêche.fr ».

⁴⁷¹ Il en est ainsi pour le chinois simplifié, principalement utilisé en Chine continentale et le chinois traditionnel, essentiellement utilisé à Taiwan, Hong Kong et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Ces deux formes écrites partagent de nombreux caractères. Toutefois, les caractères du chinois simplifié peuvent avoir la même signification que certains caractères complexes du chinois traditionnel, mais ces variantes de caractères ne se ressemblent pas. Un autre inconvénient de la translittération résulte du fait qu'elle ne prend pas en compte le sens du mot translittéré et ne restitue pas son esprit.

⁴⁷² Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de 1891, consulté sur http://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/text.jsp?file_id=283529.

⁴⁷³ Protocole de Madrid conclu en 1989, consulté sur http://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/text.jsp?file_id=283483.

⁴⁷⁴ Y compris l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et l'Union européenne.

déposée, sous réserve des possibilités de refus ci-dessus indiquées »⁴⁷⁵.

L'avantage est d'obtenir la protection d'une marque dans plusieurs pays sans déposer des demandes distinctes devant chacun des offices nationaux ou régionaux concernés⁴⁷⁶.

Le processus d'enregistrement international fait surgir la problématique d'une marque figurant dans des alphabets différents.

Le protocole de l'Arrangement de Madrid impose ainsi par la règle 9.4 (a) (xii) au titulaire d'une marque composée « de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes ». Cette règle indique que la « translittération en caractères latins doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale ». En outre, la règle 9.4 (b) (iii) prévoit la traduction des marques en anglais ou en français et charge le bureau d'inscrire et de publier ces traductions et translittérations. En vertu de cette disposition, le titulaire de la marque choisit donc discrétionnairement d'enregistrer l'élément lui semblant le plus judicieux.

En pratique, la combinaison de la translittération⁴⁷⁷ et de la traduction s'avère être la

⁴⁷⁵ J. DERRUPPÉ, « Marque, Droit unioniste », Répertoire de droit international, Dalloz.

⁴⁷⁶ Lors de cette procédure, le déposant présente une seule demande d'enregistrement (la « demande internationale ») énumérant les produits et services et désignant les territoires (« parties contractantes désignées ») qui l'intéressent. Une fois déposée, la demande est examinée par l'Etat membre du système qui détermine si une marque puisse ou non bénéficier de la protection et en définit l'étendue conformément à sa législation nationale. Cet « enregistrement international » permet de gérer les droits de son titulaire au moyen du système de Madrid. Il propose notamment le renouvellement et des modifications, comme le changement de titulaire ou une modification de ses coordonnées. Le système de Madrid présente en outre l'avantage d'étendre à tout moment la portée géographique par une « désignation postérieure ». La protection d'une marque peut ainsi être étendue à plus de 100 pays (alors qu'elle se limitait initialement à cinq pays) et cela sans changer de numéro d'enregistrement international. Enfin, le système de Madrid rend possibles les changements particuliers, comme par exemple le transfert d'un enregistrement international seulement pour certaines des parties contractantes désignées ou certains des produits et services couverts par l'enregistrement. Le cumul de ces avantages confère à ce système un grand attrait.

⁴⁷⁷ En théorie, la translittération est régie par des normes de description et accès ISO (*l'Organisation internationale de normalisation*). Elle se décrit comme une organisation destinée à établir et publier des normes internationales. Elles sont transcrites dans des « documents qui définissent des exigences, des spécifications, des lignes directrices ou des caractéristiques à utiliser systématiquement pour assurer l'aptitude à l'emploi des matériaux, produits, processus et services », comme le décrivent ses rédacteurs sur le site <https://www.iso.org/fr/standards.html>. Ces normes portent sur des domaines divers, comme le Management de l'énergie, la santé et sécurité au travail, des dispositifs médicaux ou encore des systèmes de management anti-corruption. Quant aux normes concernant la

plus répandue⁴⁷⁸. Dès lors, le titulaire choisit la translittération quand il poursuit l'objectif de se rapprocher de la consonance de la marque originale et la traduction pour conserver son sens.

Alors que ce choix est libre pour les titulaires de droits de marque, tel n'est pas le cas pour les registrants de noms de domaine internationalisés : ils ne peuvent pas choisir l'élément leur permettant de bénéficier du *grandfathering* dans la mesure où ils ne peuvent pas créer discrétionnairement un droit de priorité.

Le choix entre la traduction, translittération ou la combinaison de ces deux méthodes appartient donc au registre : son objectif est de trouver un nécessaire équilibre entre la multiplication de noms de domaine par la création de l'extension internationalisée et la volonté d'y éviter des enregistrements malveillants.

La recherche de cet équilibre se traduit dans le choix du registre qui détermine les conditions d'application du principe de *grandfathering*.

c) L'application du principe de *grandfathering*

En pratique, le registre délimite la catégorie des bénéficiaires du *grandfathering* en choisissant d'appliquer le principe de traduction ou de translittération. Il fixe ces règles dans le calendrier de lancement, à l'instar de l'extension « .asia »⁴⁷⁹. Le registre a choisi de combiner la traduction et la translittération pour le *grandfathering* mais la mise en œuvre est conditionnée à l'usage effectif de la traduction : ainsi, le titulaire d'une marque bénéficie du *grandfathering* à condition de démontrer qu'il utilise effectivement la traduction sans devoir prouver qu'il l'ait également enregistrée. On

translittération, celles-ci sont disponibles sur le site internet. Par exemple la norme ISO 233:1984 vise la translittération des caractères arabes en caractères latins, alors que la translittération des caractères géorgiens en caractères latins ou encore hébreu se fait en fonction de la norme ISO 9984:1996.

⁴⁷⁸ Comme le note par exemple D. B. KAY, « Translating Chinese Character Marks », IP Asia (1er janvier 1988), pages 3 à 6, pour le droit de marques chinois. L'auteur explique que dans la région administrative de Hong Kong, où plus de 90% de la population a pour première langue le cantonais, la translittération de la marque de crème glacée « Häagen-Dazs » est « 哈見達 » *har gin dat* en cantonais ce qui signifie « rire, racine, arriver ». Le titulaire de cette marque a préféré enregistrer les caractères « 喜見達 » *hay gin dat* en cantonais qui signifient « content de le voir arriver » parce que leur connotation avec la marque originale est plus positive. Voir à ce sujet « NOMS DE DOMAINE MULTILINGUES : COLLOQUE COMMUN UIT/OMPI », Genève, 6 et 7 décembre 2001, consulté sur <http://www.itu.int/mlds/briefingpaper/wipo/french/index-fr.html>.

⁴⁷⁹ *Dot Asia Sunrise Policy*, consulté sur <http://www.dot.asia/policies/DotAsia-Sunrise-Policies--COMPLETE-2007-08-10.pdf>.

voit que le registre met en relief la condition d'usage permettant de déterminer les bénéficiaires ayant le plus d'intérêt à bénéficier d'un droit d'enregistrement prioritaire. De la même manière, le registre ouvre le *grandfathering* aux titulaires de noms de domaine qui ont la possibilité d'enregistrer de manière prioritaire des versions traduites⁴⁸⁰ et translittérées⁴⁸¹ des noms de domaine existants⁴⁸².

Ces particularités décrivent une phase *sunrise* plus sophistiquée que celle des autres registres : par exemple, le registre serbe retient comme seul critère la translittération⁴⁸³ que l'on peut critiquer comme dénaturant la phonétique du mot. En effet, la translittération engendre, selon le cas, une prononciation erronée de la marque dans la langue serbe et entrave la perception de celle-ci par les internautes serbes. Le mot translittéré ne correspond donc pas à la marque et cette forme de *grandfathering* devient alors un prétexte pour monopoliser de manière injustifiée un nom de domaine dont l'association avec la marque n'est pas certaine⁴⁸⁴.

Sensible à ce danger, le registre français AFNIC prévoit une période prioritaire permettant au titulaire d'un nom de domaine en caractères ASCII d'enregistrer toutes les variantes de celui-ci à condition qu'il respecte l'orthographe qu'il a enregistrée lors de la période *sunrise*⁴⁸⁵.

⁴⁸⁰ *Dot Asia Sunrise Policy, op.cit.* Paragraphe 4.2.1.

⁴⁸¹ *Dot Asia Sunrise Policy, op.cit.* Paragraphe 4.2.2.

⁴⁸² Cette disposition permet aux titulaires de noms de domaine d'enregistrer la version IDN de celui-ci : par exemple, le registrant d'un nom de domaine chinois en caractères ASCII est prioritaire pour enregistrer au choix la version traduite ou translittérée du nom de domaine ASCII. S'il opte pour la translittération du nom de domaine, le bénéficiaire de la période prioritaire doit se conformer aux normes du pays en question, comme le souligne le point 4.2.2 du règlement de période prioritaire de l'extension « .asia », voir à ce sujet : *Dot Asia Sunrise Policy, op.cit.* : « the Romanization or transliteration invoked should follow a standard published by a competent authority within the DotAsia Community ». En effet, ce phénomène met en question le respect de la procédure destinée à développer et à maintenir les règles de génération d'étiquettes pour la zone racine par rapport aux étiquettes IDNA. Notons également que plusieurs demandeurs peuvent prétendre au même nom de domaine. Dans ce cas, des enchères organisées en vertu du paragraphe 5.2.2 les départagent.

⁴⁸³ Le registre serbe l'interprète de manière très stricte en considérant qu'il s'agit d'attribuer à chaque lettre ASCII sa correspondance en alphabet cyrillique, voir à ce sujet *Rules for the Commencement of Operation of the .cpb TLD Registry*, page 2, consulté sur <http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Rules-commencement-SRB.pdf>.

⁴⁸⁴ Dans l'exemple serbe, le nom de domaine de la célèbre marque informatique « apple » serait translittéré « апел », sachant que la version phonétiquement correcte serait « еппель ».

⁴⁸⁵ Cependant, le registre rappelle dans son Guide que la règle du *grandfathering* ne permet pas, sous couvert de translittération, d'étendre les droits issus d'un nom de domaine enregistré dans une extension à une autre extension. Ainsi, le titulaire du nom de

On voit donc que les conditions du *grandfathering* varient selon les extensions internationalisées, ce qui complique le travail des titulaires de droits. Ils doivent en effet connaître les conditions de chaque programme *sunrise* afin de profiter efficacement de la période prioritaire. Leurs droits varient donc en fonction de chaque registre : lorsque le registre fait le choix de la traduction, le bénéficiaire ne peut pas enregistrer de manière prioritaire la version translittérée de son nom de domaine ASCII. Inversement, le registre peut faire le choix de la translittération, empêchant ainsi le titulaire d'un nom de domaine en ASCII de bénéficier d'une priorité pour enregistrer la traduction de son nom de domaine en caractères ASCII.

Notons cependant que ce dernier choix comporte des difficultés particulières quant à la mise en œuvre.

d) Les difficultés liées à la translittération des noms de domaine internationalisés

Trouver la correspondance IDN d'un nom de domaine en caractères ASCII peut se révéler difficile. Par exemple, pour le nom de domaine « *peche.fr* », il s'agit de savoir si son titulaire peut enregistrer prioritairement « *péché.fr* », « *peché.fr* » et « *peche.fr* » ou seulement certaines variantes du nom de domaine.

En plus du problème de polysémie précédemment analysé, la translittération soulève la difficulté de variantes de caractère. A titre d'exemple, le nom de domaine « *thorn.com* » pourrait avoir plusieurs correspondances dans une langue scandinave comme « *thørn .com* » ou « *thörn.com* ». Considérant que le « o tréma » et le « o barré » peuvent être perçus comme variantes l'un de l'autre dans la mesure où leur prononciation est identique dans le cadre de ce mot, la translittération pose le problème de variantes de caractères : des caractères peuvent être représentés de plusieurs façons et risquent de provoquer la confusion entre les différentes solutions. Leur similitude peut entraver la résolution des caractères en chiffres alphanumériques et mettre en

domaine « *theatre.fr* » peut obtenir l'enregistrement prioritaire du nom de domaine « *théâtre.fr* » mais non de « *théâtre.re* », voir à ce sujet [afnic-idn-specifications-techniques.pdf](#), version 1.0 du 3 février 2012.

danger la fiabilité et la stabilité du système⁴⁸⁶, comme le souligne une étude menée par l'ICANN⁴⁸⁷. Cette confusion peut être exploitée par des cybersquatteurs et source de litiges⁴⁸⁸.

Notre analyse reconnaît les efforts de l'ICANN et son mérite d'organiser la prévention des litiges dans les nouvelles extensions génériques alors qu'elle ne l'a pas fait auparavant.

Ce sont sûrement plus de dix ans de contentieux de noms de domaine, le plus souvent liés à la violation de droits de marque, qui ont amené l'ICANN à développer les deux niveaux de protection destinés à prévenir le cybersquattage dans les nouvelles extensions génériques et locales.

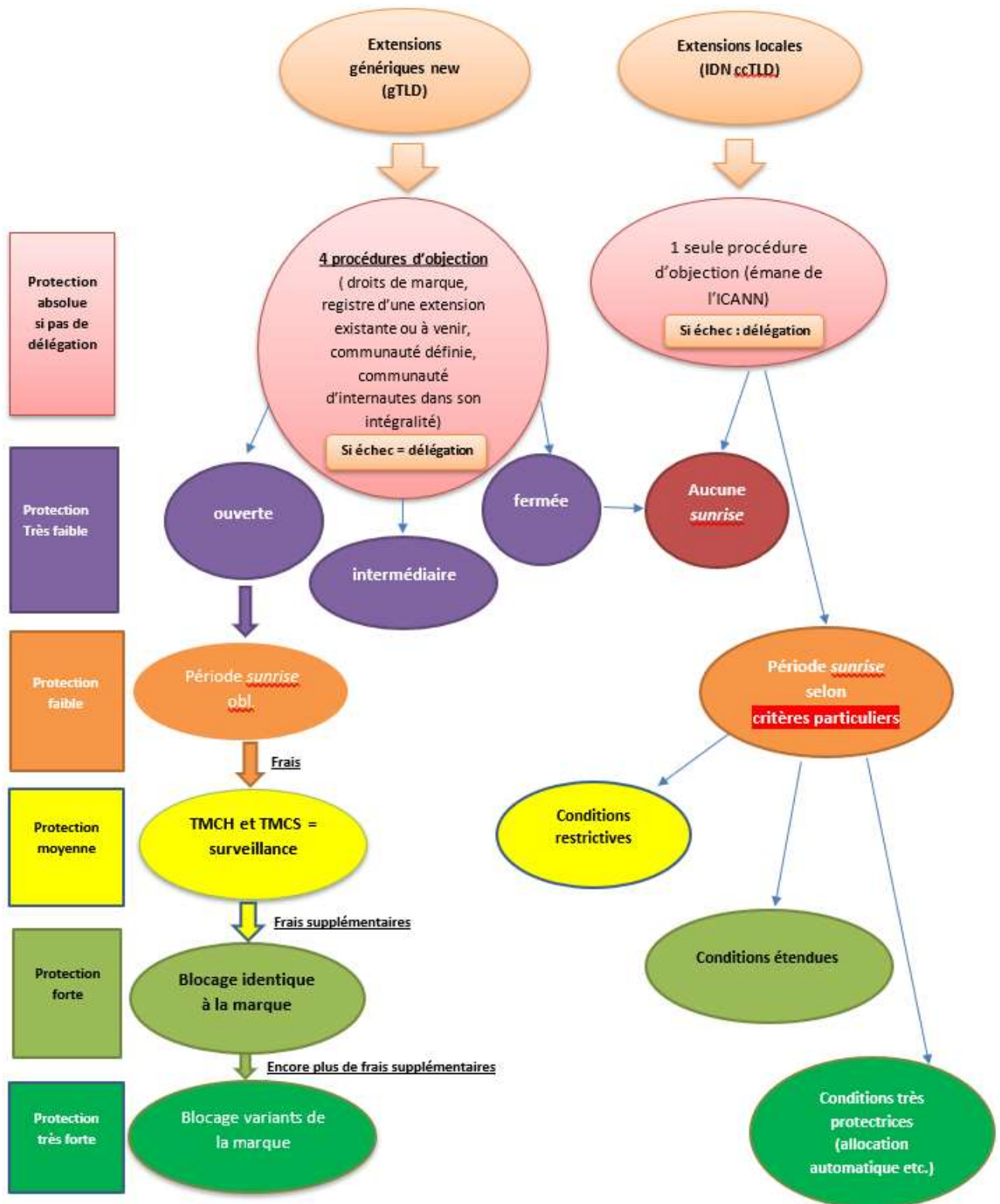
Le premier niveau de protection est constitué par les procédures d'opposition dont l'objectif est d'éviter la délégation de l'extension. Puis, une fois l'extension déléguée, le deuxième niveau de protection (la période prioritaire ou *sunrise period*) permet aux bénéficiaires de certains droits de propriété intellectuelle d'enregistrer de manière prioritaire ou de bloquer les noms de domaine pouvant être source de litige.

Cependant, notre analyse montre que l'efficacité de ces mesures varie en fonction de plusieurs facteurs, comme le résume le schéma suivant.

486 En effet, ce phénomène met en question le respect de la procédure destinée à développer et à maintenir les règles de génération d'étiquettes pour la zone racine par rapport aux étiquettes IDNA.

487 Il s'agissait d'analyser leur impact dans les différents alphabets <http://192.0.32.11/fr/resources/idn/variant-tld>, à savoir les cas arabe, chinois, cyrillique, devanagari, grec et latin.

488 Un remède partiel au problème de variantes de caractères est la création d'un point Unicode spécifique à chaque variante d'un caractère. Toutefois, cette difficulté ne pourra jamais être surmontée car les langues sont en perpétuelle mutation et de nouvelles variantes de caractères entre les langues continueront toujours à être introduites. Une autre approche est donc adoptée par le registre *Verisign* qui utilise des balises de langue pour référencer des tables linguistiques, voir à ce sujet Verisign, Channel Resources Internationalized Domain Names (IDNs), consulté sur https://www.verisigninc.com/fr_FR/products-and-services/domain-name-services/value-added-products/idn-domain-names/character-variants/index.xhtml?loc=fr_FR. En pratique, le registrant sélectionne la balise de langue IDN lors du processus d'enregistrement. Si un IDN comprend plusieurs langues, l'inscrivant doit sélectionner la langue qui convient le mieux.



L'illustration précédente met en relief la diversité des mécanismes de protection ou encore leur absence : ainsi, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle n'est que très faiblement protégé au sein d'une extension locale internationalisée dont le registre n'adopte pas de période prioritaire. Et lorsqu'elle est prévue, l'efficacité de cette période prioritaire varie selon les critères d'éligibilité fixés par le registre.

Ainsi, certains titulaires de droits de propriété sont écartés de la période prioritaire alors qu'ils risquent de faire l'objet d'atteintes au sein de l'extension locale. Le même problème survient dans le cadre des extensions génériques. La période prioritaire y est obligatoire pour le lancement des extensions ouvertes ou intermédiaires mais les mécanismes de protection sont très variables. En effet, cette protection peut aller de la simple surveillance d'un nom de domaine attentatoire à la marque jusqu'au blocage de celui-ci ainsi que des variants. Ces mécanismes sont cependant liés à des coûts supplémentaires.

Nous pouvons donc conclure que l'efficacité de la protection varie non seulement selon la réglementation du registre mais aussi de l'investissement du titulaire du droit à protéger.

On voit par conséquent que la protection des droits de propriété intellectuelle n'est pas parfaitement assurée par les mécanismes de prévention de litiges. Leur apparition dans les nouvelles extensions n'est pas exclue malgré les efforts déployés par l'ICANN et les registres.

Lorsqu'ils naissent, les différends sont soumis à la procédure UDRP pour les extensions génériques ou à des procédures locales pour les ccTLDs internationalisées (lorsqu'elles sont prévues).

Plus particulièrement pour les extensions génériques, l'ICANN a prévu des procédures de résolution de litiges supplémentaires, combinées ou non à l'UDRP.

L'objectif de ces procédures de résolution des litiges après attribution du nom de domaine est de mettre le plus rapidement possible fin à l'atteinte aux droits produite par l'enregistrement d'un nom de domaine.

SECTION 3 La résolution des litiges après attribution du nom de domaine

Lorsqu'un requérant estime qu'un nom de domaine porte atteinte à ses droits, il doit emprunter la voie classique de résolution de litiges, donc porter l'affaire devant un tribunal étatique ou se soumettre à la PARL du registre de l'extension.

Consciente du risque de multiplication des litiges survenant avec l'introduction des nouvelles extensions, l'ICANN a mis en place des dispositifs complémentaires aux procédures extra-judiciaires classiquement prévues⁴⁸⁹.

Ainsi, trois nouvelles procédures permettent de protéger les droits antérieurs des titulaires. Les deux premières sont inédites puisqu'elles sont dirigées contre les registres (§1) et non le registrant. Le comportement de ce dernier peut être mis en cause par la classique procédure UDRP mais également dans le cadre de la nouvelle procédure d'urgence URS destinée à appréhender les cas les plus évidents de cybersquattage (§2).

§1 Le recours dirigé contre les agissements du registre : Les procédures RRDRP (*Registration Restriction Dispute Resolution Procedure*) et PDDRP (*Post-Delegation Dispute Resolution Procedure*)

L'article 5.4 du Guide de candidature aux nouvelles extensions⁴⁹⁰ prévoit que le candidat puisse acquérir la qualité de « registre » de son extension lorsque sa candidature est acceptée et insiste particulièrement sur ses responsabilités de nouveau registre⁴⁹¹ : il doit adopter, respecter et faire respecter une série de procédures destinées à diminuer les enregistrements abusifs de noms de domaine⁴⁹². En cas de défaillance, l'ICANN prévoit de mettre en cause la responsabilité du registre ne respectant pas ses

⁴⁸⁹ Parmi les mesures de règlement extra-judiciaire de litiges proposées par l'ICANN lors de l'introduction des nouvelles extensions, nous analysons exclusivement les trois dispositifs les plus significatifs. Leur nouveauté résulte du fait que désormais non seulement des agissements du registrant, mais aussi ceux du registre peuvent être mis en cause.

⁴⁹⁰ Le *Guide op.cit.*, version en vigueur date du 4 octobre 2009, consultée sur <https://archive.icann.org/fr/topics/new-gtlds/draft-rrdrp-04oct09-fr.pdf>.

⁴⁹¹ Par exemple, l'article 5.4.1 résume les attentes de l'ICANN envers les nouveaux registres. Les obligations de ces derniers sont précisées dans le contrat de registre qui les lie à l'*ICANN Registry Agreement*. Nous avons précédemment vu que l'ICANN a pris des précautions en imposant aux registres d'expliquer dans la phase de candidature les garanties qu'ils prévoient pour protéger les droits antérieurs des tiers. Traduites dans des engagements de bonne gestion, ces garanties visent essentiellement à protéger les droits de propriété intellectuelle par la maîtrise des enregistrements malveillants.

⁴⁹² Ces procédures sont appelées *Rights Protection Mechanisms* (RPM).

obligations de bonne gestion.

Ainsi, la communauté d'internautes pour laquelle l'extension a été créée, peut agir contre le registre sur le fondement de la procédure de résolution de différends en matière de restrictions de registre RRDRP (*Registration Restriction Dispute Resolution Procedure*) (A). En outre, la procédure de résolution de différends post-délégation pour les nouvelles extensions génériques PDDRP (*Post-Delegation Dispute Resolution Procedure*) protège plus particulièrement le droit de marque du plaignant (B), mais la comparaison des deux procédures (C) met en relief des points communs.

A) La procédure de résolution de différends en matière de restrictions de registre RRDRP (*Registration Restriction Dispute Resolution Procedure*)

La procédure de résolution de différends en matière de restrictions de registre (RRDRP, en anglais *Registration Restrictions Dispute Resolution Procedure*)⁴⁹³ est destinée à sanctionner le registre lorsqu'il porte atteinte aux intérêts de la communauté pour laquelle l'extension a été créée.

Le déroulement administratif de la procédure est encadré par les règles d'application RRDRP⁴⁹⁴ prévoyant que la procédure est introduite devant le *National Arbitration Forum*⁴⁹⁵ à l'initiative d'un représentant de la communauté visée par l'extension et dirigée contre le registre l'administrant.

Conformément au paragraphe 6 de la procédure RRDRP, le requérant doit prouver cumulativement que la communauté qu'il représente est une communauté définie et qu'une association étroite entre l'extension générique et la communauté en question existe. Il doit également démontrer que l'opérateur de l'extension contrevient aux termes de l'accord avec l'ICANN en vertu duquel il a été désigné comme registre de cette extension et que cette violation a causé un dommage à la communauté.

Il convient de préciser ce qui est entendu par violation des engagements : la procédure

⁴⁹³ *Registration Restrictions Dispute Resolution Procedure* adoptée le 4 juin 2012, consultée sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/rrdrp-04jun12-fr.pdf>.

⁴⁹⁴ Règles d'application RRDRP adoptées le 15 octobre 2013, consultées sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/rrdrp-rules-15oct13-fr.pdf>.

⁴⁹⁵ Le NAF, désigné comme centre pour la résolution de litiges selon le RRDRP, a publié des règles supplémentaires consultées sur <http://domains.adrforum.com/main.aspx?itemID=1954&hideBar=False&navID=525>.

RRDRP s'applique lorsque le registre ne respecte pas les engagements de défendre des droits de propriété intellectuelle conformément à la charte qu'il a signée avec l'ICANN⁴⁹⁶.

Ainsi, la procédure RRDRP permet à la communauté visée par l'extension d'invoquer les termes d'un accord conclu entre l'ICANN et le registre, alors que cette communauté est un tiers à ce contrat et que l'ICANN n'est pas partie à la procédure.

Nous avons déjà observé cette situation dans le cadre de la procédure UDRP, dans laquelle le requérant est titulaire d'un droit de marque et le défendeur est le registrant alors que le contrat d'enregistrement comportant l'UDRP est établi entre l'ICANN et le registrant. Il convient donc de considérer que la procédure RRDRP permet, comme l'UDRP, au tiers de faire valoir des droits créés par un contrat auquel il n'est pas partie. Elle ressemble également à l'objection communautaire mais à la différence de celle-ci, la RRDRP sanctionne un dommage effectivement subi par la communauté après la mise en service de l'extension⁴⁹⁷.

On voit donc que la RRDRP s'inscrit dans la continuité de l'objection communautaire rejetée puisqu'elle permet de faire respecter les engagements pris par le registre de protéger cette communauté en gérant l'extension. Ainsi, l'ICANN permet de sanctionner le registre lorsqu'il ne se conforme pas à ses propres engagements de protéger la communauté visée par l'extension.

Elle aménage également une voie d'action individuelle pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle auxquels le registre aurait porté atteinte : il s'agit de la procédure de résolution de différends post-délégation pour les nouvelles extensions génériques (PDDRP).

⁴⁹⁶ Voir ce sujet l'article 2.8. du *Registry Agreement*, intitulé *Protection of Legal Rights of Third Parties*. Cette charte fixe les orientations du registre en termes de défense de droits de propriété intellectuelle : par exemple, une extension « .architect » pourrait être approuvée par l'ICANN à condition qu'elle soit uniquement ouverte aux architectes diplômés afin de ne pas surprendre les utilisateurs qui s'attendent à consulter des pages internet établies par des architectes diplômés.

⁴⁹⁷ A l'inverse, la procédure d'objection communautaire vise à prévenir le dommage en s'opposant à la candidature d'une extension n'ayant pas encore été introduite.

B) La procédure de résolution de différends post-délégation pour les nouvelles extensions génériques PDDRP (*Post-Delegation Dispute Resolution Procedure*)

La PDDRP (en anglais *Post-Delegation Dispute Resolution Procedure*⁴⁹⁸) est spécifiquement conçue pour sanctionner les registres qui se rendent complices d'atteintes aux droits de marque.

Administrée par l'OMPI⁴⁹⁹, le *National Arbitration Forum (NAF)*⁵⁰⁰ et le *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC)*⁵⁰¹, cette procédure est complétée par des règles PDDRP⁵⁰² qui précisent ses aspects administratifs comme les limites temporelles ou les coûts. Selon le paragraphe 6 des règles⁵⁰³, la charge de preuve pesant sur le requérant varie selon que la violation se produit par l'usage de l'extension ou par le nom de domaine y enregistré. Lorsque le requérant fait valoir une violation résultant de l'usage de l'extension, il doit démontrer de manière alternative que le registre tire indûment profit ou porte atteinte au caractère distinctif ou de la réputation de la marque du requérant, ou encore qu'il crée un risque de confusion avec elle.

La traduction française de la procédure PDDRP⁵⁰⁴ cite comme exemple « la chaîne TLD (...) identique à une marque et l'opérateur de registre se présente comme le bénéficiaire de la marque ». Cette hypothèse vise le registre gérant l'extension de manière attentatoire aux droits du requérant. Les auteurs de la procédure prévoient que cette atteinte puisse survenir lorsque le registre tire ou essaie de tirer profit de la vente de noms de domaine identiques à des droits de marque.

Lorsque l'atteinte ne se produit pas par l'exploitation de l'extension mais par un nom

498 Traduction française de la « PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE LITIGES RELATIFS AUX MARQUES COMMERCIALES APRÈS DÉLÉGATION (PDDRP DES MARQUES) », version du 4 juin 2012, consultée sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/pddrp-04jun12-fr.pdf>.

499 OMPI est désignée en tant que centre de résolution des litiges pour les PDDRP <http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-20aug13-en>.

500 Qui prévoit des règles supplémentaires NAF, consultées sur <http://domains.adrforum.com/main.aspx?itemID=1930&hideBar=False&navID=241&news=26>

501 L'ADNDRC prévoit également des règles supplémentaires, consultées sur http://www.adndrc.org/mten/img/pdf/Supplemental_Rules_TMPDDRP_10-03-2014.pdf.

502 Les règles PDDRP sont consultées sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/pddrp-rules-15oct13-fr.pdf>.

503 Les règles PDDRP, *op.cit.*

504 Voir notre pied de bas de page 315, *op.cit.*

de domaine de deuxième niveau, le plaignant doit, en plus du faisceau d'indices cité précédemment, établir la mauvaise foi du registre. Celle-ci peut résulter du fait que le registre autorise systématiquement l'enregistrement de noms de domaine identiques ou très semblables à la marque du requérant. Les rédacteurs de la procédure donnent l'exemple la « pratique consistant à encourager activement les inscrits au second registre des noms de domaine de niveau de tirer indûment profit de la marque dans la mesure et le degré que la mauvaise foi est manifeste ».

Il existe donc une différence entre la charge de la preuve lors du litige portant sur une extension ou un nom de domaine : dès lors que le registrant exploite l'extension de manière attentatoire à la marque, il engage automatiquement sa responsabilité. Inversement, il n'est pas possible de demander au registre de surveiller tous les enregistrements litigieux dans son extension : pour cette raison, la responsabilité du registre n'est engagée qu'en cas de mauvaise foi.

Cette preuve est difficile à apporter dans la mesure où le nom de domaine n'est pas enregistré par le registre mais par un registrant tiers. Ainsi, le registre ayant omis de réagir par négligence n'est pas considéré comme étant de mauvaise foi et ne peut par conséquent pas être sanctionné. C'est un des points communs qui ressort de la comparaison entre la PDDRP et la RRDRP.

C) La comparaison des deux procédures

Alors que les deux procédures sont destinées à engager la responsabilité du registre d'une nouvelle extension générique, elles visent différentes catégories de plaignants et obéissent à un mode probatoire différent.

Cependant, elles ont plusieurs éléments en commun, comme le résume le schéma ci-dessous :

	RRDRP	PDDRP
plaignant	représentant de la communauté visée	titulaire d'un droit de marque
sanctionne	atteinte aux intérêts de la communauté	atteinte aux droits de marque
charge de preuve	démontrer cumulativement <ul style="list-style-type: none"> * communauté définie * association étroite entre l'extension générique et la communauté en question * violation des engagements de bonne gestion par le registre * dommage pour la communauté . 	démontrer cumulativement <ul style="list-style-type: none"> * violation des engagements de bonne gestion par le registre * atteinte aux droits du requérant <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">violation par l'usage de l'ex-tension</div> <div style="text-align: center;">l'enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine</div> </div>
médiation préalable	non	oui, obligatoire
remboursement des frais de procédure	intégralement par le registre s'il perd	la moitié par le registre s'il perd
mesures de sanction	combinaison prévention + réparation des atteintes subies par la communauté	combinaison prévention + réparation des atteintes subies par le titulaire du droit de marque

Procédure d'appel



examinée par un comité de trois experts

frais à la charge de l'appelant (remboursés par la partie perdante)

Dans le cas de la procédure RRDRP, le plaignant est l'« institution établie lésée »⁵⁰⁵, donc la communauté visée par l'extension. Ainsi, le représentant de la communauté visée se constitue plaignant dans l'affaire. A l'inverse, la procédure PDDRP peut être intentée par n'importe quelle personne physique ou morale dès lors que celle-ci est titulaire d'un droit de marque⁵⁰⁶.

Pour obtenir gain de cause, le plaignant RRDRP doit simplement démontrer la violation des engagements de bonne gestion par le registre dont résulte un dommage pour la

⁵⁰⁵ Paragraphe 1 de la procédure RRDRP, consultée sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/rrdrp-04jun12-fr.pdf>.

⁵⁰⁶ Paragraphe 1 de la procédure PDDRP, consultée sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/pddrp-04jun12-fr.pdf>.

communauté⁵⁰⁷. A l'inverse, la procédure PDDRP exige en plus de la violation des engagements par le registre, la preuve de l'atteinte à ses droits⁵⁰⁸. Lorsque la plainte vise un nom de domaine et non une extension, le plaignant doit également démontrer la mauvaise foi du registre⁵⁰⁹. Elle se reflète dans l'encouragement ou l'intérêt particulier du registre de violer les droits du plaignant.

Malgré ce régime de preuve exigeant, les victimes ont tout intérêt à rechercher la responsabilité du registre. Celui-ci est toujours solvable puisqu'il est une entreprise ou une organisation en activité alors que le registrant peut s'avérer être une personne physique ou morale insolvable ou simplement inexistante.

Pour éviter un afflux de demandes infondées, la RRDRP impose au requérant de prendre au préalable contact avec le registre afin de lui signaler une non-conformité de son comportement vis-à-vis de ses engagements. L'intérêt de cette médiation préalable est d'informer le registre, en charge de la gestion d'un grand nombre de noms de domaine, de l'enregistrement illicite ou d'un comportement non-conforme qui aurait pu échapper à son attention. C'est seulement lorsque le registre ne réagit pas au signalement⁵¹⁰ qu'il fait preuve d'un comportement intentionnel.

Cette procédure de médiation n'est cependant pas prévue pour la PDDRP alors qu'il aurait été opportun d'informer le registre de l'existence de l'atteinte aux droits du plaignant : ceci aménagerait la possibilité de résoudre le litige par la médiation. Tel n'est cependant pas le cas en pratique et le plaignant démarre la procédure PPDRP dans l'objectif d'obtenir des sanctions à l'égard du registre, ce qui est également la vocation de la procédure RRDRP.

Les sanctions prévues par les deux procédures, respectivement aux paragraphes 17 de la procédure RRDRP et le paragraphe 18 de la procédure PDDRP, sont identiques. Elles constituent une combinaison entre prévention et réparation des atteintes subies par la communauté concernée pour la RRDRP ou le titulaire du droit de marque pour la

⁵⁰⁷ Paragraphe 7.2.3 de la procédure RRDRP, consultée sur <https://archive.icann.org/fr/topics/new-gtlds/rrdrp-clean-12nov10-fr.pdf>.

⁵⁰⁸ Paragraphe 6.1. de la procédure PPDRP.

⁵⁰⁹ Paragraphe 6.2. de la procédure PPDRP.

⁵¹⁰ Article 3 (b) (vii) des règles RRDRP.

procédure PDDRP.

En cas de comportement indélicat du registre constaté par l'expert, ce dernier lui impose d'assurer un niveau de protection suffisant⁵¹¹. Ces obligations supplémentaires ont l'objectif d'éviter que des futurs enregistrements se fassent en dehors de la communauté définie par l'accord avec l'ICANN. Ce n'est qu'en cas de malveillance particulière ou de violation répétée de l'accord avec l'ICANN par le registre que l'expert en demande l'annulation⁵¹².

Quant au dommage subi par la communauté ou par le titulaire de droit de marque, les procédures RRDRP et PDDRP⁵¹³ prévoient que le nom de domaine litigieux ne peut pas faire l'objet d'une suppression ou d'un transfert au profit du requérant. Ce dernier ne peut pas non plus obtenir de dommages-intérêts puisqu'il est étranger au contrat entre l'ICANN et le registre. Ainsi, la procédure RRDRP limite les réparations au remboursement des frais de procédure au requérant lorsque le registre sort perdant de la procédure⁵¹⁴ alors que la procédure PDDRP prévoit qu'en cas de perte à l'instance, le registre rembourse seulement la moitié des frais de procédure engagés⁵¹⁵.

Cette disposition de la PDDRP est regrettable puisqu'un remboursement intégral des frais de procédure par le perdant permettrait d'encourager les requérants à faire valoir leurs droits. Les deux procédures constituent cependant une avancée par rapport à la procédure UDRP qui ne prévoit aucun remboursement des frais de procédure au plaignant.

Un autre avantage est la procédure d'appel relative aux décisions RRDRP et PDDRP qui est ouverte aux deux parties⁵¹⁶. La demande d'appel est examinée par un comité de trois experts⁵¹⁷ et les frais sont à la charge de l'appelant⁵¹⁸ susceptible de se faire

⁵¹¹ Paragraphe 18.3 de la PDDRP et paragraphe 17.3.1 de la RRDRP.

⁵¹² Article 17.3.3 de la procédure RRDRP ou paragraphe 18.3.3 de la procédure PDDRP.

⁵¹³ Paragraphe 17 procédure RRDRP et paragraphe 18.1 procédure PDDRP.

⁵¹⁴ Paragraphe 13.3 de la procédure RRDRP.

⁵¹⁵ Article 14 des règles RRDRP.

⁵¹⁶ Paragraphe 19.1 RRDRP et paragraphe 20 PDDRP.

⁵¹⁷ Paragraphe 20.3 PDDRP et paragraphe 19.3 RRDRP.

⁵¹⁸ Paragraphe 20.4 PDDRP et paragraphe 19.4 RRDRP.

rembourser par la partie perdante⁵¹⁹. Cette solution paraît remarquable en termes d'équité procédurale dans la mesure où elle encourage les appelants à faire valoir leurs droits grâce à la certitude de se faire rembourser des frais de la procédure d'appel lorsqu'ils la gagnent.

En conclusion, l'analyse des procédures RRDRP et PDDRP permet de constater que leurs rédacteurs ont été sensibles aux critiques formulées contre la procédure UDRP (qui ne prévoit ni appel ni répartition de mettre les frais de procédure à la charge du perdant). Ainsi, ces procédures dirigées contre le registre sont complémentaires à l'URDP car la sanction du comportement malveillant d'un registre limite sensiblement les enregistrements abusifs dans la mesure où le registre est enclin à résoudre les demandes liées aux enregistrements abusifs afin de ne pas se faire condamner. Ces procédures sont donc davantage orientées vers la prévention du litige en ce qu'elles ont pour objet de sensibiliser le registre aux atteintes produites dans son extension afin qu'il évite leur survenance à l'avenir. Si toutefois ces atteintes se produisent, les titulaires de droits de marque disposent d'un nouvel outil d'urgence qui est la procédure URS (*Uniform Rapid Resolution System*).

§2 Le recours d'urgence dirigé contre le registrant- l'URS (*Uniform Rapid Suspension System*)

Malgré les mécanismes de blocage de noms de domaine mis en place par certains registres, les titulaires de droits ne sont pas à l'abri des enregistrements malveillants dans les autres extensions : nous avons en effet vu précédemment que l'introduction de nouvelles extensions génériques augmente le risque de cybersquattage. Pour faire cesser rapidement les atteintes au sein des nouvelles extensions génériques, l'ICANN a mis en place une procédure d'urgence dénommée URS (*Uniform Rapid Resolution System*)⁵²⁰.

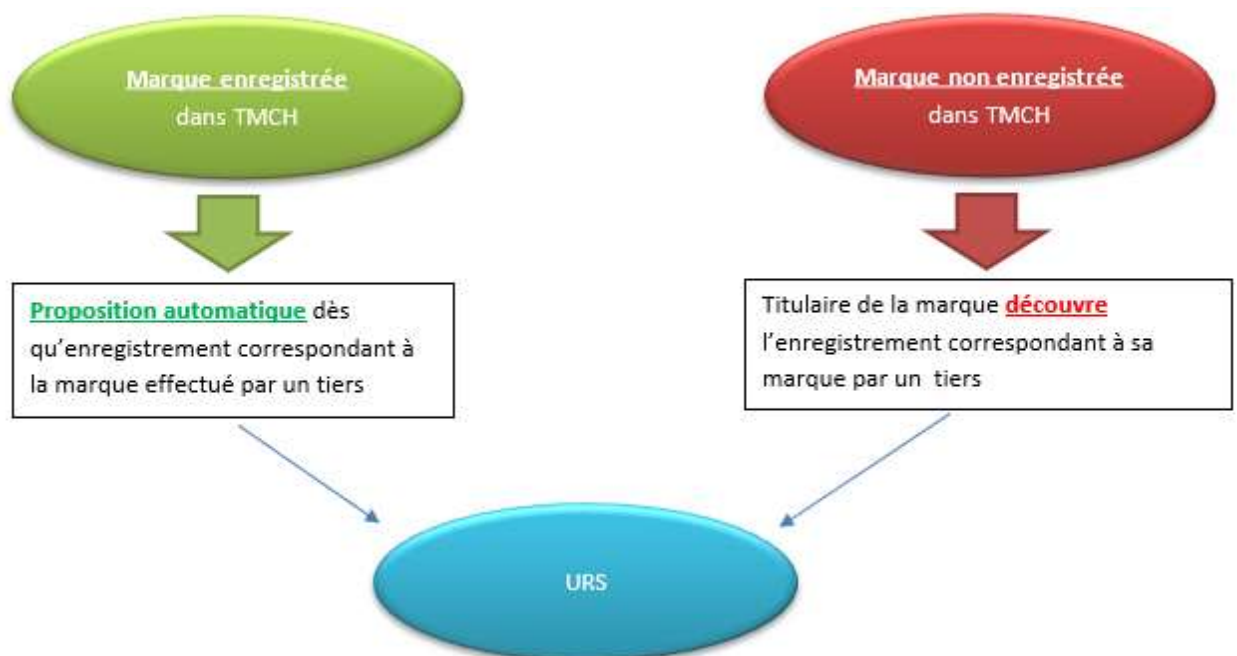
Cette procédure est automatiquement proposée au titulaire lorsqu'un tiers enregistre le nom de domaine correspondant à sa marque inscrite dans le TMCH. Ainsi, la procédure

⁵¹⁹ Paragraphe 20.7 PDDRP et paragraphe 19.7 RRDRP.

⁵²⁰ La procédure URS a été introduite le 1er mars 2013, consultée sur <https://www.icann.org/news/announcement-2013-03-05-fr>.

constitue un outil complémentaire au TMCH qui, ne pouvant pas bloquer le nom de domaine litigieux, propose au titulaire de la marque de contester cet enregistrement effectué.

De même, les titulaires de marques non-inscrites dans le TMCH peuvent recourir à cette procédure lorsqu'ils estiment qu'un nom de domaine enregistré dans une nouvelle extension générique porte atteinte à leurs droits, comme le présente le schéma ci-dessous :



Le recours URS obéit à trois sources de droit : sur le plan probatoire, le règlement *Uniform Rapid Suspension System* (URS) du 1er mars 2013 définit les contours de la procédure. Son déroulement administratif est régi par les règles URS mais également par les règles supplémentaires spécifiques à chacun des centres proposant cette procédure, qui sont le *National Arbitration Forum* (NAF), l'*Asian Domain Name Dispute Resolution Centre* (ADNDRC) désigné pour la zone asiatique (Chine, Hong Kong, Corée du Nord, Malaisie) et *MFSD Srl* (MFSD) pour l'Europe. L'objectif de ces règles supplémentaires est de normaliser l'interaction entre les centres, les plaignants et les participants. L'analyse de ces trois sources de droit montre que la procédure URS

présente moins de différences avec l'UDRP sur le plan probatoire (A) que sur le plan administratif (B).

A) Les ressemblances entre l'URS et l'UDRP sur le plan probatoire

A l'image de l'UDRP, la procédure URS est dirigée contre le réservataire de mauvaise foi ayant abusivement enregistré un nom de domaine correspondant au droit de marque du plaignant. Ainsi, l'URS reprend les mêmes exigences probatoires que l'UDRP mais avec un standard de preuve plus élevé, qui est l'« évidence », prévue au paragraphe 8.5 de la procédure⁵²¹ : le requérant doit prouver qu'il est titulaire de la marque, qu'il l'utilise dans le commerce (1) et qu'elle crée un risque de confusion avec le nom de domaine du réservataire (2). Ce dernier sort perdant à la procédure URS dans l'hypothèse où il n'a ni d'intérêt ni de droit légitime sur le nom de domaine (3) qu'il a enregistré et utilisé de mauvaise foi (4).

1) La preuve de la titularité d'une marque utilisée dans le commerce

La procédure URS impose au requérant de prouver qu'il est titulaire de la marque sur laquelle il fonde son recours (a) et qu'il utilise celle-ci dans le commerce (b).

a) Être titulaire de la marque

A l'image de l'UDRP, l'URS est actionnée par le seul titulaire d'un droit de marque. En vertu du paragraphe 1.2.6.1 (a) de la procédure URS, le requérant doit prouver qu'il est titulaire d'une marque verbale pour laquelle il détient un enregistrement valide auprès d'une autorité compétente⁵²². La procédure URS peut également être intentée par les titulaires de marques validées par une décision de justice⁵²³ ou protégées par des

⁵²¹ Procédure URS, paragraphe 8.5: « the URS is different in that it expressly provides for the higher standard. The URS is not intended for use in any proceedings with open questions of fact, but only clear cases of trademark abuse ».

⁵²² Paragraphe 1.2.6.1 (a) (i) de la procédure URS: « for which the Complainant holds a valid national or regional registration and that is in current use ».

⁵²³ Paragraphe 1.2.6.1 (a) (ii) de la procédure URS: « that has been validated through court proceedings ».

conventions internationales⁵²⁴. Ces conditions sont identiques à celles qui régissent l'inscription de la marque dans le dispositif TMCH⁵²⁵. D'ailleurs, cette inscription est la plus simple des manières de prouver la titularité de la marque⁵²⁶.

En absence d'inscription au TMCH, cette preuve peut s'avérer délicate. En effet, seules les marques verbales sont éligibles à la procédure URS. Ainsi, la demande du requérant est rejetée lorsqu'il fonde son recours sur une marque figurative sans détenir des droits sur une marque verbale⁵²⁷. De même, est rejetée la demande du requérant se fondant sur des marques appartenant à une autre société, sans prouver un lien entre elles et le requérant⁵²⁸.

524 Paragraphe 1.2.6.1 (a) (iii) de la procédure URS: « that is specifically protected by a statute or treaty in effect at the time the URS complaint is filed ».

525 Sont donc notamment exclues les marques d'usage ni enregistrées ni validées par une décision de justice.

526 L. BALLET, « Nouvelles extensions et (in)sécurité juridique », Dalloz IP/IT 2016. 73 : « la preuve de l'usage de la marque sur laquelle est fondé le recours (usage qui peut être démontré par la validation de celui-ci lors de l'inscription à la TMCH) ».

527 FA1611001701189, 7 novembre 2016, *Silit-Werke GmbH & Co KG vs. Frans Noordermeer et al.* : « The Examiner notes that URS Procedure 1.2.6.1 requires Complainant to prove, by clear and convincing evidence, that the registered domain name is identical or confusingly similar to a word mark. The Examiner did find evidence of a figurative EU mark in the Complaint, but did not find any evidence of a word mark in the Complaint. The Complaint mentions that the Complainant owns a global portfolio of registered trademarks for its Silit brand. However, the Complaint did not contain any evidence of a word mark "Silit". URS Procedure 1.2.6.1 is very clear in the sense that the Complaint should be based on a word mark. URS Procedure 9.1 is very clear in the sense that the evidence is limited to the materials submitted with the Complaint and the Response, and that those materials are the entire record that can be used by the Examiner to make a Determination. The Examiner finds that the Complaint did not satisfy the standards of URS Procedure 1.2.6.1 in the sense that the Complaint did not provide any evidence of a word trademark to which the disputed domain name would be identical or confusingly similar ».

528 Tel est le cas dans la décision relative au nom de domaine « aeropostale.uno » (FA1403001550933, 10 avril 2014, *Aeropostale Procurement Company, Inc. vs. Michael Kinsey*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1550933F.htm>) dont le blocage a été demandé par le titulaire de la marque *Aeropostale* inscrite au dispositif TMCH. Les experts rejettent sa demande au motif qu'aucune marque *Aeropostale* n'est enregistrée au nom du requérant et qu'il n'a pas non plus démontré de lien avec les sociétés titulaires de la marque *Aeropostale*. Cette décision met en relief que le plaignant ne peut pas simplement affirmer l'existence de la marque puisqu'il doit impérativement démontrer qu'il en est le titulaire. Toutefois, le demandeur apporte en appel des éléments démontrant l'existence et l'usage de la marque qu'il a enregistrée. Au cours de cette procédure, le registrant reconnaît avoir acquis le nom de domaine litigieux dans un but spéculatif, admettant ainsi son absence d'intérêt légitime dans la détention du nom de domaine qu'il a enregistré de mauvaise foi. Dans le même sens, voir FA1404001553139, 12 avril 2014, *Wolfram Research, Inc. vs. Andrew Davis et al.*: « as regards the domain name <wolfram.ceo>, Complainant, Wolfram Research, Inc., in seeking to satisfy URS Procedure 1.2.6.1 (i), has exhibited two United States trademark registrations for WOLFRAM, Nos. 09470375 and 3800881, both of which are registered in the name of Wolfram Group LLC. There is no evidence, let alone clear and convincing evidence, of any relationship between Complainant and Wolfram Group LLC and therefore no evidence before the Examiner that Complainant has any rights in the WOLFRAM trademark ».

Nous notons cependant la clémence de certains examinateurs, procédant eux-mêmes à des recherches auprès des instituts de propriété intellectuelle, ce qui leur permet de vérifier qu'une marque apparemment expirée a finalement été renouvelée et de retenir sa validité⁵²⁹.

Nous voyons donc que la demande du requérant est rejetée lorsqu'il ne parvient pas à démontrer qu'il est titulaire de la marque sur laquelle il fonde son recours⁵³⁰. Dans cette hypothèse, l'examineur arrête l'analyse et n'examine plus les autres conditions, comme la preuve de l'usage de la marque dans le commerce.

b) Utiliser la marque dans le commerce

Le paragraphe 1.2.6.1 (a) de la procédure URS prévoit que le titulaire doit démontrer par tout moyen qu'il utilise sa marque dans le commerce au moment de l'introduction de la demande URS⁵³¹. Cette condition supplémentaire, absente de l'UDRP, montre que l'URS est une procédure d'urgence, l'idée étant qu'il ne peut avoir urgence de protéger une marque n'étant pas encore ou plus utilisée dans le commerce.

L'inscription au TMCH prouve à elle seule son usage. Lorsque la marque n'y est pas inscrite, les experts s'inspirent des conditions relatives à la marque européenne.

Elles sont édictées à l'article 10§3 et suivant du règlement numéro 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018. En vertu de cette disposition, la preuve de l'usage d'une

529 FA1503001609616, 6 avril 2015, *Skechers U.S.A., Inc. II vs. WILLIAMS joel*: «even though the copy of the U.S. Trademark Registration submitted to support the case does not show if it was renewed upon expiration in 2012, a quick review performed by the Examiner at the website of the USPTO allowed establishing that the trademark registration was indeed renewed, and is in force until 2022. This being the case, the Examiner considers tht the Complainant has met his burden in this respect».

530 FA1406001562562, 16 juin 2014, *BAS Services & Graphics, LLC. vs. QA Graphics et al.*: « complainant relies upon (1) Complainant's 2011 Name Certificate filed with the State of Texas for "BAS Services & Graphics LLC"; (2) Complainant's 2014 Florida Limited Liability Company Annual Report; (3) Complainant's 2008 Florida Electronic Articles of Organization; and (4) Complainant's 2005 Application for Registration of Fictitious Name for "Building Automation Systems Service". None of these documents constitute a valid national or regional word mark registration. Complainant has not provided any evidence to satisfy the first limb of the URS. It follows that the Complaint must be denied on these grounds alone».

531 Paragraphe 1.2.6.1 (a) (ii) de la procédure URS: « Use can be shown by demonstrating that evidence of use – which can be a declaration and one specimen of current use in commerce – was submitted to, and validated by, the Trademark Clearinghouse) ».

marque est constituée par des indications « sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque (...) pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée ». Le §4 du même article ajoute que cette preuve est notamment fournie par des « pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux ». Selon la doctrine, le « sérieux de l'usage de la marque s'apprécie concrètement en prenant en compte tous les faits et toutes les circonstances de nature à établir la réalité de son exploitation commerciale, notamment la nature du produit ou du service en cause, les caractéristiques du marché de référence, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque »⁵³².

La jurisprudence de l'Union a également précisé les critères permettant d'apprécier l'usage d'une marque. Elle prend en compte le volume de l'activité économique, les particularités du produit ou du service⁵³³ ainsi que la fréquence et à la continuité des actes d'exploitation de la marque⁵³⁴. En tout état de cause, la jurisprudence exige un « usage effectif de la marque »⁵³⁵ qui n'est « pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque »⁵³⁶.

Les conditions ainsi établies par le droit de l'Union ainsi que par la jurisprudence, sont une référence pour les examinateurs URS. Le requérant peut prouver qu'il est titulaire de la marque qu'il a enregistrée pour une classe de produits et service déterminée et qu'il commercialise les produits ou services ainsi visés par l'enregistrement⁵³⁷. En

532 R. KOVAR, J. LARRIEU et Y. BASIRE, « Marque – Exercice du droit de marque », avril 2019, Répertoire de droit européen, point 200.

533 R. KOVAR, J. LARRIEU et Y. BASIRE, *op. cit.* : « Ainsi, le niveau de l'exploitation commerciale exigé pour un produit de luxe ne sera pas le même que pour un produit de grande consommation ».

534 CJCE, 11 mars 2003, *Ansul*, préc., point 38.

535 CJCE, aff. C-259/02, 27 janv. 2004, *La Mer Technology*.

536 R. KOVAR ; J. LARRIEU ; Y. BASIRE, *op. cit.* point 201 : « La raison d'être commerciale de la marque consiste à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation imminente est notamment préparée par une campagne publicitaire. À défaut de satisfaire cette fonction, la marque ne saurait légitimer une protection particulière et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers. Cette protection ne saurait donc perdurer si la marque venait à perdre sa raison commerciale ».

537 FA1404001553753, 28 avril 2014, *JA Apparel Corp. vs. farris nawas* : « The Complainant is a designer, manufacturer and distributor of apparel and other products under the "JOSEPH ABBOUND" mark. Complainant's predecessors first used the "JOSEPH ABBOUND" mark in connection with clothing in 1986, and received the first U.S. registration for the Mark en

outre, les experts URS considèrent que la notoriété de la marque peut prouver son usage⁵³⁸. Elle augmente également le risque de confusion entre le nom de domaine et la marque.

2) La preuve d'un risque de confusion entre le nom de domaine et la marque

En droit de marque, le risque de confusion dépend du caractère distinctif de la marque (a), solution reprise en matière URS (b).

a) Le risque de confusion dépendant du caractère distinctif de la marque

Comme généralement en matière de marque, la protection de celle-ci doit s'accorder avec le principe de libre concurrence afin d'éviter un monopole injustifié sur un signe. Pour cette raison, la marque ne peut être protégée qu'en cas de risque de confusion. Son appréciation dépend d'un attribut essentiel de la marque qui est sa distinctivité. En effet, les marques peuvent être « fortes » ou « faibles », comme le précise Sylviane DURRANDE⁵³⁹. Une marque forte étant constituée par un « signe (...) arbitraire par rapport aux produits désignés, son caractère distinctif est fortement marqué »⁵⁴⁰. Nous notons que ce signe évoque inévitablement les produits et services du titulaire de la marque. Lorsqu'un concurrent utilise un signe semblable pour désigner les mêmes produits ou services, cela rappelle au consommateur la marque et crée un risque de confusion entre les deux signes.

1992. The Complainant owns several trademark registrations in multiple jurisdictions for trademarks consisting of or including "JOSEPH ABBOUND" – inter alia U.S. Reg. No. 1675915, 2357617, 3534494. The "JOSEPH ABBOUND" marks are commonly known in many countries since they have been used and advertised in connection with clothing for nearly 28 years ».

538 Voir en ce sens, FA1402001545806, 21 mars 2014, *Virgin Enterprises vs. kimberly kerg*: « The Virgin Group started its activities en 1970 in the field of selling music records and it currently includes over 200 companies worldwide operating en 32 countries including throughout Europe and the USA, not only in the music field but in different areas. Its trademark VIRGIN is worldwide well-known and the Complainant has got good reputation and goodwill. The Complainant owns trademark VIRGIN GALACTIC in the European Community Registrations No. 004756921 since 2007 and it is used to identify space travel services ».

539 S. DURRANDE, Recueil Dalloz, D. 2003. 2687 : « une marque ne peut revendiquer la protection d'un genre (un ours) largement utilisé dans l'industrie destinée aux enfants ».

540 S. DURRANDE, *op. cit.*

A contrario, une marque faible est moins exposée au risque de confusion avec un signe qui lui ressemble. Sylviane DURRANDE note que « le titulaire d'une marque qui choisit un signe faiblement distinctif, c'est-à-dire soit un signe qui a un lien étroit avec le produit, soit un signe simplement évocateur en ce sens qu'il est fréquemment lié au produit ou à ses utilisateurs (un ours en peluche pour des aliments pour bébés), devra supporter que ses concurrents reprennent le même symbole ». Dans ce cas, l'existence d'un monopole sur un signe qui affiche par nature un lien avec les produits ou services commercialisés n'a aucune raison d'être. En effet, ce signe est nécessaire ou usuellement utilisé pour décrire des produits ou services. Il n'évoque ni précisément ni inévitablement les produits du titulaire de la marque mais de manière générale les produits ou services commercialisés. Pour démontrer la contrefaçon, le requérant doit non seulement prouver la reproduction de son signe mais également le fait que le registrant ait « repris les éléments caractéristiques de la marque tels qu'ils ressortent de l'acte de dépôt ».

Cette conception de marques fortes et faibles est utilisée par la jurisprudence de l'Union⁵⁴¹ et par la jurisprudence nationale, comme le rappelle Jacques AZEMA⁵⁴². Dans quatre arrêts, la Cour de cassation se prononce sur le risque de confusion entre des marques très faiblement distinctives⁵⁴³ et déboute le requérant agissant en contrefaçon, en considérant que la marque sur laquelle il se fonde est « très proche(s) du générique ou du descriptif »⁵⁴⁴. Dans l'analyse de ces arrêts, Jacques AZEMA rappelle qu'il s'agit de marques dites faibles, « qui ne peuvent conduire à interdire aux tiers l'usage de termes dans leur acception courante et leur signification habituelle »⁵⁴⁵. Ainsi, les experts URS écartent de fait le recours fondé sur les marques faibles.

⁵⁴¹ Voir en ce sens, CJCE 11 nov. 1997, *Sabel*, *op.cit.* et CJCE 29 sept. 1998, *Canon*, *op.cit.*. L'auteur note qu'elle est « très utile, spécialement pour juger de l'imitation d'une marque figurative ».

⁵⁴² J. AZEMA, « Marques fortes et marques faibles », RTD Com.2003. 499.

⁵⁴³ CA Paris, 27 nov. 2002, 4e ch. A, RG 2001/15809 ; CA Paris, 27 nov. 2002, 4e ch. A, RG 2002/03748 ; CA Paris, 4 déc. 2002, 4ème ch. A, RG 2001/01099 ; CA Paris, 4 déc. 2002, 4e ch. A, RG 2000/23173.

⁵⁴⁴ *Eau Fresh* pour des produits de parfumerie et notamment des eaux de toilette; *Argilite* pour des produits d'hygiène ou diététiques à base d'argile; *La Bourse* pour l'édition de revues consacrées au marché boursier ; *Exquise* pour des produits alimentaires et notamment des crèmes glacées.

⁵⁴⁵ Par exemple, une des marques litigieuses « Argilite » constitue la désignation usuelle d'une des principales variétés d'argile et n'est donc pas susceptibles d'appropriation intellectuelle pour décrire des produits en rapport avec l'argile.

b) Une conception reprise en URS

L'action URS n'est pas ouverte au titulaire d'une marque faible puisqu'elle vise les marques qui subissent une atteinte évidente de la part du registrant du nom de domaine litigieux. Ce point est mis en relief dans deux décisions du NAF⁵⁴⁶ précisant que la procédure URS présente un caractère fortement restreint et que la charge de la preuve qui pèse sur le requérant est lourde. Ainsi, la procédure n'est adaptée qu'aux atteintes manifestement abusives au droit de marque⁵⁴⁷, celles qui créent un risque de confusion entre la marque et le nom de domaine enregistré.

Ce risque doit être démontré par le requérant, même lorsque le réservataire ne participe pas à la procédure URS⁵⁴⁸. Or, le risque de confusion avec une marque faible est difficile à établir à cause de son caractère nécessaire ou générique, comme nous l'enseigne l'affaire *Virgin Enterprises Limited vs. lawrence fain*⁵⁴⁹ concernant le nom de domaine « *branson.guru* ». En l'espèce, l'expert relève le caractère usuel du nom de domaine et constate qu'il fait objet d'une page parking, qui correspond à un usage générique. L'usage litigieux n'engendrant pas de risque de confusion entre la marque et le nom de domaine⁵⁵⁰, l'expert rejette la demande URS.

Cette solution est confirmée par l'affaire *Finn.no AS vs. North Sound Names*⁵⁵¹ au sujet du nom de domaine « *finn.sexy* ». L'expert approuve le raisonnement du registrant présentant le mot « *finn* » comme revêtant une signification usuelle et faisant valoir son

⁵⁴⁶ FA1402001545807, 20 mars 2014, *Virgin Enterprises Limited vs. lawrence fain*, consulté sur <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1545807D.htm>. et FA1403001547394, 27 mars 2014, *Heartland Payment Systems, Inc. vs. Whois Privacy Protection Service, Inc. ; Kyle Ramsey* consulté sur <https://www.adrforum.com/DomainDecisions/1547394D.htm>.

⁵⁴⁷ Ce qui n'était pas démontré dans les deux espèces.

⁵⁴⁸ Paragraphe 1.2.6.1: « The registered domain name(s) is/are identical or confusingly similar to a word or mark for which the Complainant holds a valid national or regional registration and that is in current use ».

⁵⁴⁹ *Virgin Enterprises Limited v. lawrence fain*, *op. cit.*

⁵⁵⁰ *Virgin Enterprises Limited v. lawrence fain op. cit.*: « Further, the only use of the disputed domain name that has been provided by Complainant is what appears to be a generic, monetized parking page for the registrar, Go Daddy, which does not appear to include any references to Complainant, Richard Branson or the BRANSON trademark ».

⁵⁵¹ FA1403001550814, 25 mai 2014, *Finn.no AS vs. North Sound Names*, consulté sur <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1558494F.htm>.

intention d'exploiter celle-ci pour exclure la confusion avec la marque du requérant⁵⁵².

Les décisions précitées montrent que le caractère générique d'une marque peut rendre la preuve d'une atteinte à celle-ci impossible en URS. A l'inverse, une marque distinctive est davantage exposée au risque de confusion, comme le souligne la décision URS rendue le 27 septembre 2013 en faveur de la société Facebook au sujet du nom de domaine « facebook.pw »⁵⁵³. Dans cette espèce, les experts retiennent que le requérant a manifestement recherché le risque de confusion avec cette marque notoirement connue pour induire les internautes en erreur.

Cette solution nous enseigne que le degré de distinctivité de la marque a un impact important sur l'issue de la procédure URS : plus le nom visé par la plainte est distinctif en soi, plus les chances du requérant de démontrer le risque de confusion entre le nom de domaine et la marque sont élevées.

La preuve du risque de confusion permet au requérant d'avancer vers la prochaine étape de la procédure URS qui est la démonstration de l'absence d'intérêt légitime du registrant.

3) La preuve de l'absence de droit ou d'intérêt légitime du registrant

L'intérêt légitime du registrant est susceptible d'être démontré par le lien qui l'unit au nom de domaine (a). Lorsque ce lien n'existe pas, le requérant peut obtenir gain de cause en prouvant que le registrant n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine (b).

a) La preuve du lien entre le registrant et le nom de domaine

Selon le paragraphe 1.2.6.2 de la procédure URS, le registrant ne doit pas avoir d'intérêt

⁵⁵² *Finn.no AS vs. North Sound Names*, *op. cit.*: « Although Respondent was notified of Complainant's trademark as part of the registration process, the generic nature of the word Finn and the content of the website to which the domain name resolves militate against any finding that Respondent intended to take advantage of the trademark significance of that name ».

⁵⁵³ Cette affaire est marquée par une particularité dans la mesure où l'extension « .pw » est une extension nationale et ainsi déroge au régime des plaintes URS qu'elle a toutefois décidé d'adopter.

légitime à enregistrer ou à utiliser le nom de domaine correspondant à la marque du requérant. L'absence d'intérêt légitime est démontrée lorsqu'il n'existe pas de lien intellectuel entre le registrant et le nom de domaine. En URS, cette preuve s'avère délicate car le requérant dispose de seulement 500 mots pour l'apporter. Inversement, le registrant peut défendre son intérêt légitime en démontrant qu'un lien l'unit au nom de domaine : il peut s'agir de son patronyme ou de la dénomination de sa société.

Cette situation est illustrée dans l'affaire opposant la *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria* à une entreprise locale *Gandiyork SL of Gandia*⁵⁵⁴. La requérante demande le blocage du nom de domaine qui reprend sa marque notoirement connue et héberge une page parking⁵⁵⁵. Le registrant fait valoir qu'il exploite une entreprise locale avec une dénomination correspondant à la marque du requérant mais dont le domaine d'activité était différent. Les experts rejettent la demande du requérant en considérant qu'il n'a pas réussi à prouver l'absence d'intérêt légitime du registrant puisque la procédure URS a été introduite seulement neuf jours après l'enregistrement du nom de domaine ce qui n'a pas laissé au titulaire un temps suffisant pour l'exploiter⁵⁵⁶.

Cette décision fait apparaître une présomption simple d'intérêt légitime au bénéfice du registrant. Son absence n'est pas prouvée par le simple fait qu'un tiers enregistre un nom de domaine correspondant à une marque notoirement connue et l'exploite en tant que page parking⁵⁵⁷. Le requérant doit démontrer cette absence d'intérêt par d'autres moyens, ce qui s'avère difficile puisque le plus souvent, il démarre la procédure URS

⁵⁵⁴ FA1403001548656, 28 mars 2014, *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. vs. Gandiyork SL et al.*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1548656F.htm>.

⁵⁵⁵ La page parking héberge seulement des liens sponsorisés, donc des publicités. Le titulaire du nom de domaine sur lequel se trouve une page parking est rémunéré à chaque clic effectué sur la page.

⁵⁵⁶ FA1403001548656, *op. cit.*: « namely, the respondent in the earlier URS case apparently did not file a response, whereas the Respondent in the instant case has stated that it was “most surprised” to learn of the page, which differed from its own review of the website, and that its attempts to “cancel” the monetized parking page were unsuccessful because “the domain is blocked because of this dispute.” Given that the disputed domain name was only registered on March 5, 2014, and that the Complaint in this proceeding was filed just nine days later, this explanation from Respondent is plausible ».

⁵⁵⁷ FA1403001548656, *op. cit.*: « The Complainant has only offered into evidence the fact that the domains are on a parking page with the registrar. This is insufficient to meet the required standard of clear and convincing evidence, especially considering the limited amount of time between the date of the domain registration and the Complaint” (*Principal Financial Services, Inc vs. TYS, Claim FA1407001570598* ».

directement après avoir été informé de l'enregistrement du nom de domaine dans le cadre de la TMCH.

L'analyse des décisions précitées met en exergue que les experts URS refusent de geler un nom de domaine n'ayant pas encore été utilisé dès lors qu'il existe un lien intellectuel entre le registrant et le nom de domaine.

A l'inverse, un réservataire n'ayant aucun lien avec le nom de domaine n'a pas d'intérêt légitime sur le nom de domaine s'il ne démontre pas un usage actif et de bonne foi. Par conséquent, le requérant URS a plus de chances de démontrer l'absence d'intérêt ou de droit du registrant lorsque ce dernier n'a aucun lien avec le nom de domaine.

b) La preuve de l'absence de lien entre le nom et le registrant

Le registrant n'ayant aucun lien avec le nom de domaine qu'il enregistre, doit prouver qu'il en fait un usage légitime.

Les experts le rappellent dans l'affaire *Stuart Weitzman vs. yoyo.email*⁵⁵⁸ dans laquelle le requérant intente la procédure URS contre que le titulaire du nom de domaine « *stuartweitzman.email* » correspondant à sa marque. Le registrant n'a pas pu prouver de lien avec ce nom de domaine, mais il se prévaut de son projet de créer un service de messagerie électronique nécessitant l'enregistrement préalable de divers noms de domaine. Il soutient que les services limités à un aspect de transit technique ne provoqueraient aucune confusion avec ces marques. Cependant, l'expert considère que cette création d'un service de messagerie ne prouve pas l'intérêt légitime du registrant au sens de la procédure URS⁵⁵⁹. En appel⁵⁶⁰, le registrant affine son argumentaire pour expliquer que le service proposé était entièrement gratuit pour les utilisateurs, parmi lesquels figure le plaignant. Le collège d'appel ne retenant aucune intention

⁵⁵⁸ FA1404001554808, 24 Juin 2014, *Stuart Weitzman vs. yoyo.email*, consulté sur <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1554808F.htm>.

⁵⁵⁹ FA1404001554808, *Stuart Weitzman vs. yoyo.email*, *op. cit.*: « This Examiner finds that if the domain name was registered for use by Complainant Registrant has registered or acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of documented out-of-pocket costs directly related to the domain name ».

⁵⁶⁰ *Stuart Weitzman vs. yoyo.email*, appeal determination, consulté sur <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1554808A.htm>.

d'enrichissement personnel par la création d'une messagerie gratuite, conclut ainsi à l'existence de l'intérêt légitime du registrant.

Inversement, l'utilisation nom de domaine pour percevoir des rémunérations publicitaires confirme l'absence d'intérêt légitime du registrant, comme le souligne l'expert dans l'affaire *Deutsche Lufthansa AG vs. yoyo.email et al.*⁵⁶¹. En effet, l'enrichissement personnel constitue une preuve de l'absence de l'intérêt légitime du registrant, position confirmée dans l'affaire *International Business Machines Corporation vs. North Sound Names*⁵⁶². L'expert rappelle dans son analyse que l'absence d'intérêt légitime est constatée lorsque le registrant espère tirer profit de la confusion entre le nom de domaine et la marque⁵⁶³.

En conclusion, il convient de retenir que la jurisprudence URS considère l'absence d'intérêt légitime comme prouvée lorsque le registrant ne peut pas démontrer de lien avec le nom de domaine et ne l'utilise pas d'une manière licite, ce qui exclut tout profit qui en serait tiré. Cette preuve est difficile à rapporter par le requérant. De plus, une fois établie, cette démonstration doit être accompagnée par la preuve de la dernière condition cumulative qui est l'enregistrement et l'usage de mauvaise foi du nom de domaine.

4) La preuve de la mauvaise foi du registrant

La dernière condition, figurant à l'article 1.2.6.3 de la procédure URS, concerne la démonstration de l'enregistrement et de l'usage de mauvaise foi du nom de domaine. Les exemples illustrant la mauvaise foi du registrant correspondent à ceux de la

⁵⁶¹ FA1404001552833, 24 avril 2014, *Deutsche Lufthansa AG vs. yoyo.email et al.*, consulté sur <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1552833F.htm>.

⁵⁶² FA1406001563944, 4 juill. 2014, *International Business Machines Corporation vs. North Sound Name*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1563944F.htm>.

⁵⁶³ FA1406001563944, *op. cit.* : « In some circumstances, that Respondent profits or hopes to profit from the use of domain names which are substantively identical to Complainant's marks might be taken as evidence that Respondent has no rights to or legitimate interests in them ». Cependant, l'expert considère qu'il n'y a pas cette evidence en espèce: « here is no evidence in the record to suggest that Respondent is attempting to create or exploit a connection between its use of the domain names and Complainant's computer software and related database management business ».

procédure UDRP : ainsi, le paragraphe 1.2.6.3 (a) vise l'hypothèse de l'enregistrement d'un nom de domaine dans l'objectif de le revendre au requérant (a). L'exemple suivant, figurant au point (b) du même paragraphe, concerne l'enregistrement d'un nom de domaine pour empêcher le requérant de l'acquérir (b). De même, la mauvaise foi peut se manifester dans la volonté de perturber les affaires du requérant ou tenter d'attirer les internautes en créant une confusion avec la marque du requérant, comme le prévoient les paragraphes (c) et (d) de la procédure URS (c).

a) La revente du nom de domaine au requérant

La première hypothèse de mauvaise foi figurant au paragraphe 1.2.6.3 est la revente du nom de domaine au requérant. Il s'agit pour le requérant de prouver que le nom de domaine a été enregistré dans l'objectif de lui être revendu pour en tirer profit.

Cette hypothèse est clairement inspirée de l'article 4(b) (i) de la procédure UDRP qui prévoit comme cas d'ouverture le fait d'avoir « 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 (déboursés) en rapport direct avec ce nom de domaine ».

La jurisprudence URS montre d'ailleurs l'assimilation des hypothèses URS et UDRP ainsi que leur mode probatoire dans l'affaire *IBM of Armonk vs. Mark McNeely*⁵⁶⁴ relative aux noms de domaine « *watson.technology* » et « *watson.company* » : le registrant a enregistré le nom de domaine correspondant à la marque du requérant malgré une notification TMCH et une lettre du requérant demandant de lui céder le nom de domaine. De plus, il décline l'offre du requérant consistant à lui rembourser les frais engagés pour la registration du nom de domaine. Le registrant propose par conséquent de louer le nom de domaine litigieux au prix de 6 000 \$ par mois ce qui excède manifestement les coûts d'enregistrement du nom de domaine et relève de la

⁵⁶⁴ FA1404001556548, 13 mai 2014, *IBM of Armonk vs. Mark McNeely*, consulté sur <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1556548F.htm>.

spéculation. L'expert retient que ce comportement manifeste la mauvaise foi du registrant au sens du paragraphe 1.2.6.2 (a) URS, puisqu'il a enregistré le nom de domaine dans l'objectif de le louer au requérant et ainsi en tirer profit⁵⁶⁵.

Cette décision est une illustration de la lecture stricte du règlement URS qui sanctionne la revente d'un nom de domaine au requérant à des fins spéculatives. Elle confirme également que la spéculation est un cas d'ouverture de l'URS lorsqu'elle empêche le titulaire légitime à enregistrer le nom de domaine.

b) L'empêchement du titulaire légitime à enregistrer le nom de domaine

La deuxième hypothèse de mauvaise foi vise l'empêchement du titulaire légitime d'enregistrer le nom de domaine. Elle figure au point (b) du paragraphe 1.2.6.3 de la procédure URS. Là encore, les rédacteurs semblent puiser leur inspiration dans la procédure UDRP et plus précisément de son paragraphe 4 (b) (ii) sanctionnant le fait d'avoir « 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 ».

La proximité entre les deux hypothèses est illustrée dans l'affaire *CHRISTIAN DIOR COUTURE vs. aris koulaidis*⁵⁶⁶ relative au nom de domaine « dior.clothing ». L'expert considère que le maintien passif d'un nom de domaine est de mauvaise foi lorsqu'il s'accompagne d'autres indices comme le fait d'empêcher le requérant d'enregistrer le nom de domaine⁵⁶⁷. L'expert interprète les conditions URS relatives à la mauvaise foi à la lumière de la jurisprudence UDRP.

⁵⁶⁵ FA1404001556548, *op. cit.* : «This Examiner finds that on the evidence Registrant registered the disputed domain names <watson.technology> and <watson.company> in bad faith, primarily for the purpose of selling, renting or otherwise transferring the said domain name registrations to Complainant who is the owner of the WATSON trademark or service mark or to a competitor of Complainant, for valuable consideration in excess of documented out-of-pocket costs directly related to the respective domain names».

⁵⁶⁶ FA1402001546033, 1er avril 2014, *CHRISTIAN DIOR COUTURE vs. aris koulaidis*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1546033D.htm>.

⁵⁶⁷ FA1402001546033, *op. cit.* : «The passive holding of a domain name can constitute bad faith registration and use, especially when combined with other factors such as the respondent preventing a trademark or service mark holder from reflecting its mark in a corresponding domain name, the failure of the respondent to respond to the complaint, inconceivable good faith use, etc.». L'expert justifie son interprétation en se référant à la décision OMPI D2000-0003, *Telstra Corporation Limited, Telstra Corporation Limited vs. Nuclear Marshmallows*, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0003.html>.

Leur preuve est cependant facilitée en URS puisque le paragraphe 5.9.1 de la procédure prévoit que l'enregistrement de plusieurs de noms de domaine est un indice de mauvaise foi⁵⁶⁸. A titre d'exemple, l'expert URS retient dans la décision *Wolfram Group LLC vs. Andrew Davis*⁵⁶⁹ que le registrant est de mauvaise foi lorsqu'il enregistre un large portefeuille de noms de domaine basés sur des noms de famille⁵⁷⁰ que le registrant a choisis en fonction de l'apparition des marques dans les moteurs de recherche. Dans cette affaire, le registrant prétend vouloir éviter la confusion avec la marque du requérant⁵⁷¹, mais l'examineur rejette cet argument au motif que le registrant connaissait les droits du requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine, ce qui est synonyme de mauvaise foi.⁵⁷²

La même solution est retenue dans l'affaire *Media-Saturn-Holding GmbH vs. GandiYork, SL*⁵⁷³ mettant en cause un registrant ayant acquis 1513 noms de domaine correspondant en partie à des marques enregistrées par des tiers. Selon les experts, cet enregistrement massif de noms de domaine n'ayant aucun lien légitime entre eux ni avec le registrant, mais qui ont en commun un intérêt commercial, prouve la mauvaise

568 Procédure URS, paragraphe 5.9.1: « Trading in domain names for profit, and holding a large portfolio of domain names, are of themselves not indicia of bad faith ».

569 FA1404001554143, 30 mai 2014, *Wolfram Group LLC vs. Andrew Davis*, consulté sur <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1554143F.htm>.

570 *Wolfram Group LLC vs. Andrew Davis*, *op. cit.*: « The Panel considers that holding such a large portfolio of domain names is an indicia of bad faith, particularly considering that, as seen in this case, an identical trademark owned by a third party is involved (See URS Case #1550814 "ArcelorMittal vs Andrew Davis"). (...) Although panels have not generally regarded constructive notice to be sufficient for a finding of bad faith, the Panel finds that Respondent had actual knowledge of Complainant's mark and rights and therefore determine that Respondent registered the disputed domain name in bad faith under Policy ».

571 FA1554143, *op. cit.*: « To respond this allegation the Respondent argues that he does have a legitimate interest in the domain name wolfram.ceo, since his future website will contain a large directory of CEOs, Business Owners and leaders named Wolfram. The Panel was not persuaded by the arguments made by the Respondent and finds that the Respondent failed to show that it has rights or legitimate interest in the disputed domain name ».

572 FA1554143, *op. cit.*: « Although panels have not generally regarded constructive notice to be sufficient for a finding of bad faith, the Panel finds that Respondent had actual knowledge of Complainant's mark and rights and therefore determine that Respondent registered the disputed domain name in bad faith under Policy ».

573 FA1404001552029, 18 avril 2014, *Media-Saturn-Holding GmbH vs. GandiYork, SL*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1552029F.htm>: « Further, the Examiner, in fulfillment of the duty of verifying whether the Complainant has made false claims as alleged by the Respondent, conducted a whois search through the online whois reverse lookup service located at the URL address <http://reversewhois.domaintools.com> of the domain name owner GandiYork, SL and the search results immediately indicated that GandiYork, SL is associated with about 1.513 other domains as of April 18, 2014. In the present case, the Examiner considers that holding such a large portfolio of domain names is an indicia of bad faith, particularly considering that, as seen in this case, an identical trademark owned by a third party is involved ».

foi du registrant.

Ces enregistrements multiples peuvent également poursuivre l'objectif de perturber les affaires commerciales du requérant ou tenter d'attirer les internautes en créant une confusion avec la marque du requérant.

c) La perturbation de l'activité commerciale du requérant par la création d'une confusion avec sa marque

Le paragraphe 1.2.6.1 (c) de la procédure URS sanctionne le registrant dont l'objectif est de perturber les activités commerciales du requérant. Cette hypothèse est suivie du dernier cas d'ouverture figurant au point (d) en vertu duquel est sanctionné le fait d'attirer illicitement des internautes en leur faisant croire à un lien entre le nom de domaine et le requérant. Ces deux hypothèses sont issues des articles 4 (b) (iii) et 4 (b) (iv) des principes directeurs UDRP⁵⁷⁴.

La perturbation des activités commerciales est rare en pratique, ce qui explique le faible nombre de décisions rendues à ce sujet. Un de ces cas est l'affaire *YVES SAINT LAURENT vs. Khita Kongsansatien*⁵⁷⁵ concernant les noms de domaine « *saintlaurent.club* » et « *ysl.club* ». L'expert constate qu'ils correspondent à la marque notoirement connue « Yves Saint Laurent » et considère qu'ils ont été enregistrés dans l'objectif de perturber les activités commerciales du requérant : en effet, le registrant a l'intention de brouiller l'exercice des opérations commerciales de la marque du requérant dans l'extension « .club »⁵⁷⁶.

Cette position correspond au raisonnement adopté dans l'affaire UDRP *Bragg vs. Condon* relative aux noms de domaine « *plasticdocshop.com* » et

⁵⁷⁴ Article 4 (b) (iii) des principes directeurs UDRP : « 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 ».

⁵⁷⁵ FA1406001565626, 22 juillet 2014, *YVES SAINT LAURENT vs. Khita Kongsansatien*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1565626D.htm>.

⁵⁷⁶ FA1406001565626, *op. cit.* : «The traffic generated by the disputed domain names through the confusion that must be caused in consumers' minds by the use by the Respondent of domain names consisting of the SAINT LAURENT and YSL trademarks, must also be assumed to generate income for Respondent and to disrupt Complainant's business ».

« *cosmeticdocshop.com* »⁵⁷⁷ : dans cette espèce, le registrant enregistre deux noms de domaine correspondant à la marque du requérant après avoir pris connaissance de sa stratégie commerciale. L'expert en déduit que l'objectif du registrant est de perturber les activités commerciales du requérant.

Cette analyse montre que les experts URS et UDRP apprécient la perturbation des activités commerciales de manière identique : le registrant, averti de la stratégie du requérant, enregistre le nom de domaine dans l'objectif de l'empêcher de poursuivre sa stratégie.

Nous constatons cependant que les experts URS et UDRP interprètent différemment la notion « attraction illicite des internautes ». En effet, l'URS comporte une disposition supplémentaire ne figurant pas dans l'UDRP : il s'agit du paragraphe 5.9.2 en vertu duquel la vente du trafic (par exemple, connecter des noms de domaine à des pages parking et de gagner des revenus grâce au *click-per-view*) peut être abusive⁵⁷⁸. Cette hypothèse est illustrée dans l'affaire *Virgin Enterprises of Geneva, Switzerland vs. Stobbs Julius E Stobbs of Cambridge*⁵⁷⁹ où l'expert ordonne le blocage du nom de domaine que le registrant utilise afin d'y installer un renvoi sur ses propres sites publicitaires⁵⁸⁰. De la même manière, dans l'affaire *Auntie Anne's, Inc. vs. Scott Grady*⁵⁸¹, le nom de domaine pointe vers une page parking contenant des liens sponsorisés et produisant un gain commercial au profit du registrant⁵⁸².

577 FA0092528, 2 mars 2000, *Einstein Medical, Inc. vs. Dennis Condon, et al.*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/92528.htm>.

578 *Paragraphe 5.9.2 URS*: « Sale of traffic (i.e. connecting domain names to parking pages and earning click-per-view revenue) does not in and of itself constitute bad faith under the URS ».

579 FA1402001545839, 21 mars 2014, *Virgin Enterprises of Geneva, Switzerland vs. Stobbs Julius E Stobbs of Cambridge*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1545806D.htm>.

580 FA1402001545839, *op. cit.*: « The domain name resolves to a click through site. Examiner finds that the disputed domain name was registered and is being used in bad faith to attract for commercial gain and that Complainant has complied with URS 1.2.6.3. ».

581 FA1405001560600, 18 juin 2014, *Auntie Anne's, Inc. vs. Scott Grady*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1560600D.htm>.

582 Lorsque les internautes cliquent sur ses liens, voir en ce sens FA1405001560600, *op. cit.*: « Respondent has proceeded to register and use the domain name in order to intentionally attract for commercial gain Internet users to the parking page, in order to gain pay-per-click revenue. Furthermore, the domain name is offered for sale on the parking page ». La même solution est retenue dans l'affaire FA1404001556403, 20 mai 2014, *Netflix, Inc. vs. Hka Privacy*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1556403D.htm>. L'action URS y est dirigée contre le registrant n'ayant aucun lien avec la marque notoirement connue a enregistré le nom de domaine sur la base du principe « premier arrivé – premier servi » afin de créer un risque de confusion avec la marque et d'attirer ainsi les internautes sur sa page.

En conclusion, l'URS semble être, sur le plan probatoire, plus facile à mettre en œuvre que la procédure UDRP, puisqu'elle comporte deux cas d'ouverture supplémentaires (la détention d'un large portefeuille de noms de domaine et la vente du trafic).

Il est également à constater que les experts sont plus cléments lors de l'appréciation des éléments constitutifs de l'URS alors qu'elle comporte comme standard de preuve l'évidence de l'atteinte et pas simplement une preuve claire et convaincante comme en UDRP. La raison de cette appréciation clémente réside dans l'enjeu de l'URS qui est différent de la procédure UDRP : l'URS permet de bloquer temporairement le nom de domaine, alors que l'UDRP aboutit au transfert ou à la suppression de celui-ci. Ainsi, la décision URS est réversible alors que la décision UDRP, une fois exécutée, ne l'est souvent plus.

De cette manière, les deux procédures se ressemblent sur le plan probatoire alors qu'elles affichent des différences importantes sur le plan procédural.

B) Les différences entre l'URS et l'UDRP

Les deux procédures URS et UDRP affichent un déroulement (1) et une issue procédurale différents (2).

Différences entre UDRP et URS

	UDRP	URS
Domaine d'application	extensions génériques anciennes, <i>new gTLD</i> et certains <i>ccTLD</i> qui l'ont adoptée.	<i>new gTLD</i> et « .pw »
Intérêt à agir du requérant	doit être titulaire d'une marque enregistrée ou validée par décision de justice ou protégées par des conventions internationales et utilisée dans le commerce	doit être titulaire d'une marque enregistrée
Charge de preuve	- nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque valablement enregistrée du requérant - absence de droit ou d'intérêt légitime du registrant sur le nom de domaine - le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi	même qu'en UDRP

Preuve de mauvaise foi	<p>nom de domaine</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) acquis pour être vendu à profit au requérant 2) enregistré par le registrant afin d'empêcher le requérant de l'enregistrer 3) enregistré par le registrant afin de perturber le <i>business</i> d'un concurrent 4) utilisé par le registrant afin d'attirer intentionnellement les internautes sur son site web + en créant une confusion avec la marque du requérant 	<p>même qu'en UDRP +</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) le commerce de noms de domaine pour le profit et la détention d'un large portefeuille de noms de domaine peut être abusif 6) la vente du trafic (ex. :connecter noms de domaine à des pages parking et gagner des revenus grâce au <i>click-per-view</i>) peut être abusive
Moyens de défense	<ul style="list-style-type: none"> - utilisation/ préparatifs entrepris par le registrant en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services et antérieurement au démarrage de la procédure -avoir été connu sous le nom de domaine avant de l'avoir enregistré - usage non commercial légitime ou de bonne foi du nom de domaine 	<p>identiques à l'UDRP mais en + : nom de domaine</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) générique ou descriptif + usage de bonne foi 5) exploité de bonne foi (exemple : but d'hommage/critique) 6) compatible avec un accord écrit effectif conclu par les parties 7) ne fait pas partie d'une série d'enregistrements abusifs
Standard de preuve	preuve de chacun des éléments constitutifs de la procédure	preuve claire et convaincante
Examen administratif	3 jours civils ; le requérant a 5 jours civils pour rectifier la plainte si elle est insuffisante	2 jours ouvrables; plainte rejetée sans préjudice si insuffisante
Etat du nom de domaine durant la procédure	maintien du <i>statu quo</i> jusqu'à l'annulation ou l'ordre de transfert reçu par le titulaire ou son mandataire, un tribunal ou un collège UDRP.	<ul style="list-style-type: none"> -blocage immédiat du nom de domaine après conformité administrative de la demande -si le registrant gagne, le nom de domaine sera débloqué
Réponse titulaire	20 jours civils depuis le commencement de la procédure au dépôt de la réponse	14 jours depuis la date de notification de la plainte au dépôt de la réponse
Extension délai de réponse	pas de limitation expresse	7 jours ou moins à la demande du titulaire.
Longueur maximale	5000 mots	<ul style="list-style-type: none"> - la plainte initiale = 500 mots maximum - réponse du registrant = 2500 mots
Choix de l'expert	<ul style="list-style-type: none"> - si un expert est choisi, il sera désigné par le centre (dans un délai de 5 jours) - si une commission de 3 experts est demandée, le requérant devra soumettre les noms de 3 candidats 	examineur choisi par le centre d'arbitrage

Langue procédurale	langue du contrat d'enregistrement sauf circonstances particulières	anglais (mais traduite par le centre d'arbitrage dans la langue prédominante utilisée dans le pays du registrant)
Délai de procédure	décision prise 14 jours suivant la nomination du collège décisionnel	3 jours ouvrables et au plus tard 5 jours ouvrables à partir de la date de début de l'examen
Sanctions au terme d'une décision	annulation ou transfert du nom de domaine au requérant	suspension (= gel) du nom de domaine pour le restant de la période d'enregistrement (prolongation d'un an sur demande du requérant)
Frais	différents selon -le centre d'arbitrage - composition du collège décisionnel (arbitre unique ou collège tricéphale) - nombre de noms de domaine mis en cause : minimum 1300 \$	diffèrent selon le centre d'arbitrage, nombre de noms de domaine mis en cause et de l'appel : minimum 350\$
Appel	inexistant mais recours devant un tribunal judiciaire toujours possible	- UDRP devient l'appel de l'URS dans le cadre du NAF - sinon appel devant collège d'appel URS -recours devant un tribunal judiciaire toujours possible

1) Un déroulement procédural différent

La différence essentielle entre les deux procédures est leur domaine d'application : La procédure URS ne concerne que les noms de domaine enregistrés dans les nouvelles extensions génériques⁵⁸³, alors que la procédure UDRP s'applique aussi bien aux nouvelles qu'anciennes extensions génériques.

Ainsi, la procédure URS peut coexister avec l'UDRP dans le cadre des nouvelles extensions génériques puisqu'elles visent des situations de droit différentes : l'URS est une mesure de référé alors que l'UDRP est une procédure au fond. En effet, la procédure URS réunit les caractéristiques que l'on retrouve dans les procédures de référé en ce qu'elle aboutit à une décision provisoire et prise dans les plus brefs délais en raison d'une urgence. Comme dans la procédure de référé, cette urgence doit ressortir de l'évidence de l'atteinte aux droits du titulaire et non d'une probabilité

⁵⁸³ Article 3 (f) des règles URS.

comme en UDRP.

Cette caractéristique rapproche l'URS de la première forme de référé prévue en droit français : elle figure à l'article 808 du Code de procédure civile et exige une urgence. Mais l'URS correspond également à la deuxième forme de référé, décrite à l'article 809 alinéa 1^{er} du Code de procédure civile, qui n'exige pas la démonstration d'une urgence mais suppose l'existence d'un risque de dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.

Ainsi, l'URS s'apparente à une combinaison des deux procédures de référé, puisque le requérant doit prouver que le registrant ait porté atteinte à son droit de marque qu'il est urgent de faire cesser. Comme en matière de référé, l'URS prévoit une intervention rapide de la part des experts, étant son principal atout.

Nous constatons que le déroulement est marqué par une forte contraction de délais : La vue administrative du dossier se fait dans un délai de 48 heures grâce à nombreuses restrictions procédurales. Pour cela, le requérant doit présenter son argumentaire en 500 mots ⁵⁸⁴ contre 5000 mots pour la procédure UDRP. Les deux parties sont considérablement limitées dans les développements puisque la réponse du registrant ne doit pas excéder 2500 mots. Elle est présentée moins de quatorze jours après la réception de la plainte au lieu des vingt jours en UDRP⁵⁸⁵. C'est seulement dans des cas exceptionnels que le registrant est autorisé à demander un délai supplémentaire⁵⁸⁶ qui ne peut toutefois pas excéder trente jours.

Cette disposition confirme qu'il s'agit d'une procédure d'urgence qui obéit à l'impératif de la rapidité et attribue des rôles clairs aux parties : le requérant est victime d'une atteinte au droit de marque perpétrée par le registrant. Cette hypothèse est confirmée par les circonstances du litige. Par exemple, le registrant ne peut formuler une réponse qu'à condition de s'acquitter de frais supplémentaires lorsque la procédure URS porte simultanément sur plus de 15 de ses noms de domaine⁵⁸⁷. En apparence, cette disposition, inexistante en UDRP, est contraire au principe du contradictoire car elle empêche le registrant de se défendre lorsqu'il ne paie pas de frais de procédure.

⁵⁸⁴ Point 1.2.7 de la procédure URS et 3 (b) (vii) Règles URS.

⁵⁸⁵ Point 5.1 de la procédure URS et 12(a) des Règles URS.

⁵⁸⁶ Points 5.2 de la procédure URS et 4(e) des Règles URS.

⁵⁸⁷ Point 5.2 de la procédure URS.

Mais elle s'explique par une présomption d'illicéité qui pèse sur le registrant dont un grand nombre de noms de domaine font objet d'un litige. Il s'agit d'un indice de la mauvaise foi du registrant dont l'on présume qu'il ne peut pas raisonnablement expliquer le bien-fondé de ces enregistrements. Rendre la réponse pour le registrant payante permet dans cette hypothèse d'éviter qu'il produise un argumentaire dilatoire dans l'unique dessein de prolonger la procédure et répond à l'impératif de rapidité de la procédure URS.

Notons également que l'impératif de rapidité s'applique à l'expert puisqu'il doit rendre sa décision dans un délai de cinq jours (contre quatorze pour l'UDRP) à compter de la réponse ou de l'expiration du délai de réponse du registrant.

Ainsi, la conduite de la procédure URS affiche des ressemblances avec l'UDRP quant à son principe, même si les délais sont plus courts dans la procédure URS. Mais leur issue procédurale est différente.

2) Une issue procédurale différente

Contrairement à la procédure UDRP dont la décision de transfert devient exécutoire au bout de dix jours sans contestation devant un tribunal étatique, la décision URS aboutit au blocage immédiat du nom de domaine⁵⁸⁸.

Ainsi, l'URS affiche des points communs avec les procédures de référé prévue par le droit français, en vertu duquel l'ordonnance rendue par le juge est immédiatement exécutoire (article 489 du Code de procédure civile). L'appel de l'adversaire n'est pas suspensif, il doit donc exécuter l'ordonnance tout de suite. De la même manière, la décision de blocage est immédiatement mise à exécution par les unités d'enregistrement⁵⁸⁹ et ce pour la durée de l'enregistrement et même une année à compter de la date d'expiration⁵⁹⁰.

Concrètement, le blocage du nom de domaine signifie qu'il est placé dans un statut

⁵⁸⁸ Paragraphe 10.2 de la procédure URS.

⁵⁸⁹ Paragraphe 10.2. de la procédure URS.

⁵⁹⁰ Il convient de s'interroger sur l'étendue du blocage du nom de domaine pendant la procédure. Le règlement URS dispose que le registrant dont le nom de domaine est bloqué n'a pas le droit de changer le contenu du site, ni de modifier le *whois* en vertu du paragraphe 4.1. de la procédure URS. En pratique, le registre peut bloquer le *whois* mais pas le site, se pose donc la question de savoir qui intervient lorsque le registrant modifie celui-ci.

d'inexploitabilité technique jusqu'à son expiration⁵⁹¹. Il peut cependant être levé dans l'hypothèse où le registrant n'ayant pas fourni de réponse aux accusations, paye une taxe pour redémarrer la procédure dans les six mois après la décision de suspension. Cette issue procédurale est différente de l'UDRP dont la décision de transfert, devenant exécutoire au bout de 10 jours, est définitive⁵⁹². Le constat inverse s'applique à la décision URS : il s'agit d'un blocage temporaire, levé à l'issue du délai d'un an ou au plus tard à l'issue de sa prolongation. Ainsi, la procédure URS ne permet pas de transfert du nom de domaine au plaignant puisqu'elle ne statue pas sur le fond du litige. Pour cette raison, le bénéficiaire du blocage doit de toute manière tenter la procédure UDRP, faute de quoi le registrant peut continuer l'exploitation illicite du nom de domaine à l'issue de la période de blocage ordonnée par la décision URS. Ce constat met en relief le caractère provisoire de la décision URS qui doit être suivie par une procédure UDRP qu'elle ne remplace pas.

Inversement, la procédure UDRP peut remplacer la procédure URS et même constituer un mécanisme d'appel de cette dernière. En effet, le requérant peut faire appel de la décision URS devant un collège d'appel URS ou devant un collège UDRP. L'appel devant le collège d'appel URS est prévu au paragraphe 12 de la procédure URS. Les frais de procédure varient selon la composition du collège⁵⁹³ et selon que l'appelant souhaite soumettre d'autres documents que ceux examinés en URS⁵⁹⁴. Il est en outre intéressant de noter que le centre NAF prévoit au paragraphe 17 du règlement supplémentaire la possibilité de former une procédure UDRP au lieu de faire appel⁵⁹⁵. Cette option est une passerelle de la procédure URS vers la procédure UDRP. Dans cette hypothèse précise, la notion d'« appel » doit être critiquée comme étant inadaptée

⁵⁹¹ Point 14 règles URS.

⁵⁹² À l'exception de l'introduction d'une instance devant un tribunal étatique.

⁵⁹³ Les frais de la procédure d'appel dont les centres déterminent les coûts, sont à la charge de l'appelant. Ainsi, le NAF et l'ADNDRC ont publié leur grille de coûts dans leurs règles supplémentaires.

⁵⁹⁴ Voir, pour les montants, le paragraphe 18 du règlement supplémentaire NAF, consulté sur <http://www.adrforum.com/resources/URS/URS%20Supplemental%20Rules.pdf> et l'article 14 des règles supplémentaires ADNDRC, consulté sur http://www.adndrc.org/mten/img/pdf/URS_Supplemental_Rules_8_September_2014.pdf ainsi que l'article 17 des règles supplémentaires pour le centre MFSD, consulté sur <https://urs.mfsd.it/new-gtlds-urs>.

⁵⁹⁵ Paragraphe 17 du règlement supplémentaire NAF, consulté sur <http://www.adrforum.com/resources/URS/URS%20Supplemental%20Rules.pdf>.

pour décrire le recours interne. La raison résulte du fait que les règlements respectifs ont des charges de preuve différentes : alors que la procédure URS exige la démonstration d'une atteinte évidente aux droits du requérant, la procédure UDRP recherche la prépondérance de l'atteinte. De plus, la procédure URS ne bénéficie d'aucun acquis procédural, puisque l'expert UDRP examine l'affaire *de novo* et au regard des principes directeurs sans tenir compte des éléments fournis lors de la procédure URS.

Depuis la mise en place de la procédure URS, le NAF a enregistré 1232 plaintes⁵⁹⁶ en première instance et seulement 13 décisions d'appel URS. Douze demandes d'appel ont été traitées entre 2014 et 2017 et seulement une en 2021. Toutes les commissions d'appel ont conclu au gel du nom de domaine⁵⁹⁷ à l'exception d'une décision qui a

596 Depuis la mise en place de la procédure URS, le NAF a enregistré 1232 plaintes (date: 9 mars 2021) dont 83 ont été rejetées, ce qui correspond à un taux de transfert de 81%. Il ne présente pas d'évolution significative depuis les 100 premières décisions URS rendues par le NAF : le taux de transfert était d'environ 86%, un chiffre semblable à celui observé pour les décisions UDRP devant le même centre. Nous notons ainsi que sur 29860 décisions UDRP rendues par le NAF depuis 2000, seules 2489 demandes ont été rejetées, soit moins de 10 %. Le taux de transfert UDRP s'élève donc à 90% pour le centre NAF et grimpe à 94% en 2020 pour l'OMPI, à 91% en 2019 et à 92% en 2018, d'après les statistiques OMPI, consultées sur https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/decision_rate.jsp?year=2020.

597 Les décisions d'appel ayant conclu au gel de noms de domaine : FA1403001550933, 10 avril 2014, *Aeropostale Procurement Company, Inc. vs. Michael Kinsey*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1550933F.htm> (le requérant obtient le gel du nom de domaine au motif que le registrant connaissait son droit de marque et qu'il entendait utiliser le nom de domaine dans l'objectif d'un gain commercial). La même solution est retenue dans les autres affaires d'appel : FA1404001552833, 18 juin 2014, *Deutsche Lufthansa AG vs. yoyo.email et al.*, consulté sur, <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1552833A.htm>; FA1404001554143, 6 mai 2014, *Wolfram Group LLC vs. Andrew Davis et al.*, consulté sur <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1554143A.htm>; FA1406001564796, 10 août 2014, *McDermott Will & Emery LLP vs. yoyo.email et al.*, consulté sur <https://www.adrforum.com/DomainDecisions/1564796A.htm>; FA1406001565344, 19 août 2014, *Foot Locker Retail, Inc. vs. yoyo.email et al.*, consulté sur <https://www.adrforum.com/DomainDecisions/1565344A.htm>; FA1509001637103, 7 oct. 2015, *LVMH SWISS MANUFACTURES SA vs. GiftSMS et al.* consulté sur <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1637103F.htm>; FA1507001628473, 28 juill. 2015, *Canon Kabushiki Kaisha vs. North Sound Names et al.*, consulté sur <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1628473F.htm> ainsi que FA1407001571774, 10 septembre 2014, *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG vs. Interactiv Corporation*, consulté sur <https://www.adrforum.com/DomainDecisions/1571774A.htm> où le requérant obtient en appel le gel du nom de domaine alors que la première décision URS rejette sa demande en retenant la probabilité de l'usage légitime que prétendait le registrant. En appel, le requérant réussit à prouver qu'en pratique, le registrant n'a pas utilisé le nom de domaine de la manière légitime contrairement à ce qu'il avait prétendu. Voir aussi, FA1406001563665, 6 août 2014, *Lockheed Martin Corporation vs. yoyo.email et al.*, consulté sur <https://www.adrforum.com/DomainDecisions/1563665A.htm>; FA1702001716444, 22 mars 2017, *GFPI S.A. vs. Michael Meyer et al.*, consulté sur <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1716444A.htm>; FA1604001672049, 28 juin 2016, *SANOFI vs. 苏威 et al.*, consulté sur <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1672049A.htm>; FA1605001673323, 23 mai 2016, *Interbrand Group vs.*

rejeté la demande du requérant⁵⁹⁸. Le collège décisionnel note que le registrant ne tire pas profit de la gestion du nom de domaine, excluant ainsi l'évidence dans l'usage de mauvaise foi au sens des principes URS. Il est cependant intéressant de noter que le requérant ayant perdu en appel URS, intente la procédure UDRP et y obtient le transfert du nom de domaine⁵⁹⁹. Cette décision, assez isolée, démontre que le standard de preuve est différent en URS dans la mesure où il s'agit d'une procédure d'urgence, alors qu'une analyse au fond conformément aux principes directeurs UDRP peut aboutir à une décision contraire.

Ainsi, nous notons que le nombre de plaintes URS faiblit d'année en année et le nombre d'appels URS peut être considéré comme dérisoire. Ce fait est un indicateur pour le faible intérêt pratique de la procédure URS: en effet, elle permet seulement d'obtenir la suspension du nom de domaine pendant un an (renouvelable une fois). Ensuite, le nom de domaine redevient à niveau disponible, sans que le requérant ayant obtenu gain de cause en URS ait une priorité d'enregistrement sur celui-ci. Par conséquent, le nom de domaine litigieux pourrait être enregistré par le même registrant ce qui ramènerait le requérant à la même situation qu'au moment de la procédure URS.

En plus, d'autres facteurs expliquent l'absence de popularité de l'URS : il s'agit d'une procédure peu connue au-delà de la communauté très restreinte des professionnels des noms de domaine. Et lorsqu'elle est envisagée par un avocat, il ne peut pas prédire avec certitude l'issue du litige URS puisque le nombre de décisions URS rendues à ce jour est trop faible pour établir une véritable jurisprudence. En plus de cette imprévisibilité, les conditions restrictives de l'URS sont dissuasives pour le plaignant : il doit résumer son argumentaire en seulement 500 mots et ne peut pas formuler de remarques lorsque le registrant répond à la plainte. Les seuls avantages de l'URS sont des frais de procédure moins élevés qu'en UDRP et une décision rendue plus rapidement. Pour cette

WhoisGuard, Inc. et al., consulté sur <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1673323F.htm>; FA2101001927725, 26 févr. 2021, *Capsugel Belgium NV vs. Honey Salt Ltd. / Privacy Hero Inc.*, consulté sur <https://www.adrforum.com/DomainDecisions/1927725A.htm>.

⁵⁹⁸ FA1404001554808, 24 juin 2014, *Stuart Weitzman IP, LLC vs. yoyo.email et al. tuartweitzman.email*, consulté sur <https://www.adrforum.com/DomainDecisions/1554808A.htm>.

⁵⁹⁹ OMPI, D2014-1537, *Stuart Weitzman IP, LLC vs. Giovanni Laporta, Yoyo.Email Ltd.*, consulté sur <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2014/d2014-1537.html>.

raison, certains professionnels du droit la surnomment « l'UDRP du pauvre »⁶⁰⁰.

Nous pouvons donc conclure que la spécificité de l'URS ne lui confère qu'un intérêt limité, celui d'un « mécanisme de protection des droits qui complète l'UDRP »⁶⁰¹ sans prétendre à la remplacer. Ainsi, la procédure URS s'ajoute aux nombreuses procédures spécifiques que nous avons examinées dans ce chapitre⁶⁰².

Ces procédures spécifiques aux nouvelles extensions génériques et aux noms de domaine internationalisés présentent entre elles d'importantes différences dans la mesure où chacune répond à une situation juridique particulière : certaines procédures sont préventives, d'autres destinées à mettre fin à une atteinte déjà perpétrée. De même, les procédures se divisent entre celles destinées à sanctionner le registrant alors que d'autres mettent en cause la responsabilité du registre. La diversité de ces procédures se reflète également dans les droits protégés : alors que la plupart d'elles défendent des droits de propriété intellectuelle, certaines formes d'objections sont destinées à prévenir des atteintes aux droits d'une communauté ou de l'ordre public.

Dans leur diversité, ces procédures attirent les mêmes critiques : le caractère récent de ces procédures et le flou de certaines dispositions a conduit à quelques décisions contradictoires, qu'il était nécessaire de réformer ensuite par des collèges de révision. De même, les mécanismes de protection prioritaire de droits individuels varient d'extension à extension créant ainsi une distorsion dans le niveau de protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

Ces réflexions nous amènent à considérer que l'ensemble de ces mécanismes est entaché d'imperfections. Elles résultent essentiellement du noyau conceptuel que partagent ces mécanismes : ils exigent la preuve d'un certain nombre d'éléments à la définition très obscure, autant dans les extensions classiques que nouvelles.

⁶⁰⁰ « Poor man's UDRP », formule utilisée par l'avocat J. B. SWANN, « Uniform Rapid Suspension – the first 100 decisions and an economic analysis », *World Trademark Review*, 12 févr. 2015, consulté sur

<https://www.worldtrademarkreview.com/enforcement-and-litigation/uniform-rapid-suspension-first-100-decisions-and-economic-analysis>.

⁶⁰¹ Processus de candidature du fournisseur de services URS, consulté sur <https://www.icann.org/resources/pages/urs-service-provider-application-process-2015-12-09-fr>.

⁶⁰² En effet, seules les procédures mises en place par les registres locaux se substituent à la procédure UDRP en ce que les registres des extensions génériques sont libres dans le choix de leur mécanisme de règlement de litiges.

CHAPITRE 3 - LES ELEMENTS COMMUNS AUX PROCEDURES CLASSIQUES ET CELLES APPLICABLES AUX NOUVELLES EXTENSIONS

L'UDRP a été la première procédure de règlement de litiges portant sur les noms de domaine. Elle s'appliquait aux huit extensions génériques qui existaient au moment de sa mise en place en 1999. Avec l'introduction des nouvelles extensions génériques et locales, se posait la question de l'applicabilité de la procédure UDRP aux litiges nés au sein des nouvelles extensions.

La réponse dépend de la nature de l'extension. Alors qu'elle est obligatoire dans les extensions génériques, elle n'est qu'optionnelle pour les ccTLDs (les extensions correspondant aux territoires des pays). Celles-ci revêtent une dimension politique et font écho à la notion de souveraineté du territoire.

Ainsi, l'ICANN permet aux registres locaux de déterminer les modalités de règlement extra-judiciaire des litiges nés au sein de leur extension. De cette manière, les registres ayant fait le choix d'introduire une procédure de règlement alternatif des litiges peuvent adopter l'UDRP, s'en inspirer pour créer leur propre procédure ou une nouvelle procédure spécifique. L'aménagement de cette multitude d'options s'explique par des spécificités juridiques, politiques ou économiques du territoire correspondant à l'extension locale.

Cependant, toutes les procédures alternatives ont un noyau conceptuel commun : le requérant, titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, demande de supprimer ou d'obtenir le transfert d'un ou plusieurs noms de domaine qui créent un risque de confusion avec sa marque. Pour que cette demande soit acceptée, le requérant doit apporter la preuve d'un risque de confusion entre son droit et le nom de domaine litigieux (SECTION 1). Par la suite, l'expert examine l'existence d'un éventuel intérêt légitime du registrant (SECTION 2) et vérifie sa mauvaise foi (SECTION 3).

SECTION 1 Le risque de confusion

Lors de l'enregistrement du nom de domaine, le registrant doit s'assurer que le nom de domaine ne corresponde pas à un droit de marque existant. Un tel nom de domaine pourrait faire croire à un lien avec la marque préexistante et entraîner une confusion auprès des internautes.

Pour établir le risque de confusion, les experts UDRP analysent la ressemblance des signes dans une approche objective (§1) ou déterminent le degré de risque de confusion entre le nom de domaine et la marque du requérant dans le cadre d'une approche subjective (§2). Ces deux démarches ont en commun d'exclure certains éléments de l'appréciation du risque de confusion (§3).

§1 L'approche objective du risque de confusion

La notion de distinctivité n'est pas définie par les principes directeurs. Elle a donc été forgée par la pratique, qui combine le droit continental à l'outre-Atlantique (A), tout en restant casuistique (B).

A) L'approche combinant droit continental et droit américain

Pour établir l'existence d'un risque de confusion, les experts UDRP comparent le nom de domaine à la marque du requérant comme dans l'affaire *Vivendi Universal vs. Mr. Jay David Sallen and GO247.COM, INC.*⁶⁰³. Dans cette « approche objective », les experts se réfèrent exclusivement à la comparaison des signes.

Pour cela, il convient de déterminer au préalable quelle partie des signes doit être comparée. Lorsqu'il s'agit d'une marque, c'est son élément écrit qui est comparé avec le nom de domaine (lui-même constitué par une suite de lettres). Ainsi, les éléments graphiques ou sonores de la marque sont exclus de la comparaison. La même question se pose quant au nom de domaine, qui se compose du service (« http » pour le web), de

⁶⁰³ OMPI, D2001-1121, *Vivendi Universal vs. Mr. Jay David Sallen and GO247.COM, INC.*, dans le même sens : OMPI, D2000-0662 *Wal-Mart Stores, Inc. vs. Richard MacLeod* et OMPI D2001-0491 *Cimcities, LLC vs. John Zuccarini d/b/a Cupcake Patrol*; OMPI, D2000-0927 *AltaVista Company vs. S.M.A., Inc.*; OMPI, D2000-0109 *Gateway, Inc. vs. Pixelera.com, Inc.*; OMPI n° D2001-0004 *America Online Inc. vs. Anson Chan et Playboy*; OMPI, D2001-0745 *Enterprises International, Inc. vs. Federico Concas, a.k.a John Smith, a.k.a. Orf3vsa*.

la racine et du domaine de tête (l'extension locale ou générique). Les experts UDRP affirment que l'analyse porte sur la racine du nom de domaine car ni le service, ni l'extension ne sont des éléments distinctifs⁶⁰⁴.

Il convient cependant de s'interroger sur le contenu exact de la notion de distinctivité dont la définition varie en fonction des législations. Ainsi, le droit français définit à l'article L.711-2 alinéa 2 du CPI le signe distinctif de façon négative en énumérant trois types de « signes dépourvus de caractère distinctif » : il s'agit de « signes (...) qui (...) sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service. Le deuxième exemple porte sur les signes (...) pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service (...) ». La troisième hypothèse concerne les « signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ».

A l'inverse du droit français, la jurisprudence américaine prévoit une échelle de distinctivité. Selon cette échelle, la marque générique ne peut pas être protégée car il s'agit du nom usuel du produit. Mais la marque distinctive en soi⁶⁰⁵ ou la marque suggestive bénéficient d'une protection modérée car elles décrivent indirectement une caractéristique du produit ou du service faisant appel à l'imagination du consommateur. Enfin, la marque arbitraire résultant de mots familiers mais employés d'une façon peu commune et la marque fantaisiste bénéficient d'une protection accrue contre la reproduction ou la contrefaçon.

Le schéma suivant résume ces niveaux de protection :

⁶⁰⁴ FA0008000095491, 3 oct. 2000, *The Forward Association, Inc. vs. Enterprises Unlimited* : « It should be noted that when a trademark is composed in whole or in part of a domain name, neither the beginning of the URL, nor the TLD (.com) have any source indicating significance. Those designations are merely devices that every Internet site provider must use as part of its address ». Le même raisonnement est adopté dans l'affaire OMPI D2000-0541 *In Diageo p.l.c. vs. John Zuccarini* : « The Complainant has registered the domain name <guinness.com>. This domain name is identical to Complainant's trademark Guinness, except that: (1) the domain name adds the generic top-level-domain ".com" and (2) the elimination of the letter "s"., "The addition of the generic top-level-domain (gTLD) .com is without legal significance in determining similarity ».

⁶⁰⁵ *Blisscraft of Hollywood vs. United Plastics Co.*, 294 F. 2d 694 (2d. Cir. 1961): « inherently distinctive » recevant de ce fait une protection automatique et complète sans besoin de preuve.

marque générique	pas de protection
marque distinctive en soi	protection modérée
marque arbitraire	protection accrue

L'analyse comparée des deux législations montre que l'approche française et américaine traitent la distinctivité de manière différente sur le plan probatoire : pour que le signe soit protégé, son titulaire doit démontrer l'absence du caractère usuel, générique ou nécessaire en droit français, alors qu'en droit américain, le titulaire place sa marque dans une échelle de distinctivité pour déterminer son degré de protection. Les principes directeurs ne retiennent aucune de ces approches puisqu'ils ne définissent pas la notion de distinctivité.

Ainsi, l'UDRP appréhende la distinctivité en combinant l'approche américaine et continentale mais en pratique, le raisonnement des experts UDRP demeure casuistique faute de définition par les décisions UDRP.

B) L'approche objective mais casuistique

Dans l'affaire *Dixons Group Plc. vs. Abu Abdullaahau* au sujet du nom de domaine « dixons-online.com »⁶⁰⁶, les experts insistent sur le fait que la distinctivité est plus importante pour une marque connue au-delà du public pertinent. Plus la marque est distinctive, plus le risque de confusion avec le nom de domaine qui la reproduit est grand.

Cette solution est reprise dans l'affaire *Christian Dior Couture SA vs. Liage International Inc.*⁶⁰⁷ relative aux noms de domaine « *babydior.com* » et « *babydior.net* ». En l'espèce, les experts considèrent que le risque de confusion est établi puisque le nom de domaine reprend entièrement la marque du requérant et y

⁶⁰⁶ OMPI, D2000-1406, *Dixons Group Plc. vs. Abu Abdullaahau*: « The Panelist found on the evidence presented that Complainant has a number of trade and service marks registered in the U.K. consisting of the words "Dixons" alone and with minor additions. The same evidence is presented by the Complainant in this dispute. The Complainant is a very well-known nationwide retailer of electronic products with a widespread trading reputation particularly in the U.K. ».

⁶⁰⁷ OMPI, 2000-0098, *Christian Dior Couture SA vs. Liage International Inc.*, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0098.html>.

ajoute le terme descriptif « baby ».

Mais le risque de confusion entre la marque et le nom de domaine peut également exister lorsque la marque n'est que partiellement reprise par le nom de domaine. L'expert considère dans l'affaire *EFG Bank European Financial Group SA vs. Jacob Foundation*⁶⁰⁸ relative au nom de domaine « *efgprivate.com* » que le registrant crée un risque de confusion lorsqu'il enregistre un nom de domaine reprenant l'élément distinctif de la marque⁶⁰⁹. Dans cette espèce, le nom de domaine correspond à la marque « EFG Private Bank (and device) » puisque l'élément distinctif de la marque est le terme « EFG ». En effet, les experts considèrent que le mot « private » et « bank » sont descriptifs et ne dissipent pas le risque de confusion avec la marque.

La position des experts OMPI est partagée par les experts d'autres procédures de résolution de litiges comme celle relative à l'extension « .eu ». Dans l'affaire concernant le nom de domaine « *proman-job.eu* », l'expert retient que l'élément distinctif de la marque du requérant est le terme « proman ». Le risque de confusion entre les deux signes est constaté puisque leur seule différence est le terme générique « job » qui se réfère à l'activité du requérant. Ainsi, l'expert considère que ce terme générique augmente davantage le risque de confusion entre la marque et le nom de domaine⁶¹⁰.

Le constat inverse est établi par une partie marginale des experts, comme dans la décision critiquable *Beiersdorf AG vs. Nivea International*⁶¹¹ relative au nom de domaine « *niveainternational.com* » : l'expert considère que le terme « international » permet de dissiper le risque de confusion entre la marque NIVEA et le nom de domaine

608 OMPI, D2000-0036, *EFG Bank European Financial Group SA vs. Jacob Foundation*.

609 OMPI, D2000-0036, *op.cit.*: « The Domain Name "efgprivate.com" is also confusingly similar to the trademark "EFG Private Bank (and device)". This Domain Name contains two of the three verbal elements of the trademark ("EFG" and "Private"). The only difference consists in the absence of the word "Bank" in the Domain Name. This difference is not apt to influence the overall impression left by the Domain Name. Indeed, the term "bank" belongs to the public domain, and as such possesses no distinctiveness for banking services. Moreover, it is the last element of Complainant's trademark, and is as such the less conspicuous ».

610 Centre d'arbitrage ADR pour le règlement des litiges au Domaine .eu, 06427, *IMPACT - GROUPE PROMAN, Roland GOMEZ vs. MAKE GROUP, s.r.o., Josef Vytiska*, consulté sur http://eu.adr.eu/adr/decisions/print.php?dispute_id=6427: « Le terme « -job » n'apparaît pas dans la marque enregistrée par le Demandeur et crée donc une différence entre le nom de domaine litigieux et la marque. Mais ceci n'exclut pas pour autant l'existence d'une ressemblance susceptible de prêter à confusion entre les deux (...). La confusion entre les deux s'avère inévitable. La présence du caractère spécial « - » entre les deux termes du nom de domaine litigieux ne change rien à l'enchaînement des deux mots ».

611 OMPI, D2001-0178, *Beiersdorf AG vs. Nivea International*.

« niveau international ». Cette interprétation est très discutable dans la mesure où le terme « international » est générique et confirme la renommée de la marque, ce qui, selon nous, ne fait que renforcer le risque de confusion⁶¹².

L'analyse de ces différentes décisions souligne la diversité des interprétations que peuvent avoir les experts quant à la notion de distinctivité. Elle est à l'origine de l'imprévisibilité des décisions et motive certains experts à s'éloigner de ce débat en refusant d'analyser la distinctivité de la marque : ils considèrent qu'un nom de domaine correspondant à une marque crée automatiquement un risque de confusion qui n'est pas susceptible d'être dissipé⁶¹³.

En conclusion, nous notons que cette approche restrictive, centrée sur les termes à comparer, occulte complètement l'effet produit dans l'esprit des internautes. Pour cette raison, l'approche subjective du risque de confusion s'impose comme une alternative dans la procédure UDRP.

§2 L'approche subjective du risque de confusion

Dans certaines décisions, les experts s'appuient sur le droit américain (A) pour expliquer leur approche subjective du risque de confusion. A l'inverse, lorsque les parties n'ont aucun lien avec le droit américain, les experts adoptent l'approche fondée sur le droit prétorien UDRP (B).

A) L'approche fondée sur le droit américain

Les experts considèrent que le droit américain est applicable dans l'hypothèse où les deux parties ont des points d'attache avec le territoire américain. Ils doivent être suffisamment importants, de sorte que le simple fait d'avoir enregistré le nom de

⁶¹² OMPI, D2001-0178, *op. cit.*, paragraphe 5(B) de la décision : « The domain name is neither identical nor deceptive similar to the complainant's domain name. The suffix "international", the uncommon element, sufficiently distinguishes the two names. The additional element in the domain name "international" has 13 letters without which a prospective client can never access the respondent's website. Thus the existence of the word "international" is substantial and sufficient to distinguish the two domain names ».

⁶¹³ Cette position ressort de la décision OMPI, D2001-0505, *Brittania Building Society vs. Brittania Fraud Prevention*: « the Panel concludes that a domain name is "identical or confusingly similar" to a trademark for purposes of the Policy when the domain name includes the trademark, or a confusingly similar approximation, regardless of the other terms in the domain name ».

domaine auprès d'un registrar américain ne suffit pas⁶¹⁴. Si les experts appliquent le droit américain, ils pourront se fonder sur l'approche subjective du risque de confusion. Elle place l'expert du côté des internautes pour vérifier si dans leur esprit un risque de confusion ait pu se produire. Ainsi, l'expert retient dans l'affaire *Red or Dead Limited vs. Kid Pty Ltd.* que le nom de domaine amène l'internaute à croire que les biens ou services proposés par le registrant sont ceux du requérant alors que ce n'est pas le cas en réalité⁶¹⁵. L'analyse menée par l'expert s'inspire du test en huit étapes consacré par la jurisprudence américaine *AMF, Inc. vs. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341*⁶¹⁶ (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit)⁶¹⁷ : ce faisceau d'indices analyse la force de la marque, la similitude entre les produits et la marque, les preuves de confusion, les circuits commerciaux utilisés, le type de produit, l'attention que l'acheteur est susceptible de porter au choix de ce produit, le but recherché par le défendeur en choisissant la marque et la probabilité d'expansion des gammes de produits⁶¹⁸.

Mais lorsque le litige UDRP n'est pas résolu en application du droit américain, les

614 Lorsque les deux parties n'ont aucune attache avec les Etats-Unis comme dans l'affaire OMPI, D2000 - 0996, *Diageo plc vs. John Zuccarini* : « this is not a case in which it is appropriate to apply principles of US trademark law: the parties are located in Ireland and Canada. For the purposes of this dispute, the Complainant has submitted to the jurisdiction of the courts of Canada. The only connection with the USA is the Registrar. This is insufficient to attract the application of US law to this case ».

615 OMPI, D2000-0280, *op. cit.* : « The idea suggested by the disputed domain name and the registered trademarks is that the goods or services offered in association with the domain name are manufactured by or sold by the Complainant or one of the Complainant's approved distributors. The domain name redordead.com registered by the Respondent is confusingly similar to the Complainant's registered trademarks RED OR DEAD ».

616 *AMF, Inc. vs. Sleekcraft Boats*, 599 F.2d 341 (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit), 1979.

617 Conçus pour apprécier le risque de confusion entre deux marques, ces critères sont ensuite adoptés par les tribunaux américains pour comparer les noms de domaine et les marques. Voir la décision du tribunal fédéral de district dans l'affaire *Bally Total Fitness vs. Faber*, 29 F. Supp.2d 1161 (C.D. Cal. 1998) et celle de la cour d'appel pour le 9e circuit dans l'affaire *Brookfield Communications vs. West Coast Entertainment*, 174 F.3d 1036, 1053-61 (9th Cir.1999).

618 Cité par les experts UDRP dans la décision *Diageo plc vs. John Zuccarin, op.cit.* : « In the absence of any Response from the Respondent, this Administrative Panel accepts that in the present state of development of the jurisprudence in this area, in cases where the administrative panel is being guided by the principles developing in the laws of the USA, the appropriate test to apply is the multi-factor test set forth in the decision of the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit in *AMF Inc. v. Sleekcraft Boats*, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979). In doing so, this Administrative Panel is conscious that this test may not be entirely suited to the determination of these issues as can be seen from the difficulties experienced by this Administrative Panel in its application (infra). Nonetheless it is the test that has been applied in a number of cases where there has been a "-sucks" element. Furthermore, in the present case the Complainant has submitted that this is the appropriate test to apply and the Respondent has made no submissions on the point. In the circumstances, this Administrative Panel with some reservations, accepts that this is the appropriate test to apply ».

experts n'appliquent pas ledit faisceau d'indices et lui substituent une approche subjective fondée sur le droit prétorien UDRP.

B) L'approche fondée sur le droit prétorien UDRP

Les experts UDRP ont tenté d'élaborer une définition du risque de confusion pour les besoins de l'analyse dans le cadre de la procédure UDRP dans l'affaire *Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited vs. Dejan Macesic*⁶¹⁹. Conformément à cette conception, le risque de confusion entre le nom de domaine et la marque est établi lorsque l'internaute est redirigé à son insu sur le site du titulaire du nom de domaine, tout en croyant qu'il accède à celui du titulaire de la marque : pour retenir la captation illicite de l'attention de l'internaute et le risque de confusion, l'expert recherche la similitude visuelle ou phonétique entre le nom de domaine et le signe du requérant.

Souvent, la similitude phonétique et visuelle se constatent ensemble : en effet, la similitude phonétique peut être retenue lorsque la prononciation des deux éléments à comparer est semblable au point de prêter à confusion. Cette prononciation similaire se conjugue avec la similitude visuelle, survenant lorsque le nom de domaine litigieux donne visuellement la même impression d'ensemble que la marque du requérant. Les similitudes visuelle et phonétique peuvent être créées par l'ajout ou la suppression d'une ou plusieurs lettres de la partie distinctive de la marque du requérant.

La recherche de cette similitude par l'exploitation des fautes d'orthographe ou de grammaire dans un but malveillant est dénommée « typosquatage ». Une illustration se trouve dans l'affaire *Neuberger Berman Inc. vs. Alfred Jacobsen*⁶²⁰ impliquant le nom de domaine « newbergerberman.com ». Le requérant, titulaire de la marque « Neuberger », conteste l'enregistrement du nom de domaine au motif que le registrant serait un typosquatteur, ayant sciemment recherché la similitude avec la marque afin

⁶¹⁹ OMPI, D2000-1698, *Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited vs. Dejan Macesic* : « In terms of sight and sound, the domain name <guinness.com> is virtually identical to the Complainant's GUINNESS name and mark. Except for the missing "N" in the domain name and the inconsequential suffix ".com", the two are identical. Accordingly, if an Internet user seeking to contact the Complainant at its Website were to misspell or mistype the <www.guinness.com> domain name by leaving out an "N", that person would be directed unknowingly to the Respondent's website ».

⁶²⁰ OMPI, D2000-0323, *Neuberger Berman Inc. vs. Alfred Jacobsen*.

d'attirer la clientèle du requérant. L'expert constate que le registrant a en effet remplacé la lettre « u » dans le terme « Neuberger » par un « w » afin de provoquer une confusion phonétique. Il conclut donc au typosquattage et ordonne le transfert du nom de domaine au requérant⁶²¹.

De la même manière, la similitude phonétique est fréquemment analysée par les experts d'autres procédures extra-judiciaires, comme le SYRELI⁶²². Par exemple, dans l'affaire relative au nom de domaine « credi-agricole »⁶²³, le collègue décisionnel considère que ce nom de domaine « est phonétiquement identique à la marque CREDIT AGRICOLE » et que « le titulaire avait, par la pratique du typosquatting, créé un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ».

La probabilité d'être qualifié de cybersquatteur est plus grande lorsqu'on acquiert plusieurs noms de domaine qui se prononcent de la même manière que la marque du requérant : telle est la conclusion de l'expert dans l'affaire *Yahoo! Inc. vs. Eitan Zviely* relative aux noms de domaine « yahu.com », « yhu.com » et « jahu.com »⁶²⁴. Il s'agit dans ce cas d'une pratique répétée et confirmant que ces activités abusives sont un fonds de commerce pour le registrant.

L'analyse ainsi menée montre que la combinaison de l'approche objective et subjective, adaptée par les experts au besoin d'analyse de l'UDRP, permet de prendre en compte la diversité des profils de cybersquatteurs. Ainsi, l'appréciation du risque de confusion à partir de l'impression produite par le nom de domaine auprès de l'internaute est utile pour démasquer le registrant ayant recherché intentionnellement la confusion avec la

621 OMPI, D2000-0323, *op. cit.*: « WIPO Administrative Panels have found confusing similarity between domain names and marks in similar circumstances of phonetic identity. In *Neuberger Berman Inc. v. Alfred Jacobsen*, Case No. D2000-0323, the Panel examined complainant's company name, "Neuberger Berman Inc.," and its corresponding domain name with respondent's <newbergerberman.com> domain name; the Panel found them to be "phonetically identical in English," and concluded that "the slight difference in spelling between 'Newberger' and 'Neuberger' and their phonetic identity make Respondent's domain name confusingly similar to Complainant's trademarks ».

622 Procédure de règlement extrajudiciaire des litiges dans les extensions locales correspondant au territoire français.

623 Décision SYRELI FR-2012-00019.

624 OMPI, D2000-0273, *Yahoo! Inc. vs. Eitan Zviely*: « the Panel found confusing similarity in several challenged domain names that varied the spelling of complainant's YAHOO! mark but maintained phonetic identity with it: <yahu.com>, <yhu.com>, and <jahu.com> ».

marque du requérant et de sanctionner plus facilement ce comportement malveillant. Cette méthode correspond certainement mieux au but de l'UDRP que la recherche d'un risque objectif *strico sensus* dont l'application rigoureuse aurait pu permettre à nombreux registrants malveillants d'échapper au transfert du nom de domaine. Mais nous considérons que la méthode prétorienne demeure encore trop restrictive en ce qu'elle exclut de l'appréciation certains éléments pourtant susceptibles d'établir le risque de confusion.

§3 Les éléments exclus de l'appréciation du risque de confusion

La jurisprudence UDRP n'est pas claire en ce qui concerne la prise en compte du contenu du site (A) pour apprécier le risque de confusion et se divise également concernant le sort des noms de domaine qui critiquent la marque du requérant (B).

A) Le contenu du site exclu de l'appréciation

L'approche objective et subjective du risque de confusion portent sur la comparaison du nom de domaine avec le droit de marque. Pour cette raison, la majorité des experts refuse d'analyser d'autres éléments, comme le contenu du site.

Cette solution est illustrée dans l'affaire précédemment analysée *Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited vs. Dejan Macesic*⁶²⁵. Dans cette espèce, le registrant affirme ne pas avoir utilisé le nom de domaine pour des activités visées par la marque du requérant. L'expert reste insensible à cet argument et considère que le risque de confusion doit être recherché dans la comparaison entre le nom de domaine et la marque sans prendre en compte la sphère d'activités. Par conséquent, il refuse d'apprécier le contenu du site puisque l'internaute, arrivant sur le site litigieux, serait déjà sous l'emprise de la confusion⁶²⁶. Ainsi, une fois créée, cette confusion n'est plus

⁶²⁵ OMPI, D2000-1698 *op. cit.*

⁶²⁶ OMPI, D2000-0996, *op. cit.* : « The Respondent does not deny that the disputed domain name is confusingly similar to the GUINNESS trademark. Rather he says there is no trademark infringement because his site does not sell similar wares in the same geographical sphere as the Complainant. But there is an important distinction between the domain name on the one hand and the Website on the other. The use to which the site is put has no bearing upon the issue whether the domain name is confusingly similar to

susceptible d'être dissipée, comme le confirme l'expert dans l'affaire *Estée Lauder Inc. vs. estelauder.com, estelauder.net and Jeff Hanna* relative aux noms de domaine « estelauder.com » et « estelauder.net »⁶²⁷. Le fait que le contenu du site web indique l'absence de lien avec le titulaire de la marque n'y change rien, puisque l'internaute est déjà découragé d'entamer une nouvelle recherche. Il pense atterrir sur d'autres sites qu'il n'a pas recherchés, comme l'explique l'expert dans l'affaire *Pharmacia & Upjohn AB vs. Dario H. Romero* au sujet du nom de domaine « pharmaciae.com »⁶²⁸.

Cependant, certains experts adoptent une conception différente, comme dans l'affaire relative au nom de domaine « *briefing.com* » où l'analyse du risque de confusion est élargie au comportement du registrant⁶²⁹. Ainsi, l'expert constate que le fait de proposer des produits ou services similaires à ceux du titulaire du droit de marque augmente le risque de confusion entre le nom de domaine et la marque. Cette solution laisse entrevoir qu'en cas de sphère d'activités différentes, le risque de confusion pourrait être exclu.

De la même manière, l'expert dans l'affaire *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG vs. Carnity*, relative aux noms de domaine « *porschedxb.com* » et « *porscheindubai.com* » prend en compte le contenu du site : dans la mesure où il ne reproduit pas le logo de la marque, tout risque de confusion avec celle-ci est exclu par l'expert⁶³⁰. Cette décision est

the trademark, because by the time Internet users arrive at the Website, they have already been confused by the similarity between the domain name and the Complainant's mark into thinking they are on their way to the Complainant's Website ».

627 OMPI, D2000-0869, *Estée Lauder Inc. vs. estelauder.com, estelauder.net and Jeff Hanna*, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0869.html>: « Since Respondent's avowed purpose is to create and maintain a "consumer complaint site" concerning the Complainant's products, the domain names used would be of little use to Respondent if they were not of sufficient confusing similarity with Complainant's trade or service marks so as to attract potential complainants. In fact, Respondent's domain names are clearly, and intentionally, confusingly similar to Complainant's marks ».

628 OMPI, D 2000-1273, *Pharmacia & Upjohn AB vs. Dario H. Romero*, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1273.html>: « As the Complainant rightly points out, persons, attempting to find the Complainant on the Internet and inadvertently misspelling the mark of the Complainant by adding an 'e' at the end, may become discouraged upon reaching Respondent's website and search no further for Complainant's website ».

629 OMPI, D2001-0970, *Briefing.com Inc vs. Cost Net Domain Manager*, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0970.html>: « Because Respondent has used its domain name to point Internet users to services substantially similar to Complainant's services, Respondent's domain name is confusingly similar to Complainant's Marks and domain name ».

630 OMPI, D2012-1030, *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG vs. Carnity*, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2012-1030>.

d'autant plus emblématique qu'il s'agit d'une marque de renommée internationale.

L'analyse précédemment menée permet de conclure qu'il n'y pas d'unanimité des experts quant à la prise en compte du contenu du site dans l'appréciation du risque de confusion.

Les mêmes divergences divisent les experts chargés de statuer sur les noms de domaine qui critiquent la marque du requérant.

B) La particularité des noms de domaine critiquant la marque du requérant

Une critique peut être exprimée de différentes manières : selon la teneur des propos, ils peuvent être illégitimes, donc diffamatoires, dénigrants ou simplement parodiques (1). Lorsqu'elle est exercée de manière licite, la critique peut dissiper le risque de confusion dont la création est reprochée au registrant lors de la procédure UDRP (2).

1) La distinction entre diffamatoire, dénigrant, injurieux et parodique

Si l'humour et la critique sont justifiés par la liberté d'expression, celle-ci peut se heurter à d'autres droits, comme la dignité humaine ou des droits de propriété intellectuelle⁶³¹. Ainsi, l'auteur dont les propos portent atteinte aux droits du requérant peut être condamné pour diffamation, injure ou dénigrement.

Pour opérer « la distinction entre diffamation et dénigrement », nous notons que « le dénigrement est un délit civil créé par la jurisprudence et la doctrine à partir de l'article 1382 – aujourd'hui l'article 1240 – du Code civil » puisqu'il s'agit d'un « abus spécifique de la liberté d'expression (...) »⁶³². Précisément, « le propos dénigrant a pour objet les produits ou services d'une entreprise (personne physique ou morale) »⁶³³. Son

⁶³¹ La jurisprudence européenne et française admettent unanimement que le respect du droit à la dignité constitue une référence pertinente, voir en ce sens, CEDH, gr. ch., 17 déc. 2004, n° 33348/96, *Cumpana et Mazare c. Roumanie*.

⁶³² A. QUIQUEREZ, « Clair-obscur autour de la distinction entre diffamation et dénigrement », *Contrats Concurrence Consommation* n° 8-9, Août 2018, étude 12.

⁶³³ En ce sens, Cass. com., 26 sept. 2018, pourvoi n° 17 - 15.502, précisant que le fondement du dénigrement doit donc être cantonné aux commentaires portant sur les produits ou services et non aux avis portant sur les personnes.

auteur a la volonté de perturber la libre concurrence⁶³⁴ par des propos sans base factuelle qu'il exprime sans mesure⁶³⁵.

A l'inverse, « le propos diffamant a pour objet une personne physique ou morale déterminée » (il ne vise donc pas les produits ou services mais directement la personne ou la société). La diffamation est définie à l'article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 comme étant « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé »⁶³⁶. Ainsi, la diffamation peut être retenue « si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation », comme le précise la jurisprudence de la Cour de cassation⁶³⁷. Pour être sanctionné, le fait diffamatoire doit être assez précis⁶³⁸.

De même, la distinction entre la diffamation et l'injure doit être soulignée, en ce que « le délit de diffamation (...) requiert (...) une articulation précise de faits susceptibles

634 La jurisprudence en apporte des exemples récents, voir en ce sens CA Paris, pôle 5, ch. 4, 27 janv. 2016, RG n° 13/10846, *Everything for Riders c. Lamalo*, CCC 2016, obs. M. MALAURIE-VIGNAL : « qu'en adressant ce message aux partenaires commerciaux (...) et en laissant croire que (la société) ne pouvait plus exercer son activité puisque le tribunal lui avait interdit de commercialiser ses produits (...) (elle avait) cherché à nuire à sa réputation commerciale » ; voir aussi en ce sens T. com. Paris, 8e ch., 23 nov. 2016, *X. (SAS) et Y. (SAS) c. Association « lesarnaques.com »*. L'acte de dénigrement n'est pas neutralisé par le seul prétexte que les parties ne seraient pas en situation de concurrence, comme il ressort de Cass. 1ère civ., 11 juill. 2018, pourvoi n° 17-21.457.

635 J.-Chr. GALLOUX et P. KAMINA, « Droit des dessins et modèles interne et communautaire », juin 2018 - mai 2019, Recueil Dalloz 2019, page 1578, notent au sujet de Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-18.350 : « la divulgation d'une action en contrefaçon n'ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu'elle ne repose que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, peut constituer un dénigrement fautif ». Selon J.-Chr. GALLOUX, cette décision « n'interdit pas toute communication sur une action judiciaire en cours (...) Il semble résulter des termes de l'arrêt qu'une communication est fautive si elle est « dépourvue d'une base factuelle suffisante en ce qu'elle ne repose que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits ». Cependant, cet arrêt ne répond pas aux nombreuses interrogations : « Mais qu'est-ce qu'une base factuelle suffisante ? La Cour exige-t-elle une présentation complète ou équilibrée des arguments des deux parties sur l'exigence d'une expression « mesurée », dans le cadre d'une communication sur un jugement de contrefaçon, Un avertissement sur la possibilité d'un débouté est-il nécessaire ou suffisant ? La question abordée par l'action doit-elle relever de l'intérêt général ? On aurait évidemment aimé le savoir ».

636 A. QUIQUEREZ, *op. cit.*

637 Cass. 2ème civ., 14 mars 2002, *Association culturelle des Témoins de Jéhovah de France (ACTJF) c. Dame Delporte* : Juris-Data, pourvoi n° 2002-013503.

638 Voir en ce sens, Cass. crim., 6 mars 1974, pourvoi n°73-92.256; Cass. crim., 3 déc. 1963, pourvoi n°62-93.121 ; Cass. ass. plén., 25 juin 2010, pourvoi n° 08-86.891 ; Cass. crim. 13 sept. 2005, pourvoi n° 04-85.932., CA Paris, 11e ch., sect. A, 9 févr. 2005 : ne peut être sanctionnée par l'injure la formule large : « le candidat sans doute le plus corrompu de tous » ; jurisprudence confirmée par : Cass. 1ère civ., 4 avr. 2006, pourvoi n° 05-14.404 , D. 2015. 342, obs. E. DREYER. Également reprise par CA Paris, 3 déc. 2013, RG n°13/03674 : « cette allégation, articulée en termes généraux, est vague, et ne comporte pas d'imputation d'un fait déterminé, qui soit de nature à être sans difficulté l'objet de preuve et d'un débat contradictoire; qu'il a plutôt une connotation injurieuse (...) ».

de preuve et qui mettent en cause l'honneur et la considération de la personne visée (...) »⁶³⁹ alors que des propos injurieux n'imputent aucun fait précis⁶⁴⁰.

Ces différentes procédures peuvent être schématisées de la manière suivante :

dénigrement	diffamation	injure	parodie
délict civil au sens de l'art. 1240 Code civil	délict pénal puni par l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881	délict pénal puni par l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881	licite
abus spécifique de la liberté d'expression → jeter le discrédit sur un concurrent en critiquant ses produits afin de détourner sa clientèle → porte sur les produits ou services d'une entreprise → acte de concurrence déloyale	l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 → « allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps », précisée par <i>Cass. 2ème civ., 14 mars 2002, Association culturelle des Témoins de Jéhovah de France (ACTJF) c/ Dame Delporte</i> → vise personne physique ou morale déterminée → articule un fait précis	1) l'existence d'une insulte ou d'une invective 2) adressée à une personne désignée 3) de façon publique 4) avec une intention coupable → vise personne physique ou morale déterminée → n'articule pas de fait précis	deux conditions : 1) réalisée dans le but de faire rire 2) exclure tout risque de confusion avec l'œuvre originale (aussi applicable aux marques)

⁶³⁹ TGI Paris, 17 déc. 2014, RG n° 13/10055.

⁶⁴⁰ Les propos qui imputent à la police de l'air et des frontières des méthodes brutales visant en priorité « les noirs et les arabes » ne constituent pas un fait précis au sens de l'article 29 de la Loi du 29 juillet 1881, mais l'expression d'une opinion injurieuse, voir en ce sens, Cass. crim., 7 déc. 2010, n°10-81.984, P n° 197; D. 2011. 2823, obs. G. ROUJOU DE BOUBÉE.

Nous constatons par conséquent que, pour choisir le fondement à son action, l'intéressé doit d'abord analyser les propos incriminés : lorsqu'ils visent sa personne ou son entreprise, il agit sur le fondement de la diffamation ou de l'injure⁶⁴¹. Si les propos sont relatifs aux produits ou services proposés par l'intéressé, il ne peut agir que sur le fondement du dénigrement⁶⁴². Ne pas se tromper dans la qualification juridique est d'autant plus important que les juges prononcent la nullité de l'assignation en cas de fondement erroné⁶⁴³.

Cependant, aucune action en justice n'est ouverte à l'intéressé faisant l'objet d'une simple parodie. « Pour être licites, les parodies, pastiches et caricatures devaient satisfaire à deux conditions : être réalisés dans le but de faire rire, c'est-à-dire ne pas nuire à l'auteur de l'œuvre originale, notamment en raillant celle-ci d'une manière outrancière, c'est-à-dire sans la transplanter dans un contexte différent de l'œuvre originale (...) à condition que tout risque de confusion soit exclu entre les deux compositions »⁶⁴⁴. Cette appréciation s'applique aussi aux marques, dont « un usage (...) à des fins de critique ou de parodie est licite, car justifié par la liberté d'expression »⁶⁴⁵. La jurisprudence rejette la demande en contrefaçon des sociétés dont

⁶⁴¹ Selon qu'ils imputent ou non un fait précis.

⁶⁴² Voir en ce sens, A. MARMONTEL, Recueil Dalloz 2000, page 359, « Critique de produits concurrents : diffamation ou dénigrement? » où l'auteur fait remarquer que les propos qui « visent, non pas la société concurrente, en tant que personne morale mais les produits que celle-ci commercialise » constituent un dénigrement. Cette position doctrinale ne fait que rappeler la jurisprudence constante jugeant qu'il s'agit d'actions alternatives : Cass. 2^eème civ., 5 juill. 2000, pourvoi n° 98-14.255, obs. A. LEPAGE; Cass. 2^eème civ., 8 avr. 2004, pourvoi n° 02-17.588.

⁶⁴³ Voir en ce sens, Cass. 2^eème civ., 18 déc. 2003, pourvoi n° 01-02.524 : nullité de l'assignation fondée sur l'ancien article 1382 du Code civil alors que les faits visent une diffamation ; même solution retenue par TGI Paris, 23 sept. 2015, *My Maison (SARL) c. Assoc. Lesarnaques.com*.

⁶⁴⁴ A. R. BERTRAND, Dalloz action, « Droit d'auteur », Chapitre 111 – Exceptions à la protection — 2010. Voir aussi, Cass., ass. plén., 12 juill. 2000, pourvoi n° 99-19.004, D. 2000. Somm. 463, obs. P. JOURDAIN considérant que des propos tenus dans le cadre d'une émission télévisée satirique et non dissociables de la caricature faite du dirigeant de l'entreprise mise en cause ne constituent pas une faute de la part de la société de télévision.

⁶⁴⁵ Ch. GEIGER, « Droit des marques et liberté d'expression de la proportionnalité de la libre critique », Recueil Dalloz 2007 page 884. L'auteur s'appuie sur « une série de décisions récentes qui avaient estimé que l'utilisation à des fins critiques de marques renommées était ouverte par le « principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression ». De même, l'utilisation humoristique par une association des éléments du décor des paquets de cigarettes d'une marque pour une campagne contre le tabagisme dans un but de santé publique, ne constitue pas un abus du droit de libre expression, comme il résulte de Cass. 2^eème civ., 19 oct. 2006, pourvoi n° 05-13.489; JCP 2006. II. 10195, note F. POLLAUD-DULIAN. Voir aussi

la marque est reprise à des fins de critiques. Tel est le cas pour les sociétés « Esso », « Areva » et « Danone », dont les marques sont « détournées à des fins critiques par une association sur son site internet afin de dénoncer les conséquences néfastes de l'activité de ces entreprises sur l'environnement, ou (...) la politique sociale de la société »⁶⁴⁶. La doctrine en conclut que l'utilisation d'une marque à des fins de critique correspond à « un usage polémique étranger à la vie des affaires »⁶⁴⁷.

Cette conception est également partagée par des juridictions étrangères et plus particulièrement par les tribunaux allemands. Dans une affaire relative au nom de domaine « Stoppesso.de »⁶⁴⁸, les juges de la Cour d'appel de Hambourg font prévaloir la liberté d'expression de l'article 5 de la loi fondamentale allemande (*Grundgesetz*) sur le principe de la protection des droits de propriété intellectuelle. Selon cette jurisprudence, l'invocation du droit des marques ne peut pas empêcher la création d'une plateforme en ligne qui nécessite de mentionner la marque dans l'objectif de critiquer les activités de l'entreprise⁶⁴⁹.

Cependant, l'abus peut constituer une faute sanctionnée sur le terrain de la responsabilité civile⁶⁵⁰. Pour établir l'abus, il est utile de se référer à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ayant estimé que « le droit des journalistes de

en ce sens, Cass. 1ère civ., 8 avr. 2008, obs. L. GAUDIN : une association qui représente la marque d'une société, associée à une tête de mort et à un poisson maladif, pour attirer l'attention du public sur le danger du nucléaire agissant conformément à son objet, dans un but d'intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n'abuse pas de sa liberté d'expression.

646 Ch. GEIGER, *op. cit.*

647 Ch. GEIGER, *op. cit.*

648 OLG Hamburg, 10 juin 2002, MMR 2003, 53.

649 F. L. EKEY, « Grundriss des Wettbewerbs- und Kartellrechts: Mit Grundzügen des Marken-, Domain- und Telekommunikationsrechts », C.F. Müller GmbH, 23 août 2013, page 162 : « Nach Ansicht des LG Hamburg ist es jedoch zulässig, eine Plattform für eine Unternehmenskritik unter einer das Unternehmenskennzeichen beinhaltenden Domain zu errichten. die Domain stoppesso.de werde schon nicht kennzeichenmässig verwendet zudem könne es dem Betreiber der Webseite aus verfassungsrechtlichen Gründen (Art. 5 GG) nicht versagt werden, sich kritisch mit einem Unternehmen zu befassen ». (Cet extrait peut être traduit en français de manière suivante : « selon les considérations du tribunal, il est licite d'animer une plateforme de critique visant l'entreprise en utilisant un nom de domaine qui comporte son signe distinctif. Le nom de domaine n'est pas utilisé à titre de marque ce pourquoi qu'il n'est, pour des raisons constitutionnelles, pas possible d'interdire à l'animateur du site hébergé sous du nom de domaine d'exercer une activité destinée à critiquer la marque »).

650 G. CORMAN et A. SINGH, « La protection de la marque contre la parodie : évolutions récentes », Cah. propr. intell. 2005, vol. 17, n° 1, page 203.

communiquer des informations sur des questions d'intérêt général est protégé à condition toutefois qu'ils agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l'éthique journalistique »⁶⁵¹. Nous comprenons que l'auteur de la parodie doit agir de bonne foi et ne pas véhiculer des fausses informations : la limite n'est donc pas constituée par la critique constructive mais résulte du mensonge, destiné à nuire à l'entité parodiée.

Cette notion de parodie est transposée en droit des marques américain et à la procédure UDRP.

2) La critique destinée à dissiper le risque de confusion en UDRP

L'existence du risque de confusion avec la marque n'est pas évidente lorsqu'il s'agit d'un nom de domaine de critique, pouvant également être diffamatoire.

Les experts UDRP admettent la licéité des noms de domaine qui parodient la marque, comme dans l'affaire OMPI, D2012-1618, *CFA Properties, Inc. vs. Domains By Proxy, LLC and John Selvig*. La décision énumère les conditions justifiant l'usage de bonne foi du nom de domaine. Ainsi, l'internaute doit comprendre que le site est une parodie se moquant effectivement des produits ou services du requérant sans cependant intentionnellement attirer les internautes pour réaliser un gain économique⁶⁵².

Il en va autrement avec les noms de domaine qui reprennent la marque du requérant et y ajoutent un verbe péjoratif du style « sucks » ou « stop », pour obtenir un nom de domaine tel que « marquesucks » ou « stopmarque ». Ils ne sont ni identiques (puisqu'ils comportent toujours le verbe « suck ») ni à confondre avec la marque du requérant (puisque le verbe « suck » est diffamatoire).

Partant de ce constat, l'expert dans l'affaire *Wal-Mart Stores, Inc. vs. MacLeod*⁶⁵³ reconnaît qu'il n'y a aucun risque de confusion entre la marque « wal-mart » et le nom

⁶⁵¹ CEDH 30 mars 2004, *Radio France c. France*.

⁶⁵² En l'espèce, l'expert constate que l'ajout du terme « Foundation » ne suffit pas à dissiper le risque de confusion avec la marque CHICK-FIL-A. De même, le contenu du site ne s'efforce pas à dissiper le risque de confusion, l'expert jugeant qu'un message, affiché en bas des pages web mentionnant que le site n'est pas affilié à la marque CHICK-FIL-A, n'est pas suffisant pour dissiper le risque de confusion.

⁶⁵³ OMPI, D2000-0662, *Wal-Mart Stores, Inc. vs. MacLeod*.

de domaine « wal-martsucks.com »⁶⁵⁴. Il considère cependant que ce risque de confusion existe lorsque le nom de domaine reprend en entier la marque pour lui porter atteinte⁶⁵⁵.

Toutefois, B. E. H. JOHNSON note que certains experts transfèrent automatiquement les noms de domaine « sucks » sans rechercher les critères cumulatifs énumérés dans la procédure UDRP. La raison serait le poids économique des requérantes, souvent des entreprises multinationales disposant d'un large portefeuille de marques auquel correspondent les noms de domaine litigieux⁶⁵⁶. Transférer automatiquement des noms de domaine de critique dès lors qu'ils reproduisent la marque constitue, selon nous, une position jurisprudentielle non-conforme à l'esprit des principes directeurs : elle équivaut à interdire purement et simplement l'existence de noms de domaine de critique. En effet, le registrant n'a aucun intérêt à enregistrer un nom de domaine ne faisant pas référence à la marque qu'il désire critiquer.

La sévérité de cette position a donné naissance à un courant jurisprudentiel contraire. Il est décrit dans l'opinion dissidente exprimée par l'un des experts dans l'affaire *Bloomberg L.P. vs. Secaucus Group* au sujet du nom de domaine « michaelbloomborgsucks.com » : alors que la majorité des experts retient l'existence d'un risque de confusion entre le nom de domaine et la marque, le troisième expert⁶⁵⁷ considère que, de manière générale, les noms de domaine « sucks » ne doivent pas donner lieu à la procédure UDRP. L'expert souligne qu'il ne peut y avoir de risque de confusion pour les utilisateurs comprenant, à la vue du nom de domaine, qu'il s'agit d'un site de critique ou de parodie auquel le titulaire de la marque ne peut avoir

⁶⁵⁴ OMPI, D2000-0662, *op. cit.* : « [n]o reasonable speaker of modern English would find it likely that Wal-Mart would identify itself using wal-martsucks.com » and « specifically reject[ed] Complainant's argument that consumers are likely to be confused as to the sponsorship or association of a domain name that combines a famous mark with a term casting opprobrium on the mark ».

⁶⁵⁵ OMPI, D2000-0047, *EAuto, L.L.C. vs. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc.* : « incorporating a distinctive mark in its entirety creates sufficient similarity between the mark and the domain name to render it confusingly similar » : pour justifier cette conception du risque de confusion, les experts se réfèrent à la décision antérieure *EAuto, L.L.C. vs. Triple S. Auto Parts, op. cit.*

⁶⁵⁶ B. E. H. JOHNSON, «Regulatory Update: Internet Sheriffs Approach the Electronic Frontier», 624 PLI/Pat 397, 428 (2000): « The reliance by the arbitration panels on the possession of a trademark or copyright sometimes leads to results that ignore other important legal consideration s ».

⁶⁵⁷ Opinion dissidente de l'expert D. SORKIN dans la décision NAF FA010400009707, *Bloomberg L.P. vs. Secaucus Group*, point 12, consultée sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/97077.htm>.

consenti⁶⁵⁸. Cette opinion est partagée par l'expert dans l'affaire *Wal-Mart Stores, Inc. vs. wallmartcanadasucks.com*⁶⁵⁹. L'expert considère qu'il est impossible qu'un nom de domaine diffamatoire puisse être confondu avec la marque du registrant⁶⁶⁰. Ce constat est partagé par l'expert dans l'affaire *CompUSA Mgmt. Co. vs. Customized Computer Training*⁶⁶¹ : il rejette la plainte du requérant *CompUSA's* contre les noms de domaine « stopcompusa.com » et « bancompusa.com » en considérant qu'il n'y a ni identité ni risque de confusion entre les noms de domaine et la marque⁶⁶². L'expert souligne que le nom de domaine comporte un élément de critique ou diffamatoire l'empêchant d'être associé à la marque du requérant. Par conséquent, il juge que l'UDRP n'est pas adaptée à la résolution des conflits concernant les noms de domaine diffamatoires et invite le titulaire du droit de marque à porter l'affaire devant les tribunaux étatiques⁶⁶³.

Cette analyse verrouille l'accès à la procédure UDRP à une certaine catégorie de justiciables et semble donc aussi contestable que la vision contraire admettant

658 Opinion dissidente de l'expert D. SORKIN, *op. cit.* : « in my view, it is unnecessary to inquire into the nature, legitimacy, or timing of Respondent's activities, because the disputed domain name on its face fails to fall within the scope of the UDRP, being neither identical to nor confusingly similar to any trademark owned by Complainant (...) the "sucks" suffix precludes any reasonable person from believing that the domain name is associated with or authorized by Complainant ». D'autres experts considèrent que l'adjonction du mot "sucks" ou de tout autre terme critique confère un caractère distinctif à la marque et n'est pas source de similitude pouvant prêter à confusion, voir notamment OMPI, D2000-1455, *McLane Company, Inc. vs. Fred Craig* ; OMPI, D2000-1104, *Wal-Mart Stores, Inc. vs. wallmartcanadasucks.com and Kenneth J. Harvey* et OMPI, D2000-1015, *Lockheed Martin Corporation vs. Dan Parisi*.

659 OMPI, D2000-1104, *Wal-Mart Stores, Inc. vs. wallmartcanadasucks.com* initiée par Wal-Mart à l'encontre du nom de domaine diffamatoire «wallmartcanadasucks.com ».

660 OMPI, D2000-1104, *Wal-Mart Stores, Inc. vs. wallmartcanadasucks.com, op. cit.* : «I do not see how a domain name including 'sucks' ever can be confusingly similar to a trademark to which 'sucks' is appended,» et, "[t]he use of the SUCKS.COM suffix attached to a company name has become a standard formula for internet sites protesting the business practices of a company».

661 FA0006000095082, 17 août 2000, *CompUSA Mgmt. Co. vs. Customized Computer Training*.

662 *CompUSA Mgmt. Co. vs. Customized Computer Training, op.cit.* : « [T]here is absolutely no confusion or similarity, much less identity, between the domain names and the trademarks held by Complainant [CompUSA]. No one could confuse 'COMPUSA', or anyone of the registered trademarks, and 'STOPCOMPUSA.COM' and 'BANCOMPUSA.COM' ».

663 *CompUSA Mgmt. Co. vs. Customized Computer Training, op. cit.* : « The UDRP has a narrow scope. It is meant to protect against trademark infringement, not to provide a general remedy for all misconduct involving domain names [W]hether a use is illegal in general is beyond the subject matter jurisdiction of an administrative panel under the UDRP. Disciplined construction of the UDRP is appropriate for another reason. The Policy should not be used to shut down robust debate and criticism. Allowing trademark owners to shut down sites that obviously are aimed at criticism of the trademark holder does just that. The Respondent may be acting unfairly. He may be engaged in unwarranted disparagement. He may be acting childishly. He may be retaliating for having lost earlier Cybersquatting cases. But this does not necessarily mean that he may be forced to transfer the accused domain name to the complainant under the UDRP, considering the purpose ».

systématiquement le recours UDRP contre les noms de domaine diffamatoires. En effet, tous les utilisateurs d'Internet ne sont pas anglophones et certains ne comprennent pas que le mot « sucks » exprime une critique. Cette catégorie d'internautes pourrait être induite en erreur en ce qu'elle ne comprend pas que le nom de domaine renvoie à un site de contestation, comme le souligne l'expert dans l'affaire OMPI *Société Accor vs. M.Philippe Hartmann*⁶⁶⁴. Dans cette hypothèse, l'internaute n'identifie pas le nom de domaine comme étant critique et peut l'associer à la marque.

Nous constatons donc que le traitement réservé aux noms de domaine de critique accentue l'incohérence de la jurisprudence UDRP, déjà marquée par des positions contradictoires sur nombreux sujets. L'analyse ainsi menée au sujet du risque de confusion ne permet pas de dégager un *leitmotiv* susceptible de guider l'expert UDRP dans l'appréciation de celui-ci. Elle met en exergue l'absence d'autonomie de la procédure UDRP, à l'instar des autres procédures extra-judiciaires de règlement de litiges relatifs aux noms de domaine.

En effet, les principes directeurs ne précisent pas la manière d'apprécier le risque de confusion. La pratique UDRP montre que celui-ci peut, selon le bon vouloir de l'expert, s'établir par référence au droit national. Là encore, le droit national de référence est choisi par l'expert sans que les principes directeurs proposent des règles de conflit de loi. Dans la mesure où chaque droit national retient différentes approches pour déterminer le risque de confusion, l'expert opte pour un raisonnement différent selon le droit national applicable à la résolution du litige.

Au contraire, l'expert peut refuser de s'inspirer d'un droit national et lui substituer son interprétation souveraine de la notion de risque de confusion. Celle-ci est le plus souvent basée sur des décisions UDRP précédemment rendues : dans la mesure où elles se réfèrent souvent à un droit national particulier, cette approche revient à appliquer indirectement le droit national de la décision qui sert de référence.

⁶⁶⁴ OMPI D2001-0007, *Société Accor vs. M.Philippe Hartmann*: « la Commission estime que dans le cas d'un public non anglophone, voire anglophone, mais peu habitué aux expressions familières ou argotiques, bref, d'un public ignorant la signification du mot "sucks" en soi ou pour désigner des sites de "cyberprotestation", la formule "accorsucks" ne signifie rien de plus que l'adjonction à la marque connue "accor" d'un suffixe dénué de sens particulier et, donc est inapte à constituer un "tout indivisible" modifiant globalement la perception de la marque "accor" constituant les deux premières syllabes de la séquence "accorsucks" ».

Ainsi, l'analyse des décisions UDRP ne fait ressortir aucune jurisprudence dominante : là où certains experts apprécient le risque de confusion de manière objective, d'autres optent pour une approche subjective ou une combinaison des deux.

Enfin, le résultat est sensiblement différent selon que l'expert analyse le contenu du site ou se borne à la comparaison des signes. Parfois, les avis des experts divergent sur la manière de comparer les signes. Tel est le cas pour les noms de domaine péjoratifs ou de critique : si certains experts prennent en compte le caractère exonératoire de la critique, d'autres y voient au contraire un élément qui renforce le risque de confusion entre les signes.

La complexité des noms de domaine de critique conduit par conséquent à différentes approches destinées à apprécier le risque de confusion. Partant de ce constat, les parties à la procédure UDRP ne bénéficient d'aucune prévisibilité quant à l'issue du litige ce qui affecte leur sécurité.

Nous pouvons adresser la même critique à l'appréciation de l'intérêt légitime des parties.

SECTION 2 L'intérêt légitime du registrant

La notion d'« intérêt légitime » renvoie à deux étapes procédurales différentes : d'abord, le requérant doit prouver que le registrant n'avait pas d'intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine (§1)⁶⁶⁵. Ensuite, le registrant peut se défendre contre cette accusation en démontrant les motifs légitimes l'ayant amené à enregistrer le nom de domaine (§2)⁶⁶⁶.

⁶⁶⁵ Paragraphe 4 (a) (ii) des Principes directeurs UDRP : « Vous devez vous soumettre à une procédure administrative obligatoire dans le cas où un tiers (un « plaignant ») fait valoir au prestataire applicable, en conformité avec les règles de procédure, que vous n'avez aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine, confirmé dans WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0"), paragraphe 2.1 (after the complainant makes a prima facie case, the burden of showing rights or legitimate interests in the domain name shifts to the respondent) ».

⁶⁶⁶ La notion d'intérêt légitime concerne le registrant dans la procédure UDRP, mais elle peut également s'appliquer le requérant : tel est le cas dans la procédure SYRELI comportant, contrairement à la procédure UDRP, l'exigence supplémentaire pour le demandeur de démontrer son intérêt d'agir. Cette notion est autant problématique en droit privé qu'en droit administratif, et le décret d'application ne

§1 La preuve de l'absence de l'intérêt légitime du registrant

La jurisprudence UDRP souligne qu'il appartient au requérant de prouver que le registrant n'a pas d'intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine⁶⁶⁷.

Le seul fait pour le requérant d'être titulaire d'une marque correspondant au nom de domaine ne démontre pas l'absence d'intérêt légitime. De même, le caractère générique du nom de domaine n'a aucune incidence sur cette appréciation, comme l'explique l'expert dans l'affaire *Shrimax Retail Ltd vs. CES Marketing Inc.eRes*⁶⁶⁸. Au contraire, le caractère générique du nom de domaine penche en faveur du registrant, dans la mesure où le nom de domaine est moins susceptible de porter atteinte à une marque, qui doit être distinctive.

Seules des hypothèses très précises excluent l'intérêt légitime du registrant : tel est le cas lorsqu'il enregistre le nom de domaine dans l'objectif de rechercher la confusion avec les droits du registrant (*Drexel University vs. David Brouda*)⁶⁶⁹. Il en va de même avec un le nom de domaine enregistré dans le but de promouvoir ses propres produits et services, comme dans l'affaire (*First American Financial Corporation vs. VistaPrint Technologies Ltd*)⁶⁷⁰.

Pour la jurisprudence UDRP dominante, l'intérêt légitime est apprécié de la même

s'aventure pas dans la précision de ce terme. Le seul fait de prétendre par exemple que l'enregistrement du nom de domaine litigieux n'est pas conforme à la charte de nommage ne suffit pour satisfaire à cette condition selon la décision de l'AFNIC « societe.fr » du 5 mars 2012, demande n° FR-2012-00015. De cette manière, le requérant doit faire comprendre au collège décisionnel en quoi le nom de domaine litigieux heurte ses intérêts, susceptible de créer ainsi une raison pour agir afin d'obtenir la suppression ou le transfert du nom de domaine litigieux.

667 OMPI, D2012-2151, *Kariyer.net Elektronik Yayincilik ve İletisim Hizmetleri A.S vs. Yenibiris Insan Kaynaklari Hizmetleri Danismanlik vs. Yayincilik A.S*, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2012-2151>.

668 *Shrimax Retail Ltd vs. CES Marketing Inc.eRes*, décision AF-0104, consulté sur <http://www.disputes.org/decisions/0104.htm> : « Where the domain name and trademark in question are generic - and in particular where they comprise no more than a single, short, common word - the rights/interests inquiry is more likely to favor the domain name owner. The ICANN Policy is very narrow in scope; it covers only clear cases of 'cybersquatting' and 'cyberpiracy,' not every dispute that might arise over a domain name ».

669 OMPI, D2001-0067, *Drexel University vs. David Brouda* : « rights or legitimate interests cannot be created where the user of the domain name at issue would not choose such a name unless he was seeking to create an impression of association with the Complainant ».

670 OMPI, DCO2016-0008, *First American Financial Corporation vs. VistaPrint Technologies Ltd.* : « it appears that the Respondent is using the Trade Mark in the Disputed Domain Name for the purpose of advertising its own services. The Panel considers it likely that the Respondent is generating some sort of revenue from this ».

manière que le risque de confusion⁶⁷¹, donc par rapport au nom de domaine lui-même sans se référer au contenu du site web. Cette solution est notamment affirmée dans l'affaire *E. & J. Gallo Winery vs. Hanna Law Firm*⁶⁷². Dans cette espèce, les noms de domaine hébergent des sites de défense de consommateurs. L'expert souligne cependant que l'appréciation de l'intérêt légitime porte sur le nom de domaine et non sur son utilisation. Ainsi, le fait d'avoir choisi un nom de domaine correspondant exactement à la marque du requérant prouve l'absence d'intérêt légitime du registrant puisqu'il aurait pu enregistrer un nom de domaine plus éloigné de la marque du requérant⁶⁷³.

Les affaires précitées montrent que l'appréciation de l'absence d'intérêt légitime est subjective et varie selon les experts. Elle est en tout état de cause difficile à établir, puisque le registrant peut seulement présumer l'intention du requérant. Conscients de cette difficulté qui se profile à travers de la pratique UDRP, les rédacteurs de principes URS instaurent dans le paragraphe 1.2.6.2 de la procédure URS une présomption simple d'intérêt légitime au profit du registrant : de cette manière, le registrant bénéficie d'un délai raisonnable pour commencer l'exploitation du nom de domaine qu'il vient d'enregistrer⁶⁷⁴.

Même si cette disposition est spécifique à la procédure URS, elle est devenue une jurisprudence constante en matière d'UDRP. En effet, les experts permettent au requérant d'apporter un premier indice d'absence d'intérêt légitime, à charge pour le registrant de prouver le contraire. Cette position a été consacrée dans l'affaire *Dow Jones & Company, Inc., and Dow Jones LP vs. The Hephzibah Intro-Net Project*

⁶⁷¹ Voir le paragraphe précédent.

⁶⁷² OMPI, D2000-0615, *E. & J. Gallo Winery vs. Hanna Law Firm*, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0615.html>.

⁶⁷³ *E. & J. Gallo Winery vs. Hanna Law Firm*, *op.cit.*: « That is the inherent, inevitable result of Hanna Law Firm's use of the mark to entice Internet users to the complaint websites. The availability of numerous other addresses for the complaint websites, plus the virtual identity between the BARTLES & JAYMES mark and the addresses for the two websites, buttress this conclusion ».

⁶⁷⁴ Voir en ce sens *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria*, *op. cit.*: les experts rejettent la demande du requérant en considérant qu'il n'a pas réussi à prouver l'absence d'intérêt légitime du registrant puisque la procédure URS a été introduite seulement neuf jours après l'enregistrement du nom de domaine ce qui n'a pas laissé le temps au titulaire du nom de domaine de l'utiliser.

*Limited*⁶⁷⁵ dans laquelle l'expert explique que la charge de la preuve est transférée sur le registrant dès que le requérant apporte un premier élément démontrant l'absence de l'intérêt légitime du registrant⁶⁷⁶.

Le même raisonnement est repris par les experts de la procédure relative aux noms de domaine enregistrés dans l'extension « .eu » : ainsi, l'expert dans l'affaire *Deutsche Lufthansa AG vs. Ronald Peeters* au sujet du nom de domaine « lufthansa.eu »⁶⁷⁷ consacre le renversement de la charge de la preuve : lorsque le requérant apporte ce premier indice, il appartient au registrant de prouver qu'il dispose d'un intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine litigieux.

§2 La preuve de l'existence d'un intérêt légitime du registrant

En vertu du paragraphe 4 (c) (ii) des principes directeurs, le registrant peut faire valoir plusieurs éléments afin de démontrer son intérêt légitime. Celui-ci peut résulter de la marque correspondant au nom de domaine (A) ou du fait d'être connu sous ce nom avant de l'avoir enregistré comme nom de domaine (B). Lorsqu'aucune des deux hypothèses ne correspond à la situation du registrant, celui-ci peut simplement prouver l'usage loyal ou non-commercial du nom de domaine (C). Ces éléments sont également repris dans d'autres procédures extra-judiciaires (D).

⁶⁷⁵ OMPI D2000-0704, *Dow Jones & Company, Inc., and Dow Jones LP vs. The Hephzibah Intro-Net Project Limited*, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0704.html>. Cette position est régulièrement rappelée par les experts, comme dans la décision OMPI D2012-107813 *O2 Holdings Limited c. Hu Yanlin, Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd.* et OMPI D2004-0110, *Belupo d.d. vs. Wachem d.o.o.* Ce point de vue est également partagé par les experts NAF comme en témoigne la décision FA0611000852581, 12 janvier 2007, *MetAmerica Mortgage Bankers c. Whois ID Theft Protection, c/o Domain Admin*.

⁶⁷⁶ *Dow Jones & Company, Inc., and Dow Jones LP vs. The Hephzibah Intro-Net Project Limited*, *op.cit.* : « Paragraph 4(c) of the Policy sets out, without limitation, certain circumstances which, if proven, are deemed to demonstrate Respondent's rights or legitimate interests. Whilst the onus of proof in these proceedings rests with Complainant the evidentiary burden in relation to the Respondent's rights and interests must shift to Respondent once a prima facie case has been raised by Complainant since the establishment of such rights lies primarily within the knowledge of Respondent ».

⁶⁷⁷ CAC 6452, *décision du 25 février 2013, Deutsche Lufthansa AG vs. Ronald Peeters, « lufthansa.eu »*, consulté sur http://eu.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=6452 : « Panels have generally held that a Complainant is only required to establish a prima facie case of lack of rights or legitimate interest and the burden to show the contrary then shifts to the Respondent. If the Respondent fails to show evidence of rights or legitimate interest, then it is deemed to have none ».

A) L'intérêt légitime issu d'une marque correspondant au nom de domaine

Le registrant peut démontrer son intérêt légitime d'avoir acquis le nom de domaine par le simple enregistrement antérieur d'une marque y correspondant ou lorsqu'il est connu sous ce nom. Cette double formulation permet au registrant de défendre son enregistrement, soit sur la base d'un droit sur une marque précédemment enregistrée et donc susceptible d'être vérifiée par l'expert par le simple enregistrement, soit par un autre moyen.

Cependant, la seule prétention d'être lié à une marque ne suffit pas, ainsi que l'explique l'expert dans l'affaire *TV Azteca S.A.B. de C.V. vs. Johny Romero (aka Johny Alfonso Romero Rocha)/ Total Play Inc)* relative aux noms de domaine « mitotalplay.com », « total-play.com » et « totalplay.com ». Dans cette espèce, les experts constatent que le registrant ne peut pas prouver son intérêt légitime dès lors qu'il n'est ni titulaire ni bénéficiaire d'un droit d'exploitation de la marque⁶⁷⁸.

Nous comprenons ainsi que la preuve d'un enregistrement suffit à elle seule pour démontrer l'intérêt légitime sans qu'il ait à apporter la preuve d'autres éléments.

De même, le registrant qui n'est pas titulaire d'une marque, dispose d'un moyen supplémentaire de prouver son intérêt légitime : il peut se fonder sur un autre signe ou tout droit de propriété intellectuelle sous lequel il aurait été connu avant d'avoir enregistré le nom de domaine. L'essentiel étant de démontrer que le registrant était associé à cette suite de lettres avant de l'avoir enregistrée comme nom de domaine.

B) L'intérêt légitime issu du fait d'être connu sous ce nom

Avant de l'enregistrer comme nom de domaine, le registrant peut avoir utilisé ce signe dans le commerce. Par exemple, le fabricant ou distributeur d'un produit hors ligne dispose d'un intérêt légitime d'enregistrer un nom de domaine correspondant à son

⁶⁷⁸ OMPI, D2012-2533, *V Azteca S.A.B. de C.V. vs. Johny Romero (aka Johny Alfonso Romero Rocha)/ Total Play Inc)*, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp%20?case=D2012-2533> : « in sum, given that there is no demonstrated relationship between Grippguard Inc. and Respondents, it is the view of the Panel that Respondents do not have registered trademark rights over the term TOTALPLAY, which can form the basis for claiming rights on legitimate interests in the disputed domain names ».

activité. Cette solution est retenue par l'expert dans l'affaire OMPI *EAuto, L.L.C. vs. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc.* portant sur le nom de domaine « eautolamps.com »⁶⁷⁹. L'expert constate que le registrant vendait des lampes pour automobiles avant d'enregistrer le nom de domaine litigieux. Son objectif est de continuer la vente de sa marchandise sur Internet ce qui constitue un intérêt légitime au sens des principes directeurs.

Cette solution est confirmée dans l'affaire OMPI *Avnet, Inc. vs. Aviation Network, Inc.* au sujet du nom de domaine « avnet.net »⁶⁸⁰. En espèce, l'expert reconnaît l'intérêt légitime du registrant utilisant le nom commercial avant de l'enregistrer comme nom de domaine⁶⁸¹.

La même conception est partagée par les experts NAF, notamment illustrée dans l'affaire *Pearson vs. Byers Choice* au sujet du nom de domaine « buyerschoice.com »⁶⁸² : le registrant étant connu sous le nom « byerschoice » depuis des années, l'expert NAF arrive à la conclusion qu'il a un intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine litigieux.

Nous notons que dans les affaires précitées, le requérant utilisait le nom commercial dans la vie des affaires, il s'agit donc d'un usage sérieux et effectif, comme il est exigé pour prouver l'exploitation commerciale de la marque. Ainsi, les experts semblent appliquer le critère de l'usage sérieux pour apprécier si le requérant est effectivement connu sous ce nom avant de l'avoir enregistré à titre de nom de domaine.

La procédure UDRP permet également au registrant qui n'est ni titulaire d'une marque correspondant au nom de domaine ni connu sous la dénomination enregistrée, de faire valoir qu'il utilise le nom de domaine de manière licite, ce qui correspond à un usage

⁶⁷⁹ OMPI, D2000-0047, *EAuto, L.L.C. vs. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc.*, décision du 24 mars 2000, consultée sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0047.html>.

⁶⁸⁰ OMPI, D2000-0046, *Avnet, Inc. vs. Aviation Network, Inc.*, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0046.html>.

⁶⁸¹ Voir également en ce OMPI, D2000-0008, *Digitronics Inventioneering Corporation vs. @Six.Net Registered*, au sujet du nom de domaine « sixnet.com, six.net » : « In that case, two domain names were in dispute: "six.net" and "sixnet.com." : « there is evidence (as set out in paragraph 5.7 above) that the Respondent is commonly known by the domain name "SIXNET" even though the Respondent has acquired no trade mark or service mark rights ».

⁶⁸² *Pearson vs. Byers Choice*, décision FA92015, consultée sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/92015.htm>.

non commercial ou loyal⁶⁸³.

C) L'intérêt légitime et l'usage loyal ou non-commercial du nom de domaine

Une illustration pour l'utilisation non-commerciale du nom de domaine figure dans l'affaire *Western Hay Company vs. Carl Forester*⁶⁸⁴ où l'expert reconnaît que l'usage non-commercial du nom de domaine visant à créer un groupe de discussion est licite. D'autres experts n'hésitent pas à qualifier l'usage commercial comme étant licite. Ainsi est-il dans la décision *Allocation Network GmbH vs. Steve Gregory* au sujet du nom de domaine « *allocation.com* »⁶⁸⁵ où l'expert considère que l'enregistrement d'un nom de domaine générique dans l'objectif de le revendre corrobore l'intérêt légitime du registrant. La condition étant qu'il n'ait pas agi de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu connaissance de l'intention du titulaire de la marque d'acquérir le nom de domaine litigieux, comme le précise l'expert dans l'affaire *Car Toys, Inc. vs. Informa Unlimited, Inc.* au sujet du nom de domaine « *cartoys.net* »⁶⁸⁶.

Pour apprécier la licéité de l'usage, les experts analysent le contenu du site web dans l'affaire *Telaxis Communications Corp. vs. William E. Minkle*⁶⁸⁷. Dans l'hypothèse d'un contenu démontrant l'usage licite, la plainte est rejetée.

L'analyse de ces décisions montre que les experts appliquent la procédure UDRP de manière favorable aux plaignants. En effet, ils rejettent la demande dès que le registrant est en mesure de démontrer qu'il a un intérêt licite à enregistrer ou à utiliser le nom de domaine. Cette preuve est facilitée pour le registrant puisqu'il peut s'appuyer sur le nom de domaine ainsi que sur l'usage qu'il en fait.

⁶⁸³ Voir en ce sens l'article 4 (c) (iii) des Principes directeurs.

⁶⁸⁴ FA 0001000093466, 3 mars 2000, *Western Hay Company vs. Carl Forester*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/93466.htm>.

⁶⁸⁵ OMPI, D2000-0016, *Allocation Network GmbH vs. Steve Gregory*, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0016.html>.

⁶⁸⁶ FA 0001000092531, 16 mars 2000, *General Machine Products Company, Inc. vs. Prime Domains*, « *craftwork.com* », consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/92531.htm>, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/93682.htm>

⁶⁸⁷ OMPI, D2000-0005, *Telaxis Communications Corp. vs. William E. Minkle*, décision du 5 mars 2000 : « The preliminary website established by Respondent at *www.telaxis.com* in June 1999 shows use or demonstrable preparations to use in the offering of real estate services. Therefore, the requirement of Paragraph 4(a) (ii) is not met ».

D'autres procédures extra-judiciaires, comme la procédure SYRELI, comportent des dispositions semblables destinées à prouver l'intérêt licite du registrant.

D) L'intérêt légitime dans d'autres procédures extra-judiciaires relatives aux noms de domaine

Les éléments permettant au registrant de démontrer son intérêt légitime, tels qu'ils figurent dans l'UDRP, sont également repris dans d'autres procédures extra-judiciaires. Ainsi, l'article VI (b) 2^{ème} point de la procédure SYRELI prévoit que « pour chaque dossier présenté en séance par le Rapporteur, le Collège est tenu d'évaluer : (..) si le nom de domaine objet du litige est 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 ».

La décision AFNIC au sujet du nom de domaine « leclerc.fr »⁶⁸⁸ montre la manière dont la notion « l'intérêt licite du registrant » est interprétée : dans cette espèce, le titulaire d'une marque renommée demande le transfert du nom de domaine correspondant exactement à sa marque. Cependant, cette marque porte le nom d'un char de la seconde guerre mondiale qui est mis à l'honneur sur le site du registrant. Compte tenu de ces éléments, le collège considère que le registrant dispose d'un intérêt légitime à enregistrer un nom de domaine pour glorifier un élément de l'histoire militaire française, même si au moment de l'introduction de la procédure, ce site n'affichait qu'une page d'écran.

Cette solution reconnaît l'intérêt du registrant malgré l'existence d'une marque renommée à laquelle le nom de domaine correspond. De plus, l'intérêt licite du registrant peut exister lorsque les parties sont concurrentes et le registrant ait profité de l'oubli du requérant de renouveler son nom de domaine: cette solution a été retenue dans la décision AFNIC au sujet du nom de domaine « nouslibertins.fr »⁶⁸⁹. Selon le collège décisionnel, un tel enregistrement constitue simplement un acte d'activités

⁶⁸⁸ Demande n° FR-2011-00011 décision du 24 janvier 2012.

⁶⁸⁹ Demande n° FR-2011-00014, décision du 24 janvier 2012.

concurrentes ne caractérisant pas la volonté de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Notons que cette position est confirmée par nombreuses autres décisions, comme celle relative au nom de domaine « mtdents.fr »⁶⁹⁰.

L'analyse de la notion d'intérêt légitime se fait en vertu d'un élément matériel et moral : sur le plan matériel, l'expert analyse les actes du registrant et sur le plan moral, les motifs de cet enregistrement sont appréciés. Ils peuvent être licites ou au contraire illicites lorsque le registrant a l'intention de porter atteinte aux activités du titulaire de la marque ou afin d'en tirer indûment profit. Cette dernière hypothèse renvoie à la notion de mauvaise foi.

SECTION 3 La mauvaise foi du registrant

En plus de la preuve du risque de confusion et de l'absence d'intérêt légitime, le requérant est amené à démontrer la mauvaise foi du registrant.

Celle-ci n'est pas le résultat du risque de confusion et de l'absence d'intérêt légitime, puisqu'elle se prouve indépendamment des deux éléments précités. La mauvaise foi est synonyme de la malveillance du registrant qui s'exprime tant dans ses intentions que dans ses actes : en effet, l'article 4 (b) des principes directeurs UDRP impose au requérant de prouver de manière cumulative que le nom de domaine ait été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Ainsi, le requérant doit apporter la preuve de l'enregistrement de mauvaise foi (§1) ce qui s'avère être plus difficile que la preuve de l'usage de mauvaise foi (§2).

§1 L'enregistrement de mauvaise foi

Alors qu'une partie des experts UDRP applique les principes directeurs pour exiger une preuve indépendante de l'enregistrement de mauvaise foi (A), d'autres experts adoptent une interprétation souple (B).

⁶⁹⁰ Demande n° FR-2012-00036 : « le nom de domaine <mtdents.fr> dans le but de profiter de la renommée de la société en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».

A) L'exigence d'une preuve indépendante de l'enregistrement de mauvaise foi

Difficile à apporter puisqu'elle concerne l'état d'esprit du registrant, cette exigence trouve sa source dans le droit de marque (1) issu du droit de l'Union et précisé par la jurisprudence française. Les exigences ainsi établies ont été transposées dans la procédure UDRP (2).

1) Une exigence inspirée du droit de marque

La condition consistant à prouver que c'est bien la mauvaise foi qui ait poussé le registrant à la réservation du nom de domaine, s'inspire notamment du droit de marque. D'abord, l'article 6 bis de la Convention de Paris a été interprété pour dire qu'il « n'existe pas de délai pour réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi »⁶⁹¹. Cette conception est affinée dans la jurisprudence du droit de l'Union qui sanctionne par la nullité toute marque enregistrée de mauvaise foi⁶⁹².

De même, le droit français, calqué sur le droit de l'Union, en précise les contours⁶⁹³. Ainsi, la jurisprudence française détermine que la mauvaise foi du déposant suppose au minimum la preuve de la connaissance de l'usage antérieur du signe par autrui⁶⁹⁴. C'est le cas lorsque le déposant savait ou aurait dû savoir qu'un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires.

⁶⁹¹ P. ARHEL, « Propriété intellectuelle : OMC Internat, Protection des signes distinctifs », Répertoire de droit international, Janvier 2019.

⁶⁹² CJUE, 13 nov. 2019, aff. C-528/18, *Outsource Professional Services c. EUIPO*. Les juges prononcent la nullité de la marque puisque son déposant savait que ce signe était déjà utilisé par une autre société qui a d'ailleurs refusé de collaborer avec lui. Cette démarche d'enregistrer en tant que marque le signe utilisé par la société concurrente est de nature à démontrer la mauvaise foi du déposant, de sorte que les juges n'ont pas considéré comme étant nécessaire d'apprécier le risque de confusion entre les deux signes. Cette analyse a été confirmée dans l'arrêt CJUE, 12 septembre 2019, aff. C-104/18 : la mauvaise foi peut être caractérisée même en l'absence d'un risque de confusion.

⁶⁹³ Les causes de nullité des marques sont énumérées à l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle (signe non-éligible à constituer une marque, pas distinctif, illicite, il porte atteinte à un droit antérieur). De plus, la jurisprudence ajoute la fraude comme cause de nullité, visant l'hypothèse du dépôt d'une marque en connaissance de l'usage antérieur du signe, donc déposée en « détournement de la fonction légitime du droit des marques », voir en ce sens CA Bordeaux, 28 févr. 1994, PIBD 1994. 567. III. 301.

⁶⁹⁴ CA Paris, 10 déc. 2003, Propr. ind. 2003, comm. no 21, note P. TREFIGNY; Cass. com. 25 avr. 2006.

De manière générale, la jurisprudence de la CJUE prévoit que la mauvaise foi est appréciée au moment du dépôt de la marque en tenant compte de tous les facteurs susceptibles de démontrer l'intention du déposant au moment du dépôt⁶⁹⁵. Le plus souvent, les éléments subjectifs sont déduits des circonstances objectives de l'espèce. Par exemple, pour révéler la volonté (subjective) d'empêcher les tiers de commercialiser un produit dans une présentation particulière, le juge analyse l'usage (objectif) de la marque après son enregistrement : le déposant qui n'exploite pas la marque après l'enregistrement, encourt sa nullité puisqu'il s'agit d'une marque de barrage. Le déposant est également sanctionné lorsqu'il n'a pas l'intention d'utiliser la marque conformément à ses fonctions essentielles. Tel est le cas s'il l'utilise pour porter atteinte aux intérêts de tiers d'une manière non conforme aux usages honnêtes ou s'il essaie d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque.

Cette conception est également reprise en droit français qui frappe de nullité la marque déposée de manière frauduleuse : il en est ainsi pour le dépôt qui s'est « manifestement inscrit dans une stratégie visant à priver (le requérant) de l'usage de ce nom nécessaire à son activité et constitutif de sa dénomination statutaire, caractérisant ainsi la mauvaise foi »⁶⁹⁶. Plus généralement, la mauvaise foi est constatée lorsque le dépôt de la marque a été fait dans le but d'empêcher le concurrent d'obtenir un droit ou d'exploiter les produits de son entreprise⁶⁹⁷.

Transposée aux noms de domaine par les tribunaux français, cette approche de la mauvaise foi dans l'enregistrement permet de considérer comme ayant agi de mauvaise foi le registrant de noms de domaine correspondants à une marque de radio quelques jours avant le lancement de celle-ci sur internet⁶⁹⁸. La manière d'apprécier la mauvaise foi du déposant est applicable aux noms de domaine, comme en témoignent les

⁶⁹⁵ CJCE, 11 juin 2009, aff. C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, PIBD 2009. III. 1225.

⁶⁹⁶ CA Paris, pôle 5, ch. 2, arrêt du 30 mars 2018, *CNSPA c. SPA*. Lorsque cet usage illicite ne concerne que certains produits ou services, il ne constitue un acte de mauvaise foi qu'à leur égard, voir en ce sens CJUE 29 janv. 2020, *Sky plc*, aff. C-371/18, RTD com. 2020. 332, obs. J. PASSA.

⁶⁹⁷ Cass. com. 13 févr. 1996 ; Cass. com. 21 sept. 2004, JCP 2005. I. 101, no 18, obs. Chr. CARON, Propr. ind. 2005.

⁶⁹⁸ TGI Nanterre, 1ère ch., 28 juin 2012 : après avoir constaté que le particulier avait réservé anonymement ces noms de domaine avant de les mettre aux enchères à des prix conséquents, le juge en conclut que le défendeur avait agi de mauvaise foi, « dans le seul but d'en tirer un profit ».

principes directeurs UDRP.

2) Une exigence transposée à la procédure UDRP

Pour que l'expert puisse constater l'enregistrement de mauvaise foi, il vérifie en premier lieu que le registrant ait effectivement eu connaissance de la marque du requérant⁶⁹⁹. La charge de la preuve pèse ainsi sur le requérant.

A l'instar du risque de confusion, cette preuve est plus facile à apporter lorsque la marque est notoirement connue ou renommée, comme dans l'affaire *Neuberger Berman Inc. vs. Alfred Jacobsen* relative au nom de domaine « newbergerberman.com » : les experts ne retiennent pas la bonne foi du registrant prétextant avoir inventé un personnage, correspondant par hasard à la marque du requérant⁷⁰⁰.

A l'inverse, la preuve est plus difficile à apporter lorsque la marque est peu connue. La difficulté est importante lorsque le registrant ne fait pas partie du public pertinent visé par la marque ou s'il n'est pas un concurrent de requérant : dans ce cas, la probabilité qu'il connaissait la marque du requérant est faible et la preuve d'autant plus difficile à apporter.

Après avoir prouvé que le registrant connaissait la marque avant d'enregistrer le nom de domaine litigieux, le requérant doit également établir un ou plusieurs éléments figurant à l'article 4 (b) : en vertu de l'article 4 (b) (ii), le registrant est de mauvaise foi lorsqu'il a « 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 ». En effet, ce comportement montre l'abus du principe de « premier arrivé –

⁶⁹⁹ Nous notons que cette condition est identique à celle édictée par la jurisprudence de l'Union et française. Voir en ce sens, F. FAJGENBAUM et T. LACHINSKI, « Procédure UDRP: la reconsidération de la condition de mauvaise foi », par *Logicom*, n° 44 - 2010/1 - 133, page 2, consulté sur http://www.nfalaw.com/docs/2010_1-L%C3%A9gicom-Proc%C3%A9dures-UDRP-reconsid%C3%A9ration-condition-mauvaise-foi.pdf : l'« enregistrement ne peut être réalisé de mauvaise foi que si le détenteur du nom de domaine connaissait effectivement l'existence des droits antérieurs qui lui sont opposés ».

⁷⁰⁰ OMPI, D2000-0323, *Neuberger Berman Inc. vs. Alfred Jacobsen* : « This panel is persuaded by Complainant's argument that the family names of Neuberger and Berman placed together to form a domain name are sufficiently unique that Respondent was unlikely ever to have coined such a domain name without already knowing about Complainant. As we stated above, this Panel finds Respondent's explanation that he created the name New Bergerber Man as a character in a story he wrote, and from this created the domain name, to be totally unbelievable ».

premier servi ». Ainsi, l'objectif du registrant malveillant peut être de créer un risque de confusion afin de proposer ses propres produits ou services aux internautes ou de forcer le requérant à racheter le nom de domaine. Le profil du registrant est un indicateur important pour les experts UDRP qui considèrent que l'enregistrement de multiples de noms de domaine non-utilisés mais représentant un intérêt pour un tiers témoigne de l'enregistrement de mauvaise foi⁷⁰¹.

Lorsque le requérant est le concurrent du registrant, il peut s'appuyer sur le fait d'avoir « enregistré un nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent »⁷⁰². Lorsqu'il s'inscrit dans une stratégie commerciale malveillante, comme le renvoi vers des sites concurrents dans l'affaire *Easyjet Airline Company Ltd vs. Steggle*⁷⁰³, cet enregistrement est automatiquement considéré comme indicateur de mauvaise foi.

Les exemples précédents mettent en relief que la preuve de l'enregistrement de mauvaise foi est particulièrement difficile à apporter puisqu'elle concerne l'état d'esprit du registrant. Ce pourquoi le requérant ne dispose pas toujours de preuves concernant les intentions malveillantes du registrant. Dans ce cas, les experts n'accordent pas le transfert du nom de domaine, même s'il est utilisé de mauvaise foi. Cette solution est affirmée par l'expert dans l'affaire *Telaxis Communications Corp. vs. William E. Minkle* au sujet du nom de domaine « telaxis.com ». Faute d'avoir prouvé l'enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine, le requérant ne réussit pas à obtenir le transfert alors que le nom de domaine renvoie vers des sites

⁷⁰¹ Ainsi, deux ou trois enregistrements émanant du même individu suffisent.

⁷⁰² L'article 4 (b) (iii) des principes directeurs UDRP.

⁷⁰³ OMPI, D2000-0024, *Easyjet Airline Company Ltd vs. Steggle*, consulté sur

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0024.html> : « here, Respondent has registered and linked both the "net" and "com" versions of a name confusingly similar to that of Complainant's marks in order to enhance the possibilities of diversion. For the rest, the other evidence and circumstances in Bridgestone were such that the Panel was able to conclude that Respondent had legitimate rights to the domain name it had registered, and that it had registered and used it in good faith. The same cannot be said here. Respondent also asserts a fallback argument that, in application of Bridgestone, only its "com", and not its "net" domain name can be transferred. On the facts of this case, it is not at all clear that this Panel would have reached different conclusions had the Respondent registered the "net" domain name only, but it is not necessary to decide that hypothetical question. What is clear, is that Respondent's fallback argument is stillborn where, as here, this very twin registration is part of the bad faith finding against Respondent ».

pornographiques⁷⁰⁴. Cette pensée est en opposition avec l'objectif des principes directeurs puisqu'elle laisse le cybersquattage impuni.

Pour cette raison, une partie des experts UDRP se distancie de la décision précitée et consacre une interprétation souple de l'exigence d'enregistrement de mauvaise foi.

B) L'interprétation souple de l'exigence d'enregistrement de mauvaise foi

Lorsque le requérant ne réussit pas à démontrer la mauvaise foi du registrant dans l'enregistrement du nom de domaine, les principes directeurs empêchent théoriquement son transfert. Inversement, une partie des experts UDRP considère que l'usage de mauvaise foi du nom de domaine contamine également l'acte d'enregistrement : dans l'affaire *Educational Testing Service vs. TOEFL*⁷⁰⁵ relative au nom de domaine « toefl.com », les experts retiennent que la spéculation avec le nom de domaine prouve l'enregistrement de mauvaise foi, puisque le registrant avait l'intention de commettre des actes frauduleux.

Par la suite, les experts établissent une théorie de la rétroactivité de l'enregistrement de mauvaise foi dans les décisions *City Views Limited vs. Moniker Privacy Services / Xander, Jeduyu, ALGEBRALIVE*⁷⁰⁶, ainsi que dans les décisions ADNDRC *Phillip Securities Pte Ltd vs. Yue Hoong Leong*⁷⁰⁷ et *Octogen Pharmacal Company, Inc. vs. Domains By Proxy, Inc. / Rich Sanders and Octogen e-Solutions*, appelées le « trio Octogen »⁷⁰⁸ : en vertu de cette conception, le registrant utilisant le nom de domaine de mauvaise foi, l'a inévitablement enregistré de mauvaise foi puisqu'au moment de l'enregistrement, il avait déjà l'intention de contourner l'exigence d'utilisation licite stipulée dans les principes directeurs. Cette réflexion trouve sa source dans la

⁷⁰⁴ *Telaxis Communications Corp. vs. William E. Minkle, op.cit.*: « Paragraph 4(a)(iii) requires that the domain name 'has been registered and is being used in bad faith'. The Respondent's registration of the domain name (telaxis.com) was not in bad faith ».

⁷⁰⁵ OMPI, D2000-0044, *Educational Testing Service vs. TOEFL*, décision du 16 mars 2000 : « As there is no evidence on the record that Respondent has undertaken any act regarding the disputed domain name other than to offer it for sale, the Panel infers that the offering for sale was Respondents purpose for the registration. If the Respondents offer for sale is determined to be in bad faith, then the registration will also be deemed to be in bad faith ».

⁷⁰⁶ OMPI, D2009-0643, *Views Limited vs. Moniker Privacy Services / Xander, Jeduyu, ALGEBRALIVE*.

⁷⁰⁷ DE-0900226.

⁷⁰⁸ OMPI, D2009-0786, *Octogen Pharmacal Company, Inc. vs. Domains By Proxy, Inc. / Rich Sanders and Octogen e-Solutions*.

disposition figurant à la Section 2 des principes intitulée « vos dires », rappelant qu'« en demandant l'enregistrement d'un nom de domaine (...) vous affirmez et nous garantissez que (...) vous n'enregistrez pas le nom de domaine à des fins illicites et vous n'utiliserez 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 ». Ainsi, le registrant ayant l'intention de violer cette exigence d'utilisation licite est de mauvaise foi lors de l'enregistrement. Il est considéré qu'au moment de l'usage, les véritables intentions du registrant apparaissent au grand jour.

Cette théorie de la mauvaise foi rétroactive est reprise dans nombreuses affaires et notamment dans la décision OMPI *Ville de Paris vs. Jeff Walter*⁷⁰⁹ portant sur le nom de domaine « parvi.org ». Dans cette espèce, l'expert caractérise la théorie de la contamination rétroactive comme étant une évolution utile et nécessaire de la pratique UDRP⁷¹⁰.

Dans la même ligne jurisprudentielle, certaines décisions appliquent la théorie de la contamination dans le cas inverse : l'usage de mauvaise foi est considéré comme établi dès lors que l'expert constate l'enregistrement de mauvaise foi. Le plus souvent, ce raisonnement est admis lorsque seul l'enregistrement de mauvaise foi peut être prouvé et pas l'usage de mauvaise foi. Par exemple, l'expert dans l'affaire *Ingersoll-Rand Co. vs. Gully*⁷¹¹, considère que l'enregistrement de mauvaise foi est suffisant pour ordonner le transfert du nom de domaine et que dès lors, le requérant n'est plus tenu de démontrer l'utilisation de mauvaise foi pendant toute la durée de l'enregistrement⁷¹².

Ainsi, l'expert n'impose plus au requérant de rapporter la preuve cumulative de l'enregistrement et de l'usage de mauvaise foi.

⁷⁰⁹ OMPI, D2009-1278, *Ville de Paris vs. Jeff Walter*.

⁷¹⁰ *Ville de Paris vs. Jeff Walter*, *op. cit.*: « This Panel sees such interpretation as a logical and incremental evolution of panel thinking in light of broader developments within the domain name system, and also one with firm foundations in decisions rendered in the earliest days of the Policy ».

⁷¹¹ OMPI, D 2000-0021, *Ingersoll-Rand Co. vs. Gully*.

⁷¹² *Ingersoll-Rand Co. vs. Gully*, *op. cit.*: « If at any time following the registration the name is used in bad faith, the fact of bad faith use is established." Furthermore, if the definition of "use" becomes consistently broad enough to include passive holding, the question of present use will become moot. Passive holding will always be present at the time of the dispute ».

§2 L'usage de mauvaise foi

Comme pour le dépôt de mauvaise foi, le droit de l'Union et le droit français précisent les indices permettant de caractériser l'usage de mauvaise foi de la marque (A). Ces éléments ont été la source d'inspiration pour les rédacteurs des principes directeurs qui compilent les indices susceptibles de prouver la mauvaise foi du registrant du nom de domaine à l'article 4 (b) des principes directeurs.

En vertu de ces dispositions, l'usage de mauvaise foi du nom de domaine est établi lorsque le titulaire du nom de domaine tente de le revendre (B) ou de détourner la clientèle du titulaire légitime (C). Mais la mauvaise foi peut également résulter de l'inactivité intentionnelle du registrant (D).

A) Les indices de l'usage de mauvaise foi établis par le droit de l'Union et le droit français

Il est difficile de prouver la mauvaise foi dans l'usage d'un signe. Cette démonstration n'est pas exigée pour la mise en œuvre d'une action en concurrence déloyale. La jurisprudence constante admet que la simple preuve d'une faute civile est suffisante⁷¹³. Cependant, la conception de « faute civile » peut être critiquée comme étant trop floue, puisqu'elle impose au concurrent d'agir avec précaution⁷¹⁴ sans préciser les actions prohibées par la loi. Contrairement à certaines législations comme le droit allemand⁷¹⁵, le législateur français n'énumère pas limitativement les procédés déloyaux. Ils sont déterminés au cas par cas par le juge qui instruit l'action en concurrence déloyale. Ainsi, toute faute dans l'exercice de la liberté de la concurrence peut éventuellement être qualifiée d'acte de concurrence déloyale : il peut s'agir de l'utilisation de moyens

⁷¹³ Cass. com., 23 oct. 1967 ; Cass. com., 16 janv. 2001, pourvoi n° 98-23.101 : « la concurrence déloyale suppose seulement une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil » ; voir aussi Cass. com., 19 sept. 2006, pourvoi n° 03-20.511, D. 2006. Pan. 2930, obs. Y. PICOD. Cela revient à « admettre l'application de la théorie de la concurrence déloyale, non seulement lorsqu'il y a intention de nuire, mais aussi en présence d'une simple négligence ou imprudence », cité d'après Y. PICOD, Y. AUGUET, N. DORANDEU, « Concurrence déloyale », Octobre 2010 (actualisation : Octobre 2020), Dalloz, Répertoire de droit commercial, point 93.

⁷¹⁴ Ainsi, peut être condamné pour concurrence déloyale un employeur alors que ce dernier a seulement commis une imprudence Cass. com., 17 oct. 1984, pourvoi n° 82-16.666; Cass. com., 27 janv. 1982, pourvoi n° 80-14.175, Bull. civ. IV, n°35.

⁷¹⁵ Voir à ce sujet, H. BECKER, « La nouvelle loi allemande du 8 juillet 2004 contre la concurrence déloyale », Gaz. Pal. 14 mai 2005, n° 134, page 3.

de confusion⁷¹⁶, de l'espionnage commercial⁷¹⁷, du non-respect de la réglementation du prix du livre⁷¹⁸, du couponnage électronique⁷¹⁹ ou encore de la publicité comparative⁷²⁰. Ces actes supposent une clientèle commune et la création d'un risque de confusion. P. ROUBIER classe cette multitude de procédés en trois catégories qui sont la confusion, le dénigrement et la désorganisation. Largement repise par la jurisprudence⁷²¹, cette classification n'est pourtant pas exhaustive parce que l'action en concurrence déloyale « doit pouvoir être mise en œuvre à propos de toute faute commise dans l'exercice de la liberté de concurrence »⁷²².

Ainsi, la doctrine y ajoute également le parasitisme (ou la concurrence parasitaire)⁷²³, étant une forme particulière de la concurrence déloyale puisqu'elle n'exige pas la preuve du risque ou de la confusion entre les entreprises concurrentes⁷²⁴. Cette condition est remplacée par la preuve de la mauvaise foi de l'auteur de l'acte agissant tel un parasite naturel, animé par « la volonté de se placer dans le sillage d'une entreprise et (pour détourner) la notoriété ou/et (l)'investissements, voire de savoir-faire. Ainsi, contrairement à la concurrence déloyale, l'acte de parasitisme nécessite un élément intentionnel »⁷²⁵.

En pratique, le parasitisme se profile notamment à travers le détournement de

⁷¹⁶ Cass. com., 7 nov. 1979, Bull. civ. IV, n°280.

⁷¹⁷ Cass. com., 25 sept. 1984, Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 6.

⁷¹⁸ Cass. com., 1er avr. 1997, pourvoi n° 94-22.129, D. 1998. Somm. 218, obs. Y. SERRA.

⁷¹⁹ Cass. com., 18 nov. 1997, pourvoi n° 95-17.445, Bull. civ. IV, n° 294.

⁷²⁰ Cass. com., 14 juin 2000, pourvoi n° 98-10.689, Bull. civ. IV, n° 126.

⁷²¹ Ph. LE TOURNEAU, « Parasitisme, Concurrence parasitaire et agissements parasitaires », J.-Cl. Concurrence-Consommation, fasc. 227, 2002 : « elle a presque acquis valeur de droit positif ».

⁷²² En ce sens, M.-L. IZORCHE, « Les fondements de la sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme », RTD com. 1998, page 17, J. M. MOUSSERON, « Entreprise : parasitisme et droit », Cah. dr. entr. juin 1992. 14 s.

⁷²³ Le parasitisme « est un acte de concurrence déloyale lorsqu'il concerne (...) des entreprises en situation de concurrence », comme a pu le juger Cass. com. 26 janv. 1999, pourvoi n° 96-22.457 ; dans le même sens : CA Paris, 4ème ch. B, 16 mai 2008, *Sté Sonia Rykiel c. Sté BCBG*, CCE 2008, n° 110, note Chr. CARON, 2ème espèce. Nous distinguons la concurrence parasitaire des agissements qui sont constatés en l'absence de concurrence entre l'auteur et la victime.

⁷²⁴ Voir en ce sens les réflexions de Ph. LE TOURNEAU, « Droit de la responsabilité et des contrats », 2021-2022, Chapitre 2215 - Agissements fautifs dans l'exercice des droits et parasitisme, point 2215.42. Ph. LE TOURNEAU appuie son analyse sur l'arrêt Com. 9 juin 2015.

⁷²⁵ En ce sens voir notamment, Cass. com., 4 févr. 2014, pourvoi n° 13-10.039, NP, Gaz. Pal. 8 juin 2014, page 21, obs. Ph. PIOT : cassation de l'arrêt n'ayant pas caractérisé la volonté de la société défenderesse de s'inscrire dans le sillage de la société demanderesse.

clientèle⁷²⁶ et de la réservation d'un signe pour en priver le concurrent alors que ce signe lui reviendrait légitimement. C'est l'évidence et la gravité de ces deux comportements déloyaux qui leur ont valu d'être choisis par les rédacteurs pour intégrer les principes directeurs UDRP⁷²⁷.

B) L'intention de revendre le nom de domaine au titulaire légitime

L'article 4 (b) (i) des principes directeurs prévoit que le registrant est de mauvaise foi lorsqu'il a « enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de (le) louer ou de céder d'une autre manière (...) 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 (...) déboursé(s) en rapport direct avec ce nom de domaine ». En vertu de cette disposition, le registrant est de mauvaise foi lorsqu'il propose au requérant d'acheter ledit nom de domaine pour tirer profit de cette vente.

La jurisprudence UDRP adopte des interprétations différentes de cette condition. Il existe un courant qui réduit la notion « offre de revente au requérant » à « l'intention de vendre tout court » : une illustration de cette approche figure dans l'affaire *Educational Testing Service vs. TOEFL* au sujet du nom de domaine « toefl.com »⁷²⁸. L'expert considère que la volonté de revendre le nom de domaine aux enchères publiques constitue un usage de mauvaise foi au sens du paragraphe 4 (b) (i) des principes directeurs. Cette solution s'oppose à la lettre des principes directeurs qui exigent que la revente vise précisément le requérant.

Mais d'autres décisions vont encore plus loin et transforment la condition d'« offre de revente au requérant » en « tout indice manifestant la volonté de vendre ». Cette

⁷²⁶ Le détournement de clientèle est un acte de concurrence déloyale, voir en ce sens, Cass. com. 4 oct. 1977 et Cass. 3ème civ., 13 mai 1971, Bull. civ. III, n° 298.

⁷²⁷ J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Marque de fabrique, de commerce ou de service », Répertoire IP/IT et Communication, octobre 2006, point 246 : « la mauvaise foi suppose que la marque a été déposée pour tenter de justifier un détournement de clientèle par des procédés déloyaux (ou) pour être opposée au titulaire d'une autre marque et l'obliger à la racheter », visant CA Paris, 18 déc. 1991, PIBD 1992. 521. III. 251, RTD com. 1992. 606, obs. A. CHAVANNE.

⁷²⁸ *Educational Testing Service vs. TOEFL*, op. cit.

position est retenue dans l'affaire OMPI *Home Interiors & Gifts, Inc. vs. Home Interiors*⁷²⁹ au sujet des noms de domaine « *homeinteriors.net* » et « *homeinteriorsandgifts.com* ». Il considère que l'installation d'un compteur recensant le nombre de visites du site correspond à la notion d'offre de revente au sens des principes directeurs. Pour l'expert, ce compteur a pour objectif de mettre en exergue la valeur du nom de domaine qui attire un certain nombre de visiteurs⁷³⁰, les incitant à se tourner vers le registrant afin de négocier la revente du nom de domaine.

Cependant, la décision *World Wrestling Federation, Inc. vs. Bosman* au sujet du nom de domaine « *worldwrestlingfederation.com* »⁷³¹ retient une interprétation différente : les experts considèrent que le seul fait de proposer un nom de domaine à la vente ne suffit pas à caractériser l'usage de mauvaise foi. D'après cette analyse, le registrant n'est pas de mauvaise foi dès qu'il spéculé avec un nom de domaine correspondant à la marque du requérant et ce même lorsqu'il avait connaissance du fait que le requérant en avait besoin pour promouvoir son activité sur Internet. Cette spéculation est licite lorsque le registrant n'a pas acquis le nom de domaine dans le but de le revendre au requérant.

Cette décision met en relief une distinction importante entre cybersquattage et spéculation licite. Selon cette conception, la spéculation avec un nom de domaine est licite, tant qu'elle ne prive pas un acteur économique précis de son nom de domaine. Inversement, il est illicite d'enregistrer un nom de domaine dans l'unique objectif d'en priver un acteur économique précis et de le contraindre au rachat du nom à un coût élevé. Cette deuxième conception correspond davantage à la rédaction des principes directeurs mais présente l'inconvénient de ne pas sanctionner toutes les formes de spéculation avec les noms de domaine.

⁷²⁹ OMPI, D2000-0010, *Home Interiors & Gifts, Inc. vs. Home Interiors*.

⁷³⁰ *Home Interiors & Gifts, Inc. vs. Home Interiors*, op. cit.: « The generic Top Level Domain ('gTLD') <.com> has come to suggest a commercial enterprise bearing the tradename of the web site host as the Second Level Domain ('SLD') name which precedes the <.com>. Finally, the fact that the Respondent has posted only a counter at the web site which records traffic to the site is tantamount to an advertisement that the web site is for sale and is an indicator of its value ».

⁷³¹ OMPI, D 1999-0001, *World Wrestling Federation, Inc. vs. Bosman*.

En conclusion, il existe une importante divergence jurisprudentielle quant à l'interprétation de la notion de revente du nom de domaine. Fort heureusement, la deuxième hypothèse de mauvaise foi reçoit une interprétation uniforme de la part des experts UDRP : il s'agit de l'intention de détourner la clientèle du requérant.

C) L'intention de détourner la clientèle du requérant pour en tirer profit

Selon le paragraphe 4 (b) (iv) des principes UDRP, est de mauvaise foi le registrant utilisant « (...) ce nom de domaine, (pour) sciemment (...) attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site (...), en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant (...) ». Cette confusion peut être provoquée par l'utilisation d'une version mal orthographiée de la marque du requérant, comme le souligne l'expert dans l'affaire *AltaVista Company vs. Saeid Yomtobian* relative aux noms de domaine « *altabista.com* » et « *altaista.com* »⁷³². Il note que l'usage de la version mal orthographiée de la marque du requérant en tant que nom de domaine est destinée à attirer les internautes étant à la recherche d'informations sur la marque du registrant. Ainsi, ils sont déviés sur le site du registrant.

La même confusion peut être créée par le registrant qui utilise l'acronyme du requérant, comme dans l'affaire *Telstra Corporation Limited vs. Nuclear Marshmallows* au sujet du nom de domaine « *telstra.org* »⁷³³.

On voit par conséquent que la procédure UDRP sanctionne l'objectif malveillant du registrant lorsqu'il tente d'attirer les internautes sur son site en faisant croire qu'il est administré par le requérant : tel est le cas dans l'affaire *Arthur Guinness Son & Co.*

⁷³² OMPI, D2000-0937, *AltaVista Company vs. Saeid Yomtobian* : « The use of misspellings alone is sufficient to prove bad faith under paragraph 4(b)(iv) of the Policy because Respondent has used these names intentionally to attract, for commercial gain, Internet users to his website by making a likelihood of confusion with the Complainant's mark ».

⁷³³ OMPI, D2000-0003, *Telstra Corporation Limited vs. Nuclear Marshmallows*, décision du 18 févr. 2000 : « The Administrative Panel must give close attention to all the circumstances of the Respondents behavior. A remedy can be obtained under the Uniform Policy only if those circumstances show that the Respondents passive holding amounts to acting in bad faith. The Administrative Panel has considered whether, in the circumstances of this particular Complaint, the passive holding of the domain name by the Respondent amounts to the Respondent acting in bad faith ».

*(Dublin) Limited vs. Dejan Macesic*⁷³⁴. Dans cette espèce, la manœuvre du registrant a comme objectif de profiter de la notoriété du requérant afin d'orienter les internautes vers la vente de ses propres produits ou services. Cette finalité mercantile est centrale dans l'évaluation de l'usage de mauvaise foi par le détournement de clientèle.

Par conséquent, un usage apparemment non-commercial du nom de domaine peut également prouver la mauvaise foi du registrant à partir du moment où il en tire profit : telle est l'hypothèse retenue dans la décision *AltaVista Company vs. Saeid Yomtobian*⁷³⁵ dans laquelle le registrant prétend exploiter un forum de discussion sur les produits du requérant. Après analyse, l'expert constate que le site comporte également des bandes publicitaires générant un profit pour le registrant⁷³⁶. Ainsi, l'expert retient que le registrant tire profit du nom de domaine en détournant la clientèle du requérant et ordonne le transfert du nom de domaine.

La même solution est retenue dans l'affaire *Wal-Mart Stores, Inc., vs. Walsucks and Walmart Puerto Rico*⁷³⁷ portant également sur une utilisation non-commerciale de plusieurs noms de domaine qui critiquent la marque du requérant. L'expert considère que le registrant est de mauvaise foi puisqu'il demande au requérant une compensation financière pour l'animation d'un site de discussion sur les produits de la marque de requérant. Ainsi, il utilise le nom de domaine afin d'extorquer des fonds au requérant. Pour cette raison, les experts qualifient la demande du registrant d'offre d'achat déguisée caractérisant sa mauvaise foi.

En conclusion, le détournement de la clientèle du requérant est sanctionné lorsque le registrant crée la confusion avec la marque du requérant afin d'attirer sciemment les

⁷³⁴ OMPI, D2000-1698, *Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited vs. Dejan Macesic* : « the domain name is being used in bad faith because it is being used intentionally to mislead Internet users into visiting the Respondent's Website in the belief that they are visiting the Complainant's Website ».

⁷³⁵ *AltaVista Company vs. Saeid Yomtobian, op.cit.*

⁷³⁶ *AltaVista Company vs. Saeid Yomtobian, op.cit.* « The panel has found that the domain name is being used both for a discussion group and for the commercial gain of generating revenue from advertising banners on the Respondent's site. The Respondent must have known of the Complainant's famous mark when he registered the disputed domain name and he did so in order misleadingly to divert traffic to his site from that of the Complainant ».

⁷³⁷ OMPI, D2000-0477, *Wal-Mart Stores, Inc., vs. Walsucks and Walmart Puerto Rico.*

internautes et en tirer un gain financier. Mais l'usage de mauvaise foi peut également être retenu lorsque le registrant reste volontairement inactif.

D) L'inactivité intentionnelle du registrant

L'inactivité peut concerner le comportement procédural des parties, donc viser leur inertie procédurale (1) ou décrire le non-usage du signe qui a été réservé (2).

1) L'inertie procédurale

Alors que l'inactivité volontaire des parties à la procédure judiciaire est sanctionnée par la péremption de l'action en droit français (a), tel n'est pas le cas de la procédure UDRP : en effet, les principes directeurs ne tirent aucune conséquence de l'inertie procédurale du registrant dans la procédure UDRP (b).

a) La péremption de l'action en droit français

En droit français, l'inertie procédurale désigne le fait de ne pas ou ne plus participer à la procédure judiciaire. Elle repose principalement sur l'idée de désistement tacite qui conduit à la péremption de l'instance⁷³⁸. Régie par les articles 386 à 393 du Code de procédure civile, il s'agit d'une sanction consistant en l'anéantissement de l'instance en raison de l'inaction des plaideurs pendant deux ans. Tel est le cas lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir des diligences⁷³⁹.

La péremption peut être invoquée devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire civil⁷⁴⁰ mais pas devant les juridictions répressives, même lorsque celles-ci sont saisies

738 I. PETEL-TEYSSIE et S. GUINCHARD, « Droit et pratique de la procédure civile », Chapitre 352 - Incidents relatifs au cours de l'instance, Dalloz action, 2017-2018.

739 Une diligence étant entendue comme toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance. La péremption ne peut concerner qu'une affaire en cours, c'est-à-dire enrôlée devant une juridiction de l'ordre judiciaire, voir en ce sens Cass. 2ème civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-17.097. En cas d'interruption de l'instance, le délai de péremption est lui-même interrompu et recommence à courir à compter de la reprise de l'instance (article 392, alinéa 1 du Code de procédure civile). En cas de suspension, le délai continue toutefois à courir (article 392, alinéa 2 du Code de procédure civile), ce qui laisse aux parties la possibilité d'accomplir des diligences interruptives. Cependant, l'arrêt Cass. 3ème civ., 26 janv. 2011, pourvoi n° 09-71.734 ne permet pas de reprocher un défaut de diligence aux parties lorsque la direction du procès leur échappe et qu'elles n'ont plus aucun acte à accomplir.

740 En vertu de l'art. 749 du Code de procédure civile.

d'intérêts civils⁷⁴¹. Elle n'est pas non plus prévue pour les juridictions arbitrales en raison de la durée limitée du pouvoir confié à l'arbitre⁷⁴².

De même, la péremption n'opère jamais de plein droit, elle doit être constatée par le juge⁷⁴³ qui ne peut la relever d'office⁷⁴⁴. En pratique, l'une des parties au litige la demande, mais elle peut également être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption (article 387 du Code de procédure civile) et ce avant tout autre moyen (article 388 du Code de procédure civile).

Cette notion de péremption de l'action est inconnue dans la procédure UDRP qui ne tire que des conséquences très limitées de l'inertie procédurale dont peut faire preuve le registrant.

b) L'inertie procédurale du registrant dans la procédure UDRP

L'inertie procédurale du registrant peut se profiler autant dans la phase précontentieuse que contentieuse. Les experts décident qu'est de mauvaise foi le registrant refusant tout dialogue extra-judiciaire préalable avec le requérant⁷⁴⁵.

De même, le refus de participer à la procédure UDRP est interprété comme indice de la mauvaise foi du registrant. Par exemple, l'expert dans l'affaire *Alcoholics Anonymous World Services, Inc. vs. Raymond* au sujet du nom de domaine « alcoholicsanonymous.net »⁷⁴⁶ considère que le registrant garde le silence puisqu'il n'a aucun élément à faire valoir pour sa défense. Selon l'expert, cette attitude témoigne de la mauvaise foi.

⁷⁴¹ Cass. 3ème civ., 27 oct. 2004, pourvoi n°03-13.724, Bull. civ. III, n°184.

⁷⁴² I. PETEL-TEYSSIE et S. GUINCHARD, *op.cit.*

⁷⁴³ Cass. 2ème civ., 23 oct. 1974, Bull. civ. II, n° 276.

⁷⁴⁴ Cass. 2ème civ., 13 janv. 2000.

⁷⁴⁵ L'expert dans l'affaire *Briefing.com Inc vs. Cost Net Domain Manager, op.cit.*, aboutit à cette conclusion après avoir relevé que le registrant a refusé de répondre aux nombreuses prises de contact du requérant avant le démarrage de l'UDRP : « A WIPO Panel has found that a registrant's nonresponsiveness to a complainant's efforts to establish communication in order to resolve a domain name dispute prior to filing an ICANN complaint is an indicator of bad-faith use and registration of a domain name ». Cette solution est confirmée par nombreuses autres décisions, comme OMPI, D2000-0090, *Data Systems, Inc. vs. IRG Coins and Ink Source, Inc.*, page 3.

⁷⁴⁶ OMPI, D2000-0007, *Alcoholics Anonymous World Services, Inc., vs. Raymond*. Cette position est partagée par certains experts NAF, comme le démontre la décision AF-0100 *Noodle Time, Inc. vs. Max Marketing* concernant le nom de domaine « benihanaoftokyo.com » : « failure to respond should be considered as an admission that such claims are true ».

Il est intéressant de noter que cette interprétation coïncide avec celle des tribunaux étatiques américains, comme dans la décision *Mondich vs. Brown* au sujet du nom de domaine « americanvintage.com » : dans cette espèce, l'expert se fonde sur les principes généraux du droit américain en matière d'administration de la preuve selon lesquels le registrant reconnaît qu'il n'est pas dans son bon droit lorsqu'il ne présente aucun argumentaire de défense⁷⁴⁷.

Mais cette solution s'oppose à la fois à la lettre de l'article 4 (b) des principes directeurs et à l'esprit de la procédure UDRP.

En effet, l'article 4 (b) des principes directeurs détermine qu'il appartient au requérant de prouver que le registrant ait agi de mauvaise foi. Ainsi, toute position jurisprudentielle contraire constitue un renversement de la charge de la preuve qui n'est pas toujours justifié dans les faits : il existe une différence entre le registrant décidant de garder le silence alors qu'il a été contacté par le requérant en quête d'une solution extra-judiciaire et le registrant non-averti n'ayant pas eu le temps de participer à la procédure UDRP. S'il est légitime de considérer que le registrant soit de mauvaise foi lorsqu'il ne répond pas aux tentatives de prise de contact du requérant, il en va autrement pour le registrant ayant manqué de temps pour se défendre.

Ainsi, certains requérants ont pour stratégie d'introduire la procédure UDRP au moment précis où le requérant aurait des difficultés à répondre dans les délais.

Pour lutter contre ces pratiques, le registrant conserve la possibilité de prouver sa bonne foi en faisant valoir qu'il est victime de « *Reverse domain name hijacking* » prévu à l'article 15 (e) des règles UDRP⁷⁴⁸. Dans ce cas, il lui appartient de prouver qu'il utilise le nom de domaine litigieux de bonne foi et que le requérant, conscient des droits du registrant, a détourné la procédure UDRP afin de le priver illicitement de son nom de domaine. Ce faisceau d'indices figure dans la décision *Goldline International, Inc. vs. Gold Line* relative aux noms de domaine « homeinteriors.net » et

⁷⁴⁷ OMPI, D2000-0004, *Mondich vs. Brown*, *op. cit.*: « It is a general principle of United States law that the failure of a party to submit evidence on facts in its control may permit the court to draw an adverse inference regarding those facts ».

⁷⁴⁸ Règles supplémentaires UDRP propres à l'UDRP, consultées sur <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf>.

« *homeinteriorsandgifts.com* »⁷⁴⁹ qui a été confirmée par d'autres décisions comme *Tourism and Corporate Automation Ltd. vs. TSI Ltd.* au sujet du nom de domaine « *tourplan.com* »⁷⁵⁰.

Dans les paragraphes précédents, nous avons mis en exergue qu'il appartient au requérant de prouver l'absence d'intérêt légitime, le risque de confusion ainsi que la mauvaise foi du registrant. Cette preuve est différemment appréciée selon les centres de règlement de litiges. D'ailleurs, au sein d'un même centre, des divergences d'appréciation apparaissent entre les experts. Ce constat est troublant pour les parties puisqu'elles ne peuvent pas prévoir l'issue du litige et risquent d'être victimes de ces divergences jurisprudentielles.

A l'inverse, la qualification des procédures extrajudiciaires de règlement de litiges relatifs aux noms de domaine semble mettre tous les rédacteurs d'accord.

2) Le non-usage du signe protégé

En droit de l'Union et en droit français, le non-usage d'un signe distinctif protégé (a) conduit à la déchéance des droits de son titulaire. Inversement, le non-usage du nom de domaine n'a ni d'impact sur les droits du registrant ni sur l'issue de la procédure UDRP (b).

a) Le non-usage d'un signe distinctif en droit français

Le droit de marque s'acquiert par enregistrement mais se perd lorsque son titulaire ne l'utilise pas de manière sérieuse. Il encourt donc la déchéance de ses droits, prévue en droit français à l'article L. 714-5, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle⁷⁵¹ et

⁷⁴⁹ OMPI, D2000-1151, *Goldline International, Inc. vs. Gold Line*: « The Respondent claims the Complaint constitutes an attempt at domain name hijacking. This is defined in paragraph 1 of the Rules as "using the Policy in bad faith to attempt to deprive a registered domain-name holder of a domain name." See also paragraph 15(e) of the Rules. To prevail on such a claim, Respondent must show that Complainant knew of Respondent's unassailable right or legitimate interest in the disputed domain name or the clear lack of bad faith registration and use, and nevertheless brought the Complaint in bad faith ».

⁷⁵⁰ AF-0096, *Tourism and Corporate Automation Ltd. vs. TSI Ltd.*

⁷⁵¹ En vertu duquel encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de

en droit européen à l'article 10 de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques.

A l'inverse de la marque, le droit sur le nom commercial ne s'acquiert pas par le biais d'un enregistrement mais par son emploi pour la désignation d'un commerce. Ainsi, la jurisprudence française rappelle régulièrement que l'usage du nom commercial doit être constaté au moment de son acquisition mais également tout au long de son existence⁷⁵² : lorsqu'il n'est plus utilisé, il n'existe plus⁷⁵³. En pratique, l'arrêt de l'usage du nom commercial est la conséquence de la cessation de l'activité qu'elle distingue⁷⁵⁴.

Pour cette raison, l'usage du signe distinctif peut conditionner son obtention et demeure toujours un critère pour le maintien de sa protection. Tel n'est cependant pas le cas du nom de domaine, réservé à l'issue d'un simple enregistrement sans aucune exigence d'usage.

Nous notons donc que les principes directeurs ne tirent aucune conséquence du non-usage du nom de domaine, alors qu'il constitue un indice de mauvaise foi dans le cadre de la jurisprudence UDRP.

b) Le non-usage du nom de domaine et la procédure UDRP

A l'instar du droit de marques, le titulaire d'un nom de domaine obtient le droit sur celui-ci dès son enregistrement : ce droit est celui d'utiliser le nom de domaine de manière licite. A l'inverse de la marque et du nom commercial, il n'existe donc aucune exigence d'usage pour le nom de domaine.

Même en étant inactif pendant tout la durée de son enregistrement, le nom de domaine demeure réservé par son registrant, le non-usage n'affectant pas les droits dont dispose

cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'État.

⁷⁵² CA Aix-en-Provence, 12 mai 1964 et CA Lyon, 7 nov. 1988 ainsi que CA Paris, 2 oct. 1991.

⁷⁵³ Cass. com. 30 nov. 1983, RTD com. 1984.282, obs. J. AZEMA et A. CHAVANNE et CA Paris, 7 nov. 1994.

⁷⁵⁴ Tel n'est pas le cas de l'interruption provisoire, si lors de la reprise d'activité, le fonds lui-même existe encore avec une clientèle (T. com. Lyon, 4 mai 1950, Ann. propr. ind. 1951.174).

son titulaire. Alors qu'il est assigné en UDRP, le réservataire du nom de domaine n'est pas obligé de prouver l'usage licite de son nom de domaine. Si les principes directeurs ne prévoient pas de disposition en ce sens, la jurisprudence UDRP considère cependant que le non-usage du nom de domaine peut témoigner de la mauvaise foi du registrant. Ainsi est-il dans la décision *Telstra Corporation Limited vs. Nuclear Marshmallows* concernant le nom de domaine « telstra.org » où l'expert souligne que dans certaines circonstances, l'inactivité du registrant prouve qu'il a utilisé le nom de domaine de mauvaise foi⁷⁵⁵. C'est également le cas lorsque le registrant laisse une page vierge en essayant parallèlement de vendre le nom de domaine aux enchères publiques, comme dans l'affaire *Fortuneo vs. Johann Guinebert*⁷⁵⁶.

En dépit des dispositions UDRP, d'autres experts vont encore plus loin et exigent que le registrant démontre un usage actif de bonne foi afin de conserver son nom de domaine. Ainsi, ils sanctionnent le registrant lorsqu'il entreprend des actes dans l'unique dessein d'éviter le transfert, tels que dans l'affaire *Briefing.com Inc vs. Cost Net Domain Manager* relative au nom de domaine « briefing.com »⁷⁵⁷. L'expert transfère le nom de domaine en considérant que le renvoi vers un site contenant une simple salutation n'est pas suffisant pour éviter le risque de confusion dans l'esprit des internautes puisque le registrant n'insiste pas assez sur l'absence de lien avec le requérant. Cette décision impose au registrant l'obligation d'utiliser le nom de domaine de bonne foi afin d'éviter la confusion avec la marque du requérant et donc le transfert de son nom de domaine.

Cette solution, loin d'être isolée, est largement partagée par les experts UDRP. Ainsi, peu d'experts font peser la charge de preuve sur le requérant⁷⁵⁸.

⁷⁵⁵ *Telstra Corporation Limited vs. Nuclear Marshmallows*, *op. cit.*: « the concept of a domain name "being used in bad faith" is not limited to positive action; inaction is within the concept. That is to say, it is possible, in certain circumstances, for inactivity by the Respondent to amount to the domain name being used in bad faith ».

⁷⁵⁶ OMPI, D2001-0781, *Fortuneo vs. Johann Guinebert* : « The Panel is also of the opinion that the passive holding of the Domain Name since its registration (no use other than putting it up for auction) in question, combined with the lack of explanation or evidence provided by the Respondent to demonstrate the good faith registration or usage of this Domain Name, all infer bad faith, pursuant to the 4(a)(iii) of the ICANN policy on the part of the Respondent ».

⁷⁵⁷ *Briefing.com Inc vs. Cost Net Domain Manager*, *op. cit.*

⁷⁵⁸ Une illustration se trouve dans l'affaire OMPI, D2000-0265, *Sporoptic Pouilloux S.A. vs. William H. Wilson*.

Sans doute cette solution a-t-elle le mérite de faciliter la preuve de la mauvaise foi du registrant. Il dispose en effet de tous les éléments pour montrer sa bonne foi, mais lorsqu'il n'a rien à faire valoir, il garde le silence. Cependant, cette jurisprudence ne précise pas les contours exacts de l'obligation d'usage licite qu'elle impose au registrant. Elle ne renseigne ni sur la durée de cet usage ni sur le point de départ de celui-ci. Sans ces renseignements, le renversement de la charge de la preuve se révèle particulièrement compliqué à l'égard du registrant qui ne connaît pas les critères permettant de justifier d'un usage sérieux du nom de domaine.

L'ébranlement de la sécurité juridique dû au renversement de la charge de la preuve est une des principales critiques adressées à l'UDRP. En effet, sans définition autonome des notions clés à prouver par les parties⁷⁵⁹, l'issue de la procédure UDRP demeure imprévisible car variable en fonction du droit de référence de l'expert.

De même, l'analyse de l'UDRP révèle que l'issue du litige varie en fonction de la personnalité de l'expert, risquant de surcroît être partial quant au sujet du litige. Ainsi, les décisions UDRP font régulièrement état d'un détournement procédural de son objectif principal qui est de sauvegarder les droits de propriété intellectuelle. Elle devient un outil d'extorsion de noms de domaine au profit de titulaires de marque malveillants se prétendant victime alors qu'ils ne le sont pas.

Cette situation fragilise la légitimité de la procédure ainsi que, plus généralement, la gouvernance exercée par l'ICANN. L'organisation n'a cependant pas pris en compte ces critiques, puisqu'elle reproduit les mêmes erreurs dans les procédures adoptées ultérieurement.

En effet, lors du lancement des nouvelles extensions génériques, l'ICANN a mis en place des procédures supplémentaires, destinées à prévenir les litiges ou à les résoudre après l'attribution du nom de domaine. L'efficacité de ces procédures n'est pourtant pas uniforme, puisque la protection qu'elles confèrent est à géométrie variable : elle

⁷⁵⁹ Qui sont le risque de confusion, l'intérêt légitime et la mauvaise foi.

dépend à la fois des dispositions prises par les registres des extensions génériques et de la volonté du titulaire des droits de payer pour assurer sa protection en leur sein. Quant aux procédures supplémentaires mises en œuvre après l'enregistrement d'un nom de domaine dans une nouvelle extensions générique, nous notons que là encore, les notions clés à prouver manquent de précisions, comme en UDRP.

Ces notions clés qui sont le risque de confusion, l'intérêt légitime et la mauvaise foi surprennent les justiciables ainsi que les experts par leur caractère obscur : les interprétations varient selon les commission d'instruction et aboutissent à des décisions incohérentes ou contradictoires, mettant la sécurité juridique des parties à rude épreuve.

En somme, seules certains rédacteurs des procédures locales évitent de reproduire les dispositions critiquées de l'UDRP lorsqu'ils mettent en place une procédure de règlement de litiges spécifique à leur extension. Mais cette multitude de recours crée un millefeuille procédural que même les praticiens démêlent difficilement. Ainsi, nous assistons à la complexification du paysage du règlement extra-judiciaire des litiges sans que les dispositions floues de l'UDRP soient corrigées ou précisées.

Il est donc regrettable qu'elle n'ait, depuis sa création, pas bénéficié d'ajustements susceptibles d'augmenter son efficacité et sa légitimité. Ces ajustements auraient pu être l'occasion de préciser la qualification de l'UDRP et de créer un lien avec les systèmes judiciaires étatiques.

TITRE 2 LA QUALIFICATION DES PROCEDURES EXTRA-JUDICIAIRES RELATIVES AUX NOMS DE DOMAINE

Toutes les procédures extra-judiciaires trouvent leur source dans le contrat d'enregistrement conclu entre le registrant du nom de domaine et le registrar. Ainsi, le registrant qui souhaite enregistrer un nom de domaine dans une extension générique doit obligatoirement adhérer aux principes directeurs UDRP : l'ICANN les impose dans tous les contrats d'enregistrement portant sur un nom de domaine dans une extension générique. Il en va différemment avec le registrant d'un nom de domaine dans une extension locale : la procédure UDRP n'y est pas obligatoire de sorte que le registre de l'extension locale est libre de choisir une procédure différente de l'UDRP ou de ne pas prévoir de procédure alternative de règlement de litiges.

En pratique, la procédure UDRP a connu un fort succès qui lui a notamment permis d'être sélectionnée comme mode de résolution extra-judiciaire de litiges pour de nombreuses extensions locales⁷⁶⁰, ainsi que le montre le tableau comparatif de l'OMPI⁷⁶¹. L'on y observe que la plupart des pays en voie de développement informatique ont choisi l'UDRP pour ne pas élaborer une procédure différente. Quant aux pays développés, certains registres locaux ont préféré adopter une variante de la procédure UDRP reprenant le noyau conceptuel de celle-ci tout en modifiant certains éléments. L'objectif de ces modifications est d'assurer l'harmonie de la procédure avec les législations locales.

Nous constatons par conséquent que ces procédures affichent de grandes similitudes dans leur objectif et leur mode de preuve. Elles sont en effet toutes inspirées de la procédure UDRP, même si certaines s'en éloignent. Ainsi, elles ont en commun leur nature privée : l'UDRP a été adoptée par l'ICANN qui est une organisation privée, tel est également le cas des procédures individuellement élaborées par les registres locaux, le plus souvent des associations ou d'autres organisations privées.

⁷⁶⁰ Voir infra Titre I, Section 3.

⁷⁶¹ Tableau comparatif de l'OMPI, Base de données relatives aux ccTLD, consulté sur http://www.wipo.int/amc/fr/domains/cctld_db/output.html.

Un autre point commun de ces procédures est d'être ou de pouvoir être qualifiées de « procédure administrative obligatoire »⁷⁶². Mais cette définition est problématique puisqu'elle ne permet pas de classer les procédures parmi les mécanismes de résolution de litiges connus.

Ainsi, il convient d'analyser si ces procédures alternatives peuvent être considérées comme une PARL non-obligatoire à l'image des procédures de médiation et de conciliation (CHAPITRE 1) ou si leur caractère obligatoire les rapproche davantage de l'arbitrage (CHAPITRE 2). Pour cette analyse, nous traitons ensemble toutes les procédures alternatives, qu'elles concernent les extensions génériques ou locales ou la procédure UDRP⁷⁶³.

CHAPITRE 1 - L'UDRP ET LES MECANISMES DE RESOLUTION DE LITIGES NON-CONTRAINANTS

L'UDRP permet au titulaire d'un droit de marque de demander à un tiers-décideur de se prononcer sur la violation de son droit par le nom de domaine litigieux. A l'issue de son analyse, le décideur ordonne le transfert ou la suppression du nom de domaine mais cette décision ne lie pas les tribunaux étatiques. Ce procédé comporte des points de ressemblance avec plusieurs procédures non-contraignantes prévues par le droit français, à savoir la médiation, la conciliation et l'expertise judiciaire.

Dans ce contexte, il est utile de vérifier si l'UDRP peut être assimilée à l'une de ces procédures et ainsi être intégrée dans le système judiciaire français.

Ces trois procédures ont un point commun : elles sont judiciaires (SECTION 1) ou contractuelles (SECTION 2).

⁷⁶² Article 4 des principes directeurs, *op. cit.*

⁷⁶³ Cette démarche analytique est justifiée par la nécessité de souligner les points principaux qui unissent toutes les procédures. Elles disposent d'un noyau conceptuel commun, mis en relief par l'analyse commune.

SECTION 1 Les modes alternatifs de règlement des conflits intégrés dans un processus judiciaire

Les modes alternatifs de résolution de conflits comportent de nombreux avantages par rapport à la justice étatique. Ils permettent, notamment, une solution plus rapide et plus pérenne ainsi que le désengorgement de la justice étatique.

La directive communautaire du 21 mai 2008⁷⁶⁴ ne semble pas opérer de distinction entre la médiation et la conciliation. Ainsi, l'ordonnance de transposition respecte la volonté du législateur européen puisqu'elle prévoit à l'article 21 que « la médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige »⁷⁶⁵. Ces deux conceptions sont donc regroupées dans une notion unique, la « médiation ». Il s'agit également de la codification d'une position doctrinale partagée par Charles JARROSSON qui qualifie la médiation de « notion-mère » englobant les autres modes de règlement de litige non contraignants⁷⁶⁶. Malgré certains doutes sur l'utilité de la distinction entre la médiation et la conciliation⁷⁶⁷, les deux notions continuent à coexister en droit français⁷⁶⁸.

Nous les retrouvons aussi bien dans la phase contentieuse que dans la phase précontentieuse, puisque le législateur français oblige les parties de justifier d'une

⁷⁶⁴ Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale transposée par l'Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011.

⁷⁶⁵ Ordonnance n° 2011-1540, *op. cit.*, consultée sur <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024804839&dateTexte&categorieLien=id>.

⁷⁶⁶ Ch. JARROSSON, « Les modes alternatifs de règlement des conflits ». Présentation générale, *Revue internationale de droit comparé*, 1997, Volume 49, Numéro 2, page 331.

⁷⁶⁷ A. PRUJINER, « Exécution des contrats, choix du droit et résolution des litiges » in « l'art de négocier et rédiger les contrats commerciaux internationaux », Montréal, Editions The Canadian Institute, 1990, page 1 et N. ANTAKI, « Le règlement amiable des litiges », Corwansville, Editions Yvon Blais, 1998, n°143, page 83.

⁷⁶⁸ Pour des réflexions au sujet de l'apport du décret du 20 janvier 2012 créant un cadre commun pour les deux notions tout en laissant subsister des interrogations au sujet de leurs différences, voir F. RONGEAT-LOUDIN, « Le règlement amiable des différends est en bonne marche ! », *La semaine juridique*, édition générale n°7, 13 février 2012, page 157.

tentative préalable de médiation ou de conciliation avant de porter leur litige devant un juge étatique. Ces procédures peuvent également être ordonnées par le juge pour tenter un ultime rapprochement pendant la procédure judiciaire (§1). Puis, pour être éclairé sur un point technique des faits, le juge peut recourir à l'expertise judiciaire (§2).

§1 La médiation et la conciliation judiciaires

Le législateur aménage une place primordiale à la médiation et à la conciliation au sein du processus judiciaire. Ainsi, il oblige les parties à rechercher une solution amiable avant de porter l'affaire devant un tribunal étatique. L'idée est avant tout d'« évite(r) d'asphyxier davantage une institution sur-sollicitée, en manque de moyens financiers et humains »⁷⁶⁹.

Concrètement, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile énumère les cas imposant au requérant de justifier, avant de saisir la justice, d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par le juge en vertu de l'article 750-1 du Code de procédure civile⁷⁷⁰.

Ce procédé préalable concerne les demandes tendant au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant mais aussi les conflits de voisinage. Le justiciable peut choisir entre la conciliation par un conciliateur de justice, la médiation telle que définie par l'article 21 de la loi du 8 février 1995 ou la procédure participative. La diversité des procédés proposés tient à la volonté législative « de prévenir le blocage qui, si l'on avait maintenu le seul recours à la conciliation, serait, à coup sûr, survenu

⁷⁶⁹ G. MAUGAIN, « Réforme de la procédure civile : cas de recours préalable obligatoire aux modes de résolution amiable des différends », le 16 décembre 2019, Dalloz actualité, consulté sur <https://www.dalloz-actualite.fr/flash/reforme-de-procedure-civile-cas-de-recours-prealable-obligatoire-aux-mard#.YFnq569KiUk>.

⁷⁷⁰ L'article 750-1 du Code de procédure civile renvoie aux actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire. Ainsi une tentative de résolution amiable est obligatoire avant d'introduire l'action en bornage, les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'égagement d'arbres ou de haies, les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du Code civil, les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins, les contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du Code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du Code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes, les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

du fait du nombre insuffisant de conciliateurs de justice, qui rappelons-le, sont des bénévoles »⁷⁷¹. Toutefois, il a été prévisible pour le législateur que les justiciables se tournent en masse vers la conciliation puisqu'elle est gratuite : ceci a conduit au blocage du système. En réponse à cela, le législateur a précisé trois exceptions au recours préalable obligatoire à l'alinéa 2 du nouvel article 750-1 du Code de procédure civile : il s'agit de l'homologation d'un accord, d'un recours gracieux ou d'une tentative de conciliation préalable déjà imposée par un texte spécifique ainsi que d'un motif légitime. Parmi ces derniers figure justement l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable⁷⁷². Tel est le cas lorsque « l'organisation de la première réunion de conciliation (ne peut se faire que) dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».

Certains commentaires critiquent la réforme en ce qu'elle semble sous-entendre l'absence de sérieux des petits litiges⁷⁷³. Mais nous notons qu'elle remet au premier plan la nécessité d'une justice transactionnelle, prenant vie par le règlement des conflits à l'amiable après une recherche sérieuse d'une issue autre que juridictionnelle. Cette idée peut d'ailleurs être reprise par le juge lorsqu'il est saisi pour statuer sur le litige : « tout au long de l'instance » (articles 127 et 131-1 du Code de procédure civile) ou encore « au moment que le juge estime » favorable (article 128 du Code de procédure civile), il peut tenter la médiation ou la conciliation en nommant un médiateur judiciaire⁷⁷⁴.

⁷⁷¹ G. MAUGAIN, *op. cit.*

⁷⁷² Le Conseil constitutionnel a demandé que le pouvoir réglementaire définisse la notion de « motif légitime » et précise le « délai raisonnable » d'indisponibilité du conciliateur de justice, voir à ce sujet, Cons. const. 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, spéc. § 20. L'autre motif est « l'urgence manifeste » aux termes duquel le demandeur doit spécialement motiver la saisine directe de la juridiction, la démonstration d'une simple situation d'urgence ne pouvant être suffisante.

⁷⁷³ F. DE LA VAISSIERE, commentaire sous l'article G. MAUGAIN, « Réforme de la procédure civile : cas de recours préalable obligatoire aux modes de résolution amiable des différends », le 16 décembre 2019, Dalloz actualité, consulté sur <https://www.dalloz-actualite.fr/flash/reforme-de-procedure-civile-cas-de-recours-prealable-obligatoire-aux-mard#.YFnq569KiUk>.

F. DE LA VAISSIERE, considère notamment que cette réforme conduit à la « limitation d'accès au juge (...) car il n'y a pas de petites affaires dont on sous-entend ainsi qu'elles ne seraient pas sérieuses ». Cette tendance mettrait en doute « l'optique conciliatrice est incompatible avec les causes dans lesquelles se présente une question de pur droit qui doit être tranchée préalablement pour déterminer la solution du litige ». F. DE LA VAISSIERE propose par conséquent « d'ajouter une exception à celles qui ont été retenues, à savoir « que la solution du différend dépende d'une question de droit qu'il importe de faire trancher par le juge ».

⁷⁷⁴ Tous les juges sont compétents pour les ordonner : aussi bien les juges chargés de l'instruction de l'affaire que les juges des référés, ou encore que les juges du fond, voir en ce sens A. LECOURT, « Procédure civile et numérique - La

Le régime de la médiation figure au Titre VI bis du Code de procédure civile aux articles 131-1 et suivants⁷⁷⁵. Plus particulièrement, l'article 131-11 prévoit qu'à « l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ». Si les parties n'ont pas trouvé d'accord, ce sera l'échec de la mission. Inversement, le juge peut homologuer l'accord trouvé entre les parties⁷⁷⁶.

De même, un accord peut être trouvé entre des parties lorsqu'elles se rencontrent à la conciliation judiciaire. Cette procédure ressemble sensiblement à la médiation judiciaire : le conciliateur de justice, un bénévole nommé par le premier président de la Cour d'appel, intervient pour trouver des accords entre les parties lorsqu'elles rencontrent des problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen), lors de litiges de consommation, d'impayés ou de malfaçons de travaux⁷⁷⁷.

La différence essentielle entre la médiation et la conciliation se situe dans les frais pour les parties. Alors que la médiation est un mode de résolution de litiges payant, la conciliation est gratuite. Elle est prévue aux articles 830 à 836 du Code de procédure civile lorsqu'elle se déroule devant le tribunal d'instance ou devant la juridiction de proximité, à l'article 863 du Code de procédure civile lorsqu'elle s'opère devant le tribunal de commerce ou à l'article 887 du Code de procédure civile lorsque le tribunal compétent est le tribunal paritaire des baux ruraux. Il est également prévu que la conciliation puisse se faire directement par le juge en vertu des articles 21, 127 à 131

numérisation des modes amiables ou alternatifs de règlement des différends », Répertoire IP/IT et Communication, Juin 2020.

⁷⁷⁵ Le législateur européen définit la médiation dans la directive n° 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale comme « un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l'aide d'un médiateur (...) elle inclut la médiation menée par un juge qui n'est chargé d'aucune procédure judiciaire ayant trait au litige en question. Elle exclut les tentatives faites par la juridiction ou le juge saisi d'un litige pour résoudre celui-ci au cours de la procédure judiciaire relative audit litige ».

⁷⁷⁶ Ainsi qu'il est prévu à l'article 131-12 du Code de procédure civile.

⁷⁷⁷ Il convient de noter qu'il n'est pas possible de recourir au conciliateur en matière d'état civil ou de de conflits avec l'administration (il faut alors s'adresser au Défenseur de droits).

du Code de procédure civile⁷⁷⁸.

Pour faciliter le règlement extra-judiciaire des litiges, ces procédures peuvent être proposées en ligne. Cette dématérialisation permet l'accélération de la procédure et l'utilisation d'outils algorithmiques censés faciliter la résolution du différend. Ainsi, le logiciel « va se charger de contacter la partie adverse, de rédiger la convention de médiation et de mettre en place les séances de médiation. Dans la majorité des cas, les décisions sont prises par une personne physique, qui pourra utiliser des systèmes automatisés de traitements de données »⁷⁷⁹. En effet, la loi numéro 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit que ces décisions sont encadrées par l'article 4-3 de la loi numéro 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. En vertu de celui-ci, la personne en charge de la procédure alternative doit informer les parties du déroulement de celle-ci et leur expliquer le rôle des algorithmes pour s'assurer de leur consentement éclairé. De même, la décision finale est prise par la personne physique et non par le logiciel.

Nous constatons donc que le législateur aménage une place importante à la procédure de médiation afin d'amener les parties à trouver un accord à l'amiable au lieu de demander au juge de trancher directement entre les prétentions. Si toutefois la médiation ou la conciliation n'aboutissent pas, le juge ne peut que constater cet échec et procéder à la résolution judiciaire du litige. De plus, la particularité du litige peut amener le juge à recourir à l'avis d'un expert judiciaire dont la mission est d'éclairer le juge sur certains points techniques du litige.

§2 L'expertise judiciaire

L'expertise judiciaire est une mesure d'investigation ordonnée par une juridiction en vertu des dispositions des articles 143 à 174, 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de

⁷⁷⁸ M. DOUCHY-OUDOT et J. JOLY-HURARD, « Médiation et conciliation », Dalloz, Répertoire de procédure civile, mars 2013.

⁷⁷⁹ L. HUTTNER, « Données à caractère personnel – Décision automatisée et justice », Dalloz Répertoire IP/IT et Communication, novembre 2020.

procédure civile. Elle porte sur un fait allégué par une partie qui ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Le juge missionne alors un expert afin que celui-ci lui communique des informations techniques nécessaires pour statuer sur les prétentions des parties. L'expertise peut ainsi être ordonnée d'office ou à la demande des parties.

Dans les deux cas, il appartient au juge de fixer les critères et l'étendue de la mission confiée à l'expert⁷⁸⁰. Cela montre la subordination de l'expert au juge puisque l'expert endosse « le rôle du technicien chargé d'une mesure d'instruction (pour) éclairer le juge (...) Il n'est que son « œil » ou son « oreille » (...) il n'a pas à se substituer à lui dans la définition de l'étendue de sa mission, et il doit simplement donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis sans jamais porter d'appréciations d'ordre juridique »⁷⁸¹.

Ce caractère limité de la mission qu'incombe à l'expert est clairement énoncée à l'article 238 du Code de procédure civile en vertu duquel le technicien ne peut répondre à d'autres questions que celles posées par le juge qu'avec l'accord écrit des parties⁷⁸². Cependant, la jurisprudence ne sanctionne pas le technicien qui excède sa mission⁷⁸³ et va jusqu'à autoriser le juge à suivre l'opinion exprimée par l'expert même en dehors des limites de sa mission⁷⁸⁴.

Cette position jurisprudentielle n'élargit cependant pas les pouvoirs de l'expert judiciaire dont la mission se distingue sur plusieurs points de celle confiée à l'expert UDRP : la principale différence entre les deux procédures réside dans la subordination

780 Cass 2ème civ., 16 décembre 2004, Bull., II, n° 529, page 452 ; dans le même sens Cass. 1ère civ., 26 nov. 1980, Bull., I, n° 308.

781 C. BLOCH, Ph. LE TOURNEAU, « Droit de la responsabilité et des contrats » (Section 1 - Préjudice patrimonial résultant d'un dommage matériel), Dalloz, 2021-2022.

782 Voir en ce sens, Cass. Soc., 11 déc. 1991, pourvoi n° 88-41.609, Bull. civ. V, n°572 ; Cass. Soc., 9 juill. 2014, pourvoi n°13-14.705. Le juge peut, à tout moment, modifier la mission en cours d'opération soit d'office, soit à la demande des parties et indirectement du technicien qui peut toujours solliciter d'être entendu par le juge conformément à l'art. 245 du Code de procédure civile.

783 Cass. 2ème civ., 16 déc. 1985, pourvoi n° 81-16.593, P II, no 197 ; D. 1986. 419, note T. MOUSSA. C. BLOCH, Ph. LE TOURNEAU : « il est cependant probable qu'il sera refusé de le rémunérer pour la part du travail excédant sa mission » et que les juges sont en droit de s'approprier l'avis du technicien, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission.

784 Cass. 3ème civ., 5 mars 2003, pourvoi n° 00-21.931, P III, n° 55 ; D. 2003. IR 863 ; JCP 2003. II. 10106, note J. JUNILLON. D'ailleurs, le juge ne peut écarter pour le seul motif qu'elles excèdent la mission, les conclusions prises en dehors de la mission confiée à l'expert, comme le met en relief l'arrêt Cass. com., 7 juin 2011, pourvoi n° 10-17.584.

de l'expert au juge qui le missionne, alors que l'expert UDRP réunit en sa personne le rôle d'expert et de juge. En d'autres termes, l'expert UDRP a la double mission d'apprécier le côté technique de l'affaire et de trancher parmi les prétentions des parties.

La deuxième différence réside dans l'intégration au sein de la procédure judiciaire : l'expertise judiciaire fait partie du processus judiciaire dirigé par le juge (lui-même assisté par l'expert pour le conseil technique). A l'inverse, l'UDRP est mise en œuvre en dehors de toute procédure judiciaire, elle constitue un mécanisme de justice privée. Ainsi, le recours à ce mécanisme ne résulte pas de la volonté d'un juge mais de celle des parties, formalisée dans le contrat d'enregistrement du nom de domaine.

Partant de ce constat, l'UDRP ne correspond ni à l'expertise judiciaire ni à tout autre mode alternatif de règlement des conflits intégré dans un processus judiciaire. Il convient donc d'examiner si la procédure UDRP peut être assimilée à un mode conventionnel de résolution de conflits.

SECTION 2 Les modes alternatifs de résolution des conflits contractuels

Le fait que la procédure UDRP soit le fruit d'un contrat, nous amène à l'envisager en tant que procédure extra-judiciaire conventionnelle. Cette sorte de procédures alternatives ne trouve pas sa source dans la volonté du juge mais dans le contrat établi entre les parties. Ainsi, la médiation et la conciliation conventionnelle sont des mécanismes contractuels qui imposent aux parties d'essayer de trouver une entente avant de soumettre le litige à un juge judiciaire (§1). Le contrat peut également prévoir l'intervention d'un expert qui se prononce sur un point technique du litige (§2).

§1 La médiation ou la conciliation conventionnelle

Lorsque la médiation et la conciliation sont prévues entre des parties contractantes, il s'agit d'une procédure conventionnelle dont le régime figure à l'article 1530 du Code de procédure civile. Cette disposition donne une définition commune des deux procédures dont l'objectif est que « deux ou plusieurs parties (parviennent) à un accord,

en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».

Nous constatons une ressemblance avec la procédure UDRP, qui relève également du domaine contractuel : pour enregistrer un nom de domaine, le registrant s'engage par contrat à se soumettre à la procédure UDRP. Cependant, son caractère transactionnel (A) et obligatoire (B) empêche de classer l'UDRP dans la catégorie des procédures de médiation ou de conciliation.

A) Le caractère transactionnel des procédures

La différence essentielle entre la procédure UDRP et la médiation est que la dernière tend à une solution transactionnelle en s'appuyant sur un tiers neutre (le médiateur) dont le rôle est d'amener les parties à un accord. Lorsqu'il est trouvé, la mission du médiateur est un succès. Mais dans l'hypothèse où les parties ne s'entendent pas sur une issue transactionnelle, le médiateur ne peut que constater l'échec de sa mission. De ce fait, la médiation revêt une optique transactionnelle, qui renvoie plus généralement à la notion de transaction. Celle-ci occupe une place importante en procédure civile, puisqu'il s'agit d'un contrat par lequel des parties mettent fin à un différend. Cette définition comporte trois éléments constitutifs qui sont l'existence d'une contestation née ou à naître, des concessions réciproques et un contrat ayant pour effet de terminer cette contestation.

Par la contestation née ou à naître, on entend le désaccord né⁷⁸⁵ ou à naître⁷⁸⁶ sur un fait ou un acte juridique déjà conclu⁷⁸⁷. Quant aux concessions réciproques, nous constatons qu'elles sont depuis longtemps exigées par la jurisprudence⁷⁸⁸ et la

⁷⁸⁵ Transaction judiciaire.

⁷⁸⁶ Transaction extrajudiciaire dont le régime est prévu à l'article 2044 du Code civil.

⁷⁸⁷ Voir à ce sujet, P. CHAUVEL, Rép. civ. Dalloz, « Transaction », n° 21 s.

⁷⁸⁸ En ce sens, pour qualifier la transaction, voir Cass. civ. 3 janv. 1883, DP 1883. 1. 457 ; voir aussi Cass. com. 22 nov. 1988, n° 87-13.522, Bull. civ. IV, n° 320, posant dans un attendu de principe que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître en se consentant des concessions réciproques ». Dans le même sens, Cass.

doctrine⁷⁸⁹ avant d'être inscrites par la loi pour la modernisation de la justice du XXI^e siècle à l'article 2044 du Code civil : « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Il s'agit, pour chacune des deux parties, de renoncer à tout ou fraction de ses prétentions initiales, qu'elles soient légitimes ou non⁷⁹⁰. Ni le législateur ni la jurisprudence n'exigent de condition d'équivalence mais la concession ne doit pas être dérisoire⁷⁹¹.

Enfin, la transaction étant un contrat ayant pour effet de terminer la contestation, elle doit réunir tous les éléments le caractérisant. Ainsi, il s'agit d'un contrat synallagmatique permettant de distinguer la transaction du simple désistement d'action⁷⁹² et du désistement d'instance⁷⁹³.

Comme tout contrat, la transaction est conditionnée par l'accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes (au sens de l'article 1101 du Code civil), nécessitant le consentement et la capacité des parties⁷⁹⁴. Une autre condition tient à l'objet du contrat. Celui-ci doit être licite et certain en vertu de l'article 1118 du Code civil. Si la certitude renvoie à la question d'une contestation née ou à naître, la licéité de la transaction

1^{ère} civ., 6 décembre 2007, pourvoi n° 06-18.049 : les concessions réciproques sont une condition de validité de la transaction.

789 Voir Ch. JARROSSON, « Les concessions réciproques dans la transaction », D. 1997. Chron. 26, 7; A. BENABENT, « Les contrats spéciaux », Montchrestien, 4^{ème} éd., 2005, § 1099. En l'absence de concessions réciproques, le contrat est ainsi, en principe, requalifié mais il arrive à la jurisprudence de l'annuler, voir par ex. Cass. 1^{ère} civ., 9 juill. 2003, pourvoi n° 01-11.963, D. 2003. 2053 ; RDI 2003. 539, obs. L. GRYNBAUM.

790 Cass. Soc., 27 mars 1996, n° 92-40.448, Bull. civ. V, n° 124; Dr. soc. 1996. 741, obs. H. BLAISE.

791 Dans ce sens, Cass. 1^{ère} civ., 4 mai 1976, pourvoi n° 74-12.526, Bull. civ. I, n° 157. Ces règles peuvent aujourd'hui trouver leur fondement dans les articles 1168 et 1169 du Code civil qui prévoient respectivement que le défaut d'équivalence des prestations n'est pas, en principe, une cause de nullité dans les contrats synallagmatiques, mais qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsqu'au moment de sa formation la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est dérisoire. Il y a cependant une difficulté particulière concernant des clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article 1171 du Code civil.

792 Acte unilatéral par lequel une personne renonce à une action en justice.

793 Acte par lequel une personne met fin à une instance en cours en ce qu'elle ne suppose pas l'accord du défendeur au sens des articles 395 et 396 du Code de procédure civile.

794 Ainsi, la transaction peut être annulée pour violence en application des règles du droit commun. En ce sens, la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion selon l'arrêt Cass. 1^{ère} civ., 30 mai 2000, D. 2000. 879, note J.-P. CHAZAL.

s'apprécie par rapport à l'ordre public⁷⁹⁵ puisque les parties peuvent seulement renoncer à un droit d'action disponible⁷⁹⁶. De plus, cet objet est particulier puisqu'il s'agit de terminer la contestation et non d'en déterminer le mode de règlement comme c'est le cas des conventions d'arbitrage, de médiation ou de conciliation⁷⁹⁷.

C'est là que se trouve la différence essentielle entre la transaction et les autres modes de règlement de litiges, dont l'objet est d'organiser la résolution du litige, alors que la transaction détermine directement l'issue de celui-ci.

Tout comme les autres décisions, la transaction met fin à la contestation du droit⁷⁹⁸ et constitue une fin de non-recevoir en vertu de l'article 2052 Code civil⁷⁹⁹. Pour cette raison, la transaction a force obligatoire (en vertu de l'article 1193 et suivant du Code civil) mais pas force exécutoire (qui nécessite l'obtention d'un titre exécutoire à la différence des jugements passés en force de chose jugée)⁸⁰⁰.

795 Sur la question, voir X. LAGARDE, « Transaction et ordre public », D. 2000. Chron. 217 ; W. DROSS, « Ordre public et transaction », in B. MALLET-BRICOUT et C. NOURISSAT, « la transaction dans toutes ses dimensions », Dalloz, 2006, page 63 s. Concernant la question du contrôle judiciaire, la Cour de cassation avait initialement jugé qu'il portait uniquement « sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs », voir en ce sens, P.-Y. GAUTIER, observations sous Cass. 2ème civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 06-19.527, Bull. civ. II, n° 120. Mais la Cour de cassation étend ensuite les pouvoirs du juge au fait de « refuser de rendre exécutoire une transaction dont il a constaté l'absence de formation » en raison de la défaillance d'une condition suspensive, voir en ce sens Cass. 1ère civ., 10 sept. 2014, pourvoi n° 13-11.843, Bull. civ. I, n° 146 ; D. 2014. 1827 ; AJCA 2014. 328, obs. N. FRICERO. Sur la transaction en matière de droit de propriété intellectuelle, voir M. VIVANT et J.-M. BRUGUIERE, « Droit d'auteur et droits voisins », 2019, (§1 L'action civile, point 1173).

796 Voir par exemple, Cass. 1ère civ., 20 nov. 2013, pourvoi n° 12-23.118, Bull. civ. I, n° 229 ; RTD civ. 2014. 99, obs. J. HAUSER.

797 Tel est également l'objet du jugement ou d'une sentence arbitrale par laquelle un tiers tranche la contestation entre les parties. Même si le juge rend une décision à partir d'un accord des parties, il ne s'agit pas d'une transaction puisque l'accord des parties ne porte pas sur la fin du litige mais seulement sur son mode d'organisation, voir à ce sujet M. LE BESCOND DE COATPONT, « Le nouveau visage de la transaction en droit civil », AJ contrat 2018. 152. Il y a cependant bien transaction lorsque le juge homologue l'accord des parties pour lui donner valeur authentique et force exécutoire (« contrat judiciaire »).

798 La transaction ne fait que constater ou consacrer un droit préexistant, voir en ce L. BOYER, « La notion de transaction, contribution à l'étude des concepts de cause et d'acte déclaratif », Sirey, 1947.

799 L'article 2052 Code civil prévoit que « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ». Il s'agissait, avant la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (et plus précisément l'article 10 de la loi n° 2016-1547 du 18 nov. 2016), d'une fin de non-recevoir fondée sur la chose jugée en vertu de l'article 2052 Code civil.

800 Il existe également la possibilité d'une homologation par le juge aux fins de le rendre exécutoire en vertu des articles 1565 et 1566 du Code de procédure civile, même sans recours à l'une des procédures de résolution amiable des différends (voir en ce sens, article 1567 du Code de procédure civile).

Notre analyse montre que la transaction constitue un mode amiable et alternatif de règlement des litiges ancien⁸⁰¹ choisi par les parties pour éviter un procès long et coûteux. Le législateur y voit un moyen efficace de décharger les juridictions ce qui l'amène à modifier une partie de son régime par la loi du 18 novembre 2016⁸⁰². Le domaine de la transaction s'étend désormais du droit civil⁸⁰³ et passe par le droit pénal⁸⁰⁴ jusqu'au droit des pratiques anticoncurrentielles⁸⁰⁵.

A l'inverse de la transaction et de la médiation, la procédure UDRP revêt une dimension litigieuse et non transactionnelle. Les parties qui s'affrontent en UDRP n'ont pas vocation à transiger puisqu'elles demandent à un tiers de régler leur litige.

La procédure UDRP n'est pas non plus un mode de règlement de litiges destiné à amener les parties à un accord puisque l'expert UDRP a la mission de trancher entre les prétentions des parties.

A cette fin, il dispose d'un pouvoir allant au-delà des attributions du simple conciliateur ou médiateur : il prend des décisions qui font grief et dont l'exécution est obligatoire.

B) Le caractère obligatoire des procédures

Le caractère obligatoire des procédures trouve son fondement à l'article 4 (k) des principes directeurs UDRP. Ce texte prévoit la possibilité pour les parties de recourir

801 Th. CLAY, « La simplification de la transaction et de l'arbitrage dans le Code civil », JCP 2016. Doctr. 492 ; Th. CLAY, « Transaction », in L. Cadiet (dir.), Dictionnaire de la justice, PUF, 2004.

802 La loi du 18 novembre 2016 modifie le Titre XV du Livre III du Code civil sur les transactions.

803 B. MALLET-BRICOUT et C.NOURISSAT, « La transaction dans toutes ses dimensions », Dalloz, 2006.

804 Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

805 La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 pour le Code de commerce et l'ordonnance n° 2005-1086 du 1er septembre 2005 pour le Code de la consommation, mettent en place une procédure transactionnelle pour les délits prévus au titre IV du Code de commerce et les contraventions prévues aux livres I à III du Code de la consommation. Le décret du 4 mai 2006 précise les modalités du règlement transactionnel à l'article L. 470-4-1 du Code de commerce et aux articles L. 141-2 et L. 216-11 du Code de la consommation. Il prévoit que l'autorité doit préalablement recueillir l'accord du procureur de la République en lui transmettant la proposition de transaction, précisant la somme et le délai donné à l'auteur de l'infraction pour le paiement au Trésor public. Suite à l'accord du procureur et à la notification de la transaction, l'auteur de l'infraction dispose d'un mois pour l'accepter. Certains domaines sensibles ne peuvent cependant pas faire l'objet de la transaction, tel est le cas des droits futurs de nature extrapatrimoniale (l'état des personnes par exemple), les droits futurs patrimoniaux inaliénables (droit à une prestation compensatoire, droit à des aliments, etc.) et d'ordre public (droits relatifs au bail d'habitation, à la réparation du dommage corporel, au droit de la consommation, etc.). Voir à ce sujet, F. JULIENNE, J.-Cl. Civ. Code, Fasc. 20 :

Transaction; Domaine, n° 2 s. En revanche, une fois nés, ces différents droits sont, en principe, susceptibles de faire l'objet d'une transaction.

aux tribunaux judiciaires à n'importe quel stade de la procédure. Ainsi, la procédure UDRP est supplétive à la procédure judiciaire, à l'inverse de la médiation ou de la conciliation contractuelle susceptibles de constituer une fin de non-recevoir dans le cadre d'une procédure judiciaire⁸⁰⁶, au sens des articles 122 et 123 du Code de procédure civile.

La chambre mixte se prononce en ce sens⁸⁰⁷ en se fondant sur les articles 122 et 124 du Code de procédure civile. Elle a confirmé la licéité de la « clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription » et a estimé qu'elle constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge lorsque les parties l'invoquent⁸⁰⁸. Ce n'est pas le cas de la procédure UDRP puisqu'elle peut être contournée par chacune des parties pouvant porter l'affaire devant une juridiction étatique. Cette disposition montre une différence supplémentaire entre les procédures UDRP et la médiation ou la conciliation : le résultat de la procédure de médiation ou de conciliation ne fait grief aux parties qu'en cas d'aboutissement à un accord, alors que le résultat de la UDRP est exécuté dans les dix jours, sauf contestation.

A la lumière de ces différences essentielles entre la médiation ou la conciliation contractuelle et la procédure UDRP, il convient de constater que l'UDRP ne peut pas être classée parmi ces mécanismes. Toutefois, elle semble présenter des liens étroits avec l'expertise conventionnelle.

§2 L'expertise conventionnelle

L'expertise conventionnelle est « une mesure d'instruction »⁸⁰⁹ extra-judiciaire qui prend soit la forme d'une expertise unilatérale sollicitée par une partie soit d'une

⁸⁰⁶ Puisqu'elles sont la loi des parties au sens de l'article 1134 du Code civil.

⁸⁰⁷ Ch. mixte, 14 févr. 2003.

⁸⁰⁸ Ch. mixte, 14 févr. 2003, *op. cit.* Cette position est rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre 2007 considérant que l'invocation d'une clause de conciliation préalable à toute action contentieuse constitue, selon les termes de son inclusion dans un contrat d'exercice en commun, une fin de non-recevoir.

⁸⁰⁹ M. REDON, « Mesures d'instruction confiées à un technicien, procédure civile – Généralités, définitions et principes généraux », Répertoire de procédure civile, février 2021.

expertise amiable à la demande conjointe des parties concernées⁸¹⁰.

A la différence de l'expertise judiciaire, l'expertise conventionnelle n'est pas ordonnée par le juge et ne bénéficie d'aucune définition légale. Le législateur se contente de prévoir à l'article 1547 du Code de procédure que la désignation de l'expert puisse se faire d'un choix commun ou respectif de chacune des parties⁸¹¹. En dehors de ces textes, l'expertise conventionnelle ne relève d'aucun régime particulier mais doit être soumise à la contradiction lors d'un débat judiciaire en application de l'article 16 du Code de procédure civile. En effet, les parties doivent avoir la possibilité d'en discuter le contenu⁸¹² sinon l'expertise n'a pas de valeur probatoire⁸¹³. La Cour de cassation censure alors, au visa du principe du contradictoire, une décision prise exclusivement sur la base d'une expertise amiable non contradictoire⁸¹⁴. Elle demeure cependant admise comme élément probatoire devant le juge dont la décision doit être « corroborée par d'autres éléments de preuve »⁸¹⁵.

Inversement, la Cour admet facilement qu'un juge puisse fonder sa décision sur deux rapports d'expertise amiable établis de façon non contradictoire à partir du moment où ils « avaient été soumis à la libre discussion des parties »⁸¹⁶. La doctrine note que « la jurisprudence récente de la Cour de cassation (...) vise à faire respecter strictement le principe du contradictoire dans les opérations d'expertises judiciaires (et) elle tend à

810 Certains domaines imposent la mise en place d'une expertise amiable comme en matière d'assurances de la construction et plus particulièrement concernant l'assurance dommages ouvrage, voir à ce sujet l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances. Nous notons que dans ces cas spécifiques, le caractère probant de l'expertise amiable est reconnu par les juges.

811 Ainsi, les parties déterminent sa mission, en fonction des éléments contestés, qu'ils peuvent modifier ultérieurement d'un commun accord en vertu de l'article 1550 du Code de procédure civile.

812 Cass. 2ème civ., 7 novembre 2002, Bull., II, n° 246, p. 191 ; 3ème civ., 23 mars 2005, pourvoi n°04-11.455.

813 Cass. 1ère civ., 13 avril 1999, Bull., I, n° 134, page 87, s'agissant d'une expertise qualifiée à tort d'expertise amiable ; Cass. com., 15 février 2000, pourvoi n° 97-16.770 ; 10 juillet 2001, pourvoi n° 98-18.188 ; Cass. 1ère civ., 24 septembre 2002, Bull., I, n° 220, page 169 ; 11 mars 2003, Bull., I, n° 70, page 53.

814 Cass. 3ème civ., 3 fév. 2010, pourvoi n°09-10.631.

815 Cass. Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710 : « si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ». Cette position est depuis régulièrement confirmée par la jurisprudence ultérieure, voir notamment Cass. 2ème civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 16-13.337 et Cass. 2ème civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.305. Aussi en ce sens, Cass. 3ème civ., 14 mai 2020, pourvoi n°18-16.278 et 19-16.279 rappelant que le juge ne peut se fonder « exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée ».

816 Cass. 3ème civ., 5 mars 2020, pourvoi n°18-13.509.

assouplir les possibilités pour le juge de puiser des éléments de preuve dans les expertises, judiciaires ou non »⁸¹⁷.

Les principales caractéristiques de l'expertise conventionnelle sont sa nature extra-judiciaire et contradictoire, inspirant la doctrine qui pense y trouver la qualification de la procédure UDRP⁸¹⁸. En effet, le contrat d'enregistrement prévoit que le requérant puisse demander l'introduction de la procédure UDRP à laquelle le registrant a consenti en enregistrant le nom de domaine. La condition de débat contradictoire semble respectée par la procédure UDRP dans la mesure où les deux parties sont sollicitées afin de présenter leurs arguments au sujet du litige.

Toutefois, on recense des différences essentielles entre les deux procédures : alors que l'expert unilatéral ou amiable est investi par l'une ou par les deux parties de la mission d'apporter une réponse à une question technique sans se prononcer sur des questions d'ordre juridique, ce n'est pas le cas de l'expert UDRP : sa mission n'est pas délimitée par la volonté des parties mais circonscrite par les principes directeurs UDRP. Ils décrivent en effet une mission allant au-delà de celle confiée à l'expert unilatéral ou amiable, puisque le décideur UDRP se prononce sur le bien-fondé et les conséquences de la demande du requérant UDRP. Lorsqu'il conclut à la détention illicite du nom de domaine, l'expert ordonne sa suppression ou son transfert. Ceci signifie que l'expert UDRP est à la fois technicien et décideur alors que l'expert unilatéral ou amiable est seulement technicien.

Ainsi, dans la procédure UDRP, le décideur tire des conséquences juridiques de ses constatations techniques, tandis que dans l'expertise conventionnelle, l'expert est tenu de fournir un constat objectif sans se prononcer sur des conséquences juridiques et encore moins proposer une sanction⁸¹⁹.

Pour cette raison, la procédure UDRP ne correspond pas à l'expertise conventionnelle

⁸¹⁷ J. BEAUCHARD, « l'expertise judiciaire et les autres expertises au regard du principe de la contradiction », consulté sur https://www.courdecassation.fr/publications_26/archives_9929/bulletin_information_cour_cassation_27/hors_serie_2074/autres_expertises_18686.html.

⁸¹⁸ En ce sens, C. JARROSON, « Les frontières de l'arbitrage », 2001, vol.1 Revue de l'arbitrage, page 12.

⁸¹⁹ Cass. 3ème civ., 20 juin 1979, Bull., III, n° 139.

mais se rapproche davantage d'une procédure d'expertise arbitrale préalable comme connue par le droit américain : il s'agit de la « *early neutral evaluation* »⁸²⁰. C'est une évaluation préalable du litige produite par un expert qui donne un avis non-contraignant. Sur le plan juridique, il existe une correspondance entre le mécanisme précité et l'UDRP dans la mesure où la décision UDRP n'est pas contraignante, les parties pouvant la contester à tout moment. Cependant, la décision UDRP produit des effets à l'égard des parties et revêt une valeur juridique dans le mécanisme de justice privée créé par l'ICANN.

Nous constatons donc à l'issue de l'analyse de la qualification de l'UDRP, qu'elle ne peut pas être considérée comme mécanisme extra-judiciaire non-contraignant. En effet, les mécanismes non-contraignants connus par le droit français présentent d'importantes différences conceptuelles avec la procédure UDRP. Alors que la médiation, la conciliation ainsi que l'expertise judiciaires sont intégrées dans le processus judiciaire, l'UDRP constitue un mécanisme de justice privée sans lien avec la procédure devant les tribunaux étatiques. Même lorsqu'ils sont conventionnels, ces mécanismes non-contraignants ne correspondent pas à l'UDRP qui réserve un rôle particulier à l'expert : il doit trancher parmi les prétentions des parties dans le cadre d'une procédure administrative basée sur un droit privé. Telle n'est ni la mission du médiateur ni du conciliateur chargés simplement d'amener les parties à s'entendre sur l'issue du litige. Et c'est encore moins le rôle de l'expert qui, missionné par le juge ou par les parties, répond à une question technique sans apprécier le volet juridique de l'affaire.

Nous voyons donc que ces modes non-contraignants n'ont pas l'objectif de trancher parmi les prétentions des parties alors que c'est précisément le cas de la procédure UDRP. En effet, elle confère au tiers indépendant la mission de résoudre un litige au fond et d'assurer l'application de la sanction prononcée, ce pourquoi elle fait sensiblement penser à l'arbitrage.

820 D. WAYNE, A. MICHAEL, P. JEFFREY, Z. JUDITH, « Early Neutral Evaluation: An Experimental Effort to Expedite Dispute Resolution; Brazil », 69 *Judicature* 279 (1985-1986), J. S. KAKALIK et al., RAND Corporation, « An Evaluation of Mediation and Early Neutral Evaluation Under the Civil Justice Reform Act, 1996 », consulté sur le site www.rand.org; W.D. BRAZIL, « Early neutral evaluation », Chicago, IL. : American Bar Association, 2012; J. J. PAETSCH, « An International Review of Early Neutral Evaluation Programs and Their Use in Family Law Disputes in Alberta », Canadian Research Institute for Law and the Family, 2016.

Cependant, l'UDRP présente des ressemblances procédurales significatives avec l'arbitrage au point que certains représentants de la doctrine considèrent qu'elle en constitue une forme⁸²¹.

CHAPITRE 2 - L'ARBITRAGE ET L'UDRP

L'UDRP et l'arbitrage affichent de nombreux points communs (SECTION 1) mais les différences entre les deux procédures (SECTION 2) semblent d'autant plus insurmontables qu'elles s'accroissent avec la pratique UDRP (SECTION 3).

SECTION 1 Les points communs entre l'UDRP et l'arbitrage

Le droit français appréhende l'arbitrage comme « un mode alternatif de règlement de litiges (...) dans le sens où il permet de résoudre le litige en dehors d'un recours aux tribunaux étatiques »⁸²². A l'image de l'arbitrage, la procédure UDRP permet de régler un litige selon les prévisions contractuelles des parties (§1) lorsque ce litige est arbitral (§2). Ainsi, la procédure UDRP comporte l'essentiel des avantages de la procédure arbitrale (§3).

§1 Le caractère contractuel de l'arbitrage et de l'UDRP

Le principe contractuel de l'arbitrage (A), matérialisé par la clause compromissoire (B) ou le compromis d'arbitrage (C), semble être terni par le doute sur l'effectivité du consentement du défendeur (D).

A) L'UDRP et le principe contractuel

Le droit français impose aux parties de renoncer expressément à leur droit de porter le

⁸²¹ R. A. BADGELEY, « Internet Domain Names and ICANN Arbitration: The Emerging Law of Domain Name Custody Disputes », 5 Tex. Rev. Law & Pol. 343 (2001); dans le même sens, C. D. EMERSON, « Wasting Time in Cyberspace: The UDRP's inefficient approach toward Arbitrating Internet Domain Disputes », 34 U. Balt. L. Rev. 161 (2004) et S. J. WARE, « Domain name Arbitration in the Arbitration Law Contexte: consent to and fairness in the UDRP », 6 J. Small 1 Emerging Bus. L. 129 (2002).

⁸²² D. VIDAL, « Droit français de l'arbitrage interne et international de Dominique », Gualino, avril 2012, page 14.

litige devant un tribunal étatique afin de le régler par une voie extra-judiciaire. Dans cette hypothèse, les parties décident par contrat de nommer un tiers qui tranche leur litige à la place du juge étatique⁸²³.

De la même manière, le caractère contractuel de l'arbitrage est un élément essentiel sur lequel insiste également la jurisprudence américaine. Elle définit l'arbitrage comme un phénomène créé par le contrat conclu entre des parties ayant décidé de soumettre leur différend à un tiers indépendant⁸²⁴.

La mission de statuer sur le litige est conférée par contrat à ce juge de remplacement et revêt une double réalité : il s'agit des volets positif et négatif du principe de compétence-compétence, précisé en droit français par la jurisprudence de la Cour de cassation⁸²⁵. Le volet positif résulte du « principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence et (que) la juridiction étatique saisie d'un litige destiné à l'arbitrage doit se déclarer incompétente, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage »⁸²⁶. Quant au volet négatif, celui-ci interdit au juge de se déclarer compétent sur un litige qui en vertu d'une convention doit être tranché par un arbitre.

En UDRP, ce principe contractuel est modifié : en effet, l'article 4 (a) des principes directeurs prévoit que le registrant doit se soumettre à la procédure UDRP lorsqu'elle est introduite par un requérant faisant valoir que le nom de domaine porte atteinte à ses droits. Cette disposition correspond à une clause d'arbitrage puisqu'elle prévoit que les parties au contrat consentent à soumettre leur litige à un tiers décideur qui ne fait pas partie du système judiciaire étatique.

Mais l'article 4 (k) des principes directeurs prévoit également qu'aucune des parties ne renonce à son droit de porter à tout moment ce litige devant un tribunal étatique. Pour cette raison, le principe du contrat arbitral qui est de renoncer à la voie judiciaire pour se soumettre à une procédure alternative n'est pas respecté par la procédure UDRP.

823 Sur la difficulté de la notion du juge naturel, voir S. GUINCHARD et F. FERRAND, « Procédure civile », 28e éd. 2006, n°194; T. RENOUX, « Le droit au juge naturel, droit fondamental », RTD civ. 1993.

824 *AMF Inc. vs. Brunswick Corp.*, 621 F. Supp. 456, 460, (E.D.N.Y. 1985), position du juge J. WEINSTEIN: « Arbitration is a creature of contract, a device of the parties rather than the judicial process. If the parties have agreed to submit a dispute for a decision by a third party, they have agreed to arbitration ».

825 Cass. 1ère civ., 16 octobre 2001, *Société Quatro Children's Books Limited c. Editions du Seuil et autres*.

826 Arrêt *Société Quatro Children's Books Limited c. Editions du Seuil et autres*, op. cit.

Mais cet aménagement particulier n'exclut pas la possibilité de qualifier la clause UDRP de clause compromissoire ou de compromis.

B) L'UDRP et la clause compromissoire

Le droit français prévoit à l'article 1442 du Code de procédure civile que « la convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis ». Si le litige entre les parties est déjà né, il nécessitera la conclusion d'un compromis par lequel les deux parties s'engagent à renoncer au recours devant les tribunaux étatiques pour qu'un arbitre tranche le litige⁸²⁷. Lorsque le litige n'est pas encore né, les parties peuvent décider à l'avance par le biais d'une clause compromissoire de confier sa résolution à un tribunal arbitral⁸²⁸.

De même, le compromis ne correspond pas à la procédure UDRP, puisqu'il suppose que les parties se mettent d'accord sur le recours à l'arbitrage après naissance du litige.

Mais l'engagement du registrant survient alors que le litige n'est pas encore né puisque le nom de domaine n'est pas encore enregistré : en effet, le registrant s'engage de ne pas violer les principes directeurs et donne son accord à se soumettre à une procédure UDRP. Pour cette raison, seule la qualification de clause compromissoire est envisageable.

Au premier regard, la notion de clause compromissoire pourrait décrire la clause UDRP puisqu'elle engage le registrant à se soumettre à la procédure UDRP dans l'éventualité d'un litige sur le nom de domaine qu'il enregistre. Cependant, de nombreux éléments s'opposent à cette qualification.

D'abord, nous notons que la procédure UDRP trouve sa source dans le contrat d'enregistrement conclu entre le bureau d'enregistrement et le registrant. Ainsi, le contrat d'enregistrement ne lie pas directement le registrant et le futur requérant. De

⁸²⁷ D. VIDAL, *op. cit.*, page 33.

⁸²⁸ Ph. MALAURIE, L. AYNES, P.-Y. GAUTIER, « Les contrats spéciaux, Defrénois », septembre 2020.

même, le bureau d'enregistrement (étant le bénéficiaire de ce contrat) indique qu'il ne peut pas être impliqué dans la procédure UDRP. Il désigne le requérant, pourtant extérieur au contrat d'enregistrement, comme étant le bénéficiaire de la clause UDRP. De plus, cette clause produit son effet seulement lorsque le requérant l'active par le dépôt d'une plainte devant un centre compétent.

Par conséquent, les parties à l'UDRP se rencontrent lors d'une procédure extrajudiciaire sans avoir noué de relation contractuelle ce qui exclut *de jure* l'existence d'une clause compromissoire dans de nombreuses législations : tel est le cas en droit américain qui insiste sur le caractère conventionnel de l'arbitrage au sens du § 6(a) de *Revised Uniform Arbitration Act* (RUAA)⁸²⁹ en ce qu'il revêt la nature d'un « phénomène créé par le contrat entre des parties qui ont décidé de soumettre leur différend à un tiers indépendant »⁸³⁰. Cette position est partagée par les jurisprudences françaises et canadiennes : elles adoptent une vision restrictive de l'effet relatif du contrat et constatent que la convention d'arbitrage ne produit d'effets qu'entre les parties y ayant souscrit⁸³¹.

Le caractère contractuel des relations entre les parties à l'arbitrage est d'ailleurs ancré dans la Convention de New-York de 1958 qui insiste sur le fait que l'arbitrage revêt la forme d'une « convention écrite entre deux personnes qui décident de soumettre un différend né ou à naître à un tiers au lieu de le porter devant un tribunal étatique »⁸³². Or les principes UDRP sont intégrés dans une convention entre le registrant et le bureau d'enregistrement, tandis que le litige à naître concerne le registrant et un demandeur non encore déterminé. A la lumière ce constat, il paraît difficile de qualifier la clause UDRP de clause compromissoire.

Cependant, ces règles ont été assouplies notamment par la jurisprudence française dans l'arrêt *Alcatel*⁸³³, balayant les limites à la circulation de la clause compromissoire. Il admet que la clause compromissoire puisse être transférée par voie contractuelle de

⁸²⁹ § 6(a) de Revised Uniform Arbitration Act: « agreement contained in a record to submit to arbitration any existing or subsequent controversy arising between the parties (...) ».

⁸³⁰ *AMF Inc. vs. Brunswick Corp.*, 621 F. Supp. 456, 460, (E.D.N.Y. 1985), *op. cit.*

⁸³¹ Ch. TEBOUL, « ETUDE COMPAREE DE LA CLAUSE, COMPROMISSOIRE EN DROIT FRANÇAIS, CANADIEN ET QUEBÉCOIS », Université Lumières, Lyon 2/ Université de Montréal, page 11.

⁸³² Article 2 de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.

⁸³³ Cass. 1ère civ., 27 mars, Rev.arb ; 2007.784, note J. EL AHDAB.

sorte que des parties n'y ayant originairement pas souscrit puissent se trouver engagées par cette clause. Le droit américain exclut l'arbitrage entre des parties n'étant pas liées par un contrat⁸³⁴ mais admet l'existence d'un tel lien par le biais d'intermédiaires⁸³⁵.

Notre analyse permet d'aboutir à la conclusion que clause UDRP est éligible à la qualification de clause compromissoire puisque la jurisprudence étend son application au tiers bénéficiaire⁸³⁶.

Cette hypothèse concerne singulièrement le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui.

C) L'UDRP et la stipulation pour autrui

Selon Dominique VIDAL, « le droit commun des obligations permet de retenir un engagement compromissoire en faveur ou à l'encontre d'une personne qui n'a pas exprimé ce consentement. Tel est le cas de la stipulation pour autrui mais aussi dans certaines situations où la partie concernée est étrangère aux instruments contractuels »⁸³⁷.

Ainsi, la clause compromissoire peut valablement figurer dans une stipulation pour autrui dont le fonctionnement est décrit à l'article 1121 du Code civil. Il s'agit d'un contrat par lequel une personne, le stipulant, obtient d'une autre personne, le promettant, un engagement envers une troisième personne, le bénéficiaire, à se soumettre à la procédure UDRP lorsque ce bénéficiaire en fait la demande. Nous constatons que ce contrat a pour objet de créer un droit au profit d'un tiers bénéficiaire⁸³⁸. Un tel mécanisme soulève la question des droits créés par la clause UDRP pour le tiers bénéficiaire. Le droit de marque qui assure le droit à la jouissance paisible⁸³⁹, peut être protégé contre toute atteinte par une action en contrefaçon auprès

⁸³⁴ En ce sens, W. M. LANDES et R. A. POSNER, « Adjudication as a Private Good », 8 J. Legal Studies 235, 237 (1979).

⁸³⁵ S.J.WARE, *op. cit.*, point 752; voir aussi *Gilmer vs. Interstate/Johnson Lane Corp.*, 500 U.S. 20 (1991).

⁸³⁶ Cass. 1^{ère} civ., 11 juill. 2006 admet l'extension de la clause d'arbitrage au tiers bénéficiaire de la stipulation pour autrui sans rechercher son consentement.

⁸³⁷ D. VIDAL, *op.cit.*, page 209.

⁸³⁸ Cass. Civ., 2 juillet 1884. S. 1885.1.5, note X. LABBE.

⁸³⁹ Article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés ».

des tribunaux⁸⁴⁰.

De cette manière, la clause UDRP n'a pas la fonction de protéger le droit de marque mais de conférer au requérant, bénéficiaire de la clause, le droit d'actionner le mécanisme UDRP à l'encontre du registrant. En d'autres termes, le registrant s'engage envers le tiers bénéficiaire à se soumettre à la procédure UDRP lorsque celui-ci estime que le registrant a porté atteinte à ses droits. Cette hypothèse correspond à la stipulation pour autrui mais nécessite certaines précisions.

Il s'agit notamment de savoir si une stipulation pour autrui peut se faire au profit d'un bénéficiaire indéterminé au moment de la conclusion du contrat d'enregistrement. La doctrine⁸⁴¹ répond par l'affirmative. Ainsi, le droit du futur bénéficiaire de la clause UDRP naît au moment de l'enregistrement du nom de domaine car consenti par le registrant. Quant à la détermination du registrant, celle-ci intervient lorsqu'il décide d'activer la procédure UDRP, donc au moment où le requérant adresse le formulaire de plainte à un centre habilité. Pour cette raison, la Cour d'appel de Paris qualifie le consentement du requérant de « consentement différé » dans l'arrêt *Miss France*⁸⁴².

Toutefois, il existe des doutes au sujet de l'effectivité du consentement du registrant⁸⁴³.

840 H. BONNARD, G. BLORET-PUCCI, *JurisClasseur Lois pénales spéciales > V° Contrefaçon de marques de fabrique, de commerce ou de service*, Fasc. 20 : CONTREFAÇON DE MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE, 20 Septembre 2010 (mis à jour : 27 Janvier 2020) : « Le titulaire d'un droit de « marques de fabrique, de commerce ou de service » (CPI, art. L. 711-1), ou encore des marques de présentation de marchandises (CPI, art. L. 716-9 et 716-10), demande que soit reconnue la violation de son droit privatif par un tiers ».

841 E. GAUDEMET, « Théorie générale des obligations », Sirey, 1965, page 257 : il s'agit d'un instrument de prévoyance qui peut viser des enfants non encore conçus, comme le prévoit l'article L. 137-8 du Code des assurances en admettant que l'assurance sur la vie peut se faire au profit des enfants ou descendants nés ou à naître.

842 CA Paris, 17 juin 2004, *M.L.P. et autres c. Sté Miss France et autres*.

843 Cette question a déjà également été posée concernant la conclusion ou plutôt l'acceptation de la clause compromissoire. La doctrine note à ce sujet qu' « il convient de distinguer soigneusement la convention d'arbitrage conclue entre les deux parties et le contrat conclu entre les parties et l'institution d'arbitrage. La convention d'arbitrage conclue entre les parties est, entre autres, un contrat préparatoire à la convention qui sera formée une fois le litige né, entre l'institution d'arbitrage et les parties. La première convention, clause compromissoire ou compromis, qui désigne l'institution d'arbitrage, oblige les parties, une fois le litige né, à conclure le contrat d'organisation d'arbitrage avec l'institution convenue. La clause compromissoire ou le compromis ainsi analysés créent à titre d'obligation accessoire celle de conclure la deuxième convention, et d'accepter l'offre émise par l'institution d'arbitrage désignée. Il en résulte que le contrat d'organisation de l'arbitrage est conclu entre les parties et l'institution le jour où l'une des parties adresse à l'institution une requête d'arbitrage. Notre explication permet également de justifier que, postérieurement à la clause compromissoire, les parties, par un nouvel accord de volonté, puissent convenir de substituer un arbitrage ad hoc à l'arbitrage institutionnel prévu primitivement ou

D) L'effectivité du consentement du registrant

Du point de vue du droit des contrats, la clause compromissoire et le compromis d'arbitrage sont analysés comme des clauses contractuelles soumises au régime général des contrats. Pour ces raisons, leur validité obéit aux conditions énumérées à l'article 1108 du Code civil parmi lesquelles figure notamment le consentement des parties. Si le juge constate que le consentement d'au moins une des parties est vicié, il prononcera la nullité du contrat⁸⁴⁴.

Même si l'expression du consentement des parties qui ont décidé de recourir à l'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme⁸⁴⁵, le juge devra déterminer si elles ont effectivement voulu recourir à l'arbitrage. Il est plus aisé de déduire cette volonté à partir d'un écrit. Pour cette raison, la jurisprudence française se prononce en faveur d'un certain formalisme et maintient l'exigence d'une « règle matérielle (...) fondée sur la volonté commune des parties »⁸⁴⁶.

Cette règle, d'origine jurisprudentielle en droit français, obéit à une conception plus stricte en droit américain. En effet, le législateur américain exige la conclusion d'un accord (« *agreement* »), qui matérialise le consentement des parties⁸⁴⁷.

Faute de définition législative, le contenu de cette notion est précisé par la doctrine américaine. Pour R. E. SPEIDEL⁸⁴⁸, cet accord prend la forme d'un document écrit reprenant les négociations entre les parties sur un sujet précis. Lors de l'établissement

désigner une autre institution d'arbitrage que celle déterminée dans la clause compromissoire. Cette faculté est interdite si le contrat d'administration de l'arbitrage est conclu au jour de la convention d'arbitrage», cité d'après E. LOQUIN, *JurisClasseur Procédure civile*, Fasc. 1002 : ARBITRAGE, Octobre 2012 (mise à jour : 1er Juillet 2016).

844 Liv. III, tit. III, chap. Ier, sect. Ire : « Du consentement » traité aux articles 1109 à 1122 du Code civil.

845 Comme en témoigne la formule retenue dans le nouvel article 1507 du Code de procédure civile : « la convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme ».

846 Cass. 1ère civ., 8 juillet 2009, pourvoi n°08-16025.

847 Cette exigence est transcrite dans la Section 3(a) du RUAA. Voir à ce sujet, R. E. SPEIDEL, « Ican domain name dispute resolution, the Revised Uniform arbitration act and the limitations of modern arbitration law », *Journal of Small and Emerging Business Law*, Spring 2002 : « Section 3(a) of the RUAA states that the Act “governs an agreement to arbitrate”, [RUAA § 3(a) (2000), 7 U.L.A. 7 (Supp. 2001)] and Section 6(a) states that an “agreement contained in a record to submit to arbitration any existing or subsequent controversy arising between the parties to the agreement is valid” ».

848 R. E. SPEIDEL, *op. cit.* : « Although “agreement” is not defined in the RUAA, the typical written agreement to arbitrate future or existing disputes is between the parties to the controversy. [Restatement (Second) of Contracts § 3 (1981) provides: “An agreement is a manifestation of mutual assent on the part of two or more persons. A bargain is an agreement to exchange promises or to exchange a promise for a performance or to exchange performances.”] ».

de la clause compromissoire, les parties ont l'occasion d'en négocier les termes⁸⁴⁹. Ainsi, elles déterminent si l'arbitrage est *ad hoc* ou s'il est confié à une institution auquel cas les parties doivent souscrire à son règlement.

Cette négociation étant inexistante en UDRP, le registrant n'a pas d'autre choix que d'adhérer aux principes de règlement de litiges incorporés dans le contrat d'enregistrement du nom de domaine. Cette situation correspond à la notion française de « contrat d'adhésion » défini comme un contrat dans lequel une des parties impose unilatéralement et sans discussion possible les termes du contrat à l'autre partie⁸⁵⁰.

Une précision est apportée par la réforme issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ainsi que la loi de ratification du 20 avril 2018 et figure désormais à l'article 1110 alinéa 2 du Code civil. Le contrat d'adhésion y est décrit comme « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties »⁸⁵¹.

849 R. E. SPEIDEL, *op .cit.*: « In this setting, the parties have an opportunity to negotiate over the terms of the contract to arbitrate and to decide such matters as whether to have an ad hoc arbitration or to choose the arbitration rules and administrative services of a respected arbitration provider, such as the American Arbitration Association. In short, the parties, by agreement, consent to arbitrate defined disputes and agree to a method for selection of the arbitrators and the procedures for the conduct of the arbitration. From this it is assumed that they intend the decision on the merits by the arbitrators to be final. [See *Green Tree Fin. Corp. v. Randolph*, 531 U.S. 79, 80-89 (2000) (stressing that under § 2 the “parties” must agree to submit their claims to arbitration and that the FAA's purpose is “to place arbitration agreements upon the same footing as other contracts”).] »

850 En ce sens G . BERLIOZ, « Le contrat d'adhésion », LGDJ, 1976, n° 242 et s. : « Il est intéressant de noter que le Code civil du Québec comporte une définition exacte du contrat d'adhésion à son article 1379 : Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées. Tout contrat qui n'est pas d'adhésion est de gré à gré. La notion de contrat d'adhésion été développée dès le début du 20ème siècle par Raymond SALEILLES qui, à l'origine, nomme ainsi les conventions dans lesquelles « il y a prédominance exclusive d'une volonté, agissant comme volonté unilatérale, qui dicte sa loi, non plus à un individu, mais à une collectivité indéterminée » (De la déclaration de volonté, Pichon, 1901, pages 229 s. En droit français, le régime des contrats d'adhésion a d'abord été appréhendé par le droit spécial comme le droit de la consommation ou le droit des pratiques restrictives de concurrence. Certes, la jurisprudence fondée sur le droit commun en a également déterminé les contours en se prononçant sur la fixation unilatérale abusive des prix, clauses limitatives de responsabilité, bonne foi, cause, etc. mais aucun régime général n'existait dans le code civil ».

851 Le premier élément énoncé par la loi de ratification concerne les « clauses non négociables ». Il est nouveau par rapport à l'ordonnance qui avait défini le contrat d'adhésion comme celui dont les conditions générales ont été « soustraites à la négociation ». L'objectif de cette nouvelle formulation est de qualifier comme des contrats de gré à gré ceux dont les clauses sont négociables sans que le contractant ait souhaité les négocier : il les a donc acceptées comme telles. Voir notamment, Rapport Sénat Pillet n°22 du 11 octobre 2017; Rapport Assemblée nationale Houlié n°429 du 29 novembre 2017. En pratique, la partie qui prétend être victime de clauses imposées doit rapporter la preuve de l'absence de négociabilité des clauses selon l'article art. 9 du Code de procédure civile. Ces clauses doivent constituer un « ensemble », une notion qu'il convient de lire à la lumière des travaux préparatoires: « il s'agit en réalité simplement de viser les contrats dont l'essentiel

Le législateur prévoit un contrôle de ces clauses au nouvel article 1171 alinéa 1 du Code civil : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Cet article inscrit désormais le contrôle des clauses abusives, jusqu'alors limité au droit de la consommation⁸⁵² et au droit des pratiques restrictives de concurrence⁸⁵³, dans le droit commun. Sa formulation met en relief la différence entre le « contrat d'adhésion » et le « contrat de dépendance ». Ce dernier ne fait pas objet du contrôle par le juge, puisque le déséquilibre significatif à analyser « ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation » (alinéa 2), afin d'éviter de sanctionner la lésion sur le fondement de cet article.

Malgré le champ d'application étroit de cette législation, le contrat d'enregistrement en vertu duquel la procédure UDRP s'impose au registrant, pourrait correspondre à la notion de contrat d'adhésion et par conséquent être qualifié de clause abusive. En effet, le registrant n'a d'autres choix que d'adhérer au contrat d'enregistrement pour devenir titulaire du nom de domaine. Dans ce contrat, il ne peut négocier aucune clause, donc pas non plus la clause UDRP. Ainsi, le fait de devoir signer un contrat dont le contractant ne propose pas de négocier les modalités correspond en tout point à la notion de contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 alinéa 2 du Code civil et jette un doute sur l'effectivité du consentement du registrant.

Cependant à ce jour, la validité de la clause UDRP n'a jamais été contestée en pratique⁸⁵⁴. Une partie de la doctrine et notamment Gérard CHABOT explique cette situation par le fait que le caractère obligatoire de cette clause n'est pas susceptible de vicier le consentement du registrant. Ce dernier contracte avec le bureau

des stipulations sont soustraites à la négociation, lesquelles peuvent excéder le champ des conditions générales », en sorte que « le contrat de gré à gré est en réalité celui dont au moins l'essentiel des stipulations - et non les stipulations essentielles (...) - est négociable » (Rapport Sénat Pillet n° 247). Concrètement, il appartient au juge d'analyser si la plupart des stipulations contractuelles ont pu ou non être négociées de gré à gré. Ainsi, un contrat ne comportant que quelques stipulations accessoires qui ne pouvaient être librement négociées, doit être considéré comme étant un contrat de gré à gré.

852 Article L. 212-1 du Code de la consommation.

853 Article L. 442-6, I, 2° du Code de la consommation.

854 La raison est certainement que le registrant n'a aucune raison particulière à contester par voie judiciaire la validité de la clause UDRP puisque les principes UDRP ne le privent pas de la possibilité d'intenter un recours devant les tribunaux à n'importe quel moment de la procédure d'après l'article 4 (k) des principes.

d'enregistrement dans l'unique dessein d'obtenir l'enregistrement d'un nom de domaine, ce qui implique l'usage légitime de celui-ci. La clause UDRP fonctionne comme une clause attributive de compétences à un organisme administratif destiné à régler les litiges, et rien n'amène à croire que le registrant aurait pu vouloir négocier ce point. D'autant plus que les principes directeurs ne soustraient pas le litige au tribunal étatique compétent⁸⁵⁵.

Plus généralement, Jean-Baptiste RACINE constate une « marginalisation du consentement dans l'arbitrage international »⁸⁵⁶. Pour la clause UDRP, ceci signifie que l'arbitre apprécie d'abord la motivation des rédacteurs de la clause. Dans ce contexte, le caractère obligatoire de la clause d'arbitrage est motivé par la protection des noms de domaine et se présente comme indispensable au fonctionnement du règlement extrajudiciaire de litiges portant sur des noms de domaine. Elle permet ainsi d'imposer un procédé uniforme assurant la sécurité juridique des titulaires de droit de marques, susceptible de primer sur le consentement du registrant de se soumettre ou non à cette procédure. Celle-ci est non-obligatoire et le registrant conserve sa faculté de porter le litige devant les tribunaux étatiques.

En conclusion, l'absence de consentement du registrant n'est pas liée au caractère obligatoire de la procédure et ne constitue pas un obstacle à la qualification d'arbitrage. Il est donc nécessaire de vérifier si la procédure UDRP respecte les conditions inhérentes à la procédure arbitrale comme l'arbitrabilité du litige dont est chargé l'expert UDRP.

§2 L'arbitrabilité du litige UDRP

Il s'agit d'une condition de validité du contrat arbitral (A) appréhendée différemment selon que le litige est interne et international (B).

⁸⁵⁵ G. CHABOT, « Irrecevabilité d'un recours judiciaire en annulation contre une décision ICANN non constitutive d'une sentence arbitrale », *La Semaine Juridique Edition Générale* n° 42, 13 Octobre 2004, II 1015 : « dans le contrat d'enregistrement du nom de domaine sont incorporées par renvoi les clauses et conditions relatives à la procédure administrative (Principes directeurs, art. 1er). Peu importe qu'il s'agisse d'un contrat d'adhésion ».

⁸⁵⁶ J.-B. RACINE, Fasc. 191 : CONVENTION D'ARBITRAGE *Jurisclasseur Contrats-Distribution*, fasc. 191, 2009. 80, « Arbitrage commercial. Droit international », 15 décembre 2008.

A) L'arbitrabilité du litige

La validité du contrat arbitral est importante pour les parties (1) puisque seule la sentence arbitrale valide est susceptible d'exécution forcée. Mais l'arbitrabilité, constitutive d'une des conditions de validité du contrat arbitral, varie en fonction du caractère interne ou international du litige, dont la frontière exacte a été longtemps recherchée par les tribunaux étatiques (2).

1) L'importance de la validité du contrat arbitral

L'arbitrage est une forme de justice privée dont le législateur détermine les règles de validité. Cette législation est étatique ou issue de conventions internationales, elle n'est donc pas à confondre avec le contrat arbitral lui-même, résultant de la volonté des parties et qui prévoit par exemple si l'arbitrage est *ad hoc* ou institutionnel⁸⁵⁷. Ainsi, les centres d'arbitrage n'ont pas de pouvoir juridictionnel⁸⁵⁸ puisqu'ils exercent seulement des fonctions d'organisation de l'arbitrage⁸⁵⁹. En droit français, l'arbitrage interne est prévu dans le Titre Ier du Livre IV⁸⁶⁰ et l'arbitrage international est traité

857 Y. STRICKLER, Fasc. 10 « arbitrage », JurisClasseur Civil Code, Septembre 2016 : « L'arbitrage institutionnel par un centre d'arbitrage sera organisé par cette structure, que le Code de procédure civile nomme : "la personne chargée d'organiser l'arbitrage" (CPC, art. 1353 et 1354) ».

858 Le centre d'arbitrage n'exerce pas de fonction juridictionnelle, même s'il est amené à se prononcer sur une demande de récusation, voir en ce sens, CA Paris, 15 janv. 1985 : Rev. arb. 1986, page 87, note E. MEZGER et Cass. 1ère civ., 7 oct. 1987 : Rev. arb. 1987, page 474, note E. MEZGER.

859 E. LOQUIN, Fasc. 1002 : « arbitrage », JurisClasseur Procédure civile, Octobre 2012 (mise à jour Juillet 2016), point 24 : « L'institution d'arbitrage, (...) garantit aux parties que le tribunal arbitral puisse être effectivement constitué. Pour cette raison, les organes des institutions peuvent désigner les arbitres pour forcer l'inaction de l'une des parties, remplacer l'arbitre en cas d'empêchement, de démission ou de décès de celui-ci, et même le démettre en cas d'inaction. Dans ce cadre l'institution réglera les incidents de récusation. L'institution gère la question de la fixation des honoraires des arbitres et de leur versement. Parfois, le règlement donne le pouvoir à ses organes de choisir le type de procédure qui sera suivi, (procédure d'urgence ou procédure "normale"), d'approuver l'acte de mission du tribunal arbitral après vérification, de veiller à l'échange contradictoire des pièces, de contrôler la légalité du projet de sentence rédigé par les arbitres ». Voir aussi en ce sens, TGI Paris, 28 mars 1984 : Rev. arb. 1985, page 141 ; TGI Paris, 28 janv. 1987 : Rev. arb. 1987, page 380 : « l'institution est chargée d'assurer "la police de l'instance arbitrale" ».

860 Qui s'étend de l'article 1442 à l'article 1488 du même Code. L'arbitrage international « ne dépend ni de la volonté des parties ni de celles des arbitres ou de la qualification qu'ils donnent à l'arbitrage » selon la formule utilisée par les juges dans Cass. 1ère civ., 20 nov. 2013, pourvoi n° 12-25.266 : Bull. civ. I, n° 222 ; Rev. arb. 2014, page 383, note D. BUREAU.

dans le Titre II du Livre IV du Code de procédure civile⁸⁶¹.

Le législateur exige que la convention d'arbitrage soit valide, sinon la sentence arbitrale ne peut pas recevoir l'exequatur, qui est ordonné par le juge lorsqu'une des parties refuse d'exécuter spontanément la sentence⁸⁶².

Le droit français de l'arbitrage distingue parmi les sentences arbitrales internes, internationales rendues en France ou internationales rendues à l'étranger: les sentences rendues en France visent aussi bien les sentences internes dont le régime de recours est prévu aux articles 1518 à 1522 du Code de procédure civile que les sentences internationales rendues en France dont le régime est traité à l'article 1523 du Code de procédure civile. A l'inverse, le Code de procédure civile prévoit à son article 1525 un régime spécifique pour les sentences internationales rendues à l'étranger.

L'exequatur d'une sentence arbitrale interne ou d'une sentence arbitrale internationale rendue en France est accordé par une ordonnance du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a été rendue⁸⁶³. Cependant, seul le Tribunal de Grande Instance de Paris est compétent pour ordonner l'exequatur de la sentence arbitrale internationale rendue à l'étranger.

Le point commun entre les sentences arbitrales, qu'elles soient internes ou internationales, est que l'exequatur exige l'analyse de leur validité. Pour cela, le juge compétent vérifie que le compromis ou la clause compromissoire aient été régulièrement formés. Si des questions relatives au consentement, à la capacité, à l'objet ou à la cause n'appellent pas de développements particuliers, il en va autrement avec le critère de conformité à l'ordre public visant essentiellement l'arbitrabilité du litige. Ce dernier se définit différemment selon le caractère interne ou international de la sentence.

En France, le juge saisi pour accorder l'exequatur d'une sentence arbitrale, contrôle celle-ci lors d'une procédure non contradictoire. Il s'agit d'une analyse limitée puisque

861 Qui s'étend de l'article 1504 à l'article 1516 Code de procédure civile.

862 Article 1487 (ancien article 1477) du Code de procédure civile.

863 Notons qu'elle peut également se dérouler devant le président de la cour d'appel lorsque la sentence fait l'objet d'un recours (article 1479 alinéa 2 du Code de procédure civile).

le juge n'examine pas l'affaire au fond, se bornant simplement à vérifier que la convention d'arbitrage est valable, que l'acte est bien une sentence et que ses dispositions ne sont pas manifestement contraires à l'ordre public.

Les deux premiers critères n'appellent pas d'avantage d'observations, mais il en va autrement avec la « contrariété à l'ordre public » qui, entre autres, prévoit que « ne sont arbitrables que les litiges qui n'intéressent pas l'ordre public »⁸⁶⁴.

Faute de conception uniforme de la notion « litige arbitral », les différentes conventions internationales n'émettent que des recommandations au sujet de l'inarbitrabilité et se réfèrent expressément aux législations locales.

A titre d'exemple, la Loi Type CNUDCI sur l'arbitrage commercial international de 1985 ne contient aucune définition de l'arbitrabilité puisqu'elle refuse dans son article 1 alinéa 5 de préjuger les lois nationales sur les matières arbitrables. De même, la Convention de New-York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère n'aborde la problématique de l'arbitrabilité que sous l'angle de la loi du for dans laquelle la reconnaissance et l'exécution de la sentence sont demandées et oblige les Etats de reconnaître une convention d'arbitrage « portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage »⁸⁶⁵. Cette même référence se trouve dans la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international du 21 avril 1961⁸⁶⁶.

Ces sources de droit international ont en commun de renvoyer à l'ordre public de référence pour analyser l'arbitrabilité d'un litige. Nous pouvons noter que le plus souvent, les droits nationaux, et notamment le droit français, apprécie l'arbitrabilité d'un litige différemment, selon que le litige soit interne ou comporte des éléments d'extranéité.

⁸⁶⁴ M. VIVANT, « Arbitrage et clause compromissoire : rappels élémentaires », Lamy droit du numérique, 2015; point 1212.

⁸⁶⁵ Art. VI (2) (a) de la Convention dispose que « la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance ou l'exécution sont requises constate: a. Que, d'après la loi de ce pays, l'objet du litige ne peut pas être réglé par voie d'arbitrage ».

⁸⁶⁶ Art. VI (2) (c) dernière phrase : permet au juge de ne pas reconnaître une sentence arbitrale si, à défaut de la loi applicable à la convention d'arbitrage, le litige n'est pas arbitral selon la loi du for.

Toutefois, nous constatons que la frontière entre le caractère interne ou international du litige n'est pas claire.

2) La qualification du litige interne ou international

Pour déterminer la nature interne ou internationale de l'arbitrage, le droit français prévoit à l'article 1504 du Code de procédure civile⁸⁶⁷ qu'« est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international ».

La notion d'« intérêt du commerce international » reçoit une interprétation assez large, depuis que la réserve à la convention de New York de 1958⁸⁶⁸, limitant l'application de la Convention aux litiges considérés comme commerciaux par la loi française⁸⁶⁹, ait été retirée en 1989. Désormais, en absence de cette réserve, Dominique VIDAL considère que « c'est l'opération contractuelle, et elle seule, qui fournit les paramètres selon lesquels est appréciée la qualification d'arbitrage international »⁸⁷⁰. Il est donc nécessaire d'analyser le caractère transfrontalier des opérations et des services faisant l'objet du litige à arbitrer⁸⁷¹.

En d'autres termes, l'arbitrage est international lorsqu'il comporte au moins un élément

⁸⁶⁷ Reprenant mot pour mot la définition de l'article 1492 ancien.

⁸⁶⁸ La Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères est entrée en vigueur le 7 juin 1959 (article XII). Son objectif est la création de normes législatives communes pour la reconnaissance des conventions d'arbitrage ainsi que la reconnaissance et l'exécution par les tribunaux étatiques des sentences étrangères et des sentences non nationales. Il s'agit de créer un cadre législatif commun entre les Etats signataires applicable à la reconnaissance de sentences considérées comme étrangères par la loi interne. Le cadre commun ainsi proposé par la convention vise à éviter la discrimination de sentences étrangères dans leur reconnaissance par l'ordre juridique interne et s'assurer que ces sentences soient reconnues et généralement exécutoires sur leur territoire au même titre que les sentences nationales. Ainsi, les tribunaux des États contractants donnent pleinement effet aux conventions d'arbitrage en renvoyant à l'arbitrage les parties qui les saisissent d'un litige en violation de leur convention d'arbitrage.

⁸⁶⁹ En vertu de l'article I (3), la Convention permet aux États contractants de faire deux types de réserves : une réserve de réciprocité et une réserve de commercialité: en choisissant de faire une réserve de réciprocité, un État contractant admet que la Convention ne s'appliquera qu'à la reconnaissance et l'exécution de sentences rendues dans un autre État contractant. Dès lors qu'un État contractant ne fait pas de réserve de réciprocité, il accepte de reconnaître et d'exécuter des sentences arbitrales étrangères, qu'elles aient été rendues dans un État contractant ou non. La réserve de commercialité permet à un État contractant de « déclarer qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale ».

⁸⁷⁰ D. VIDAL, *op. cit.*, page 25.

⁸⁷¹ CA Paris, 1er juillet 1997.

d'extranéité et qu'il concerne une opération économique se déroulant sur le territoire d'au moins deux Etats⁸⁷².

A ce titre, la jurisprudence⁸⁷³ considère que la nationalité des parties ne conditionne pas le caractère international ou interne de l'arbitrage. La même solution s'applique au choix du siège de l'arbitrage et à la loi applicable, déterminée par les parties. Ainsi, la doctrine insiste sur la divergence entre la jurisprudence française et britannique admettant le caractère international de l'arbitrage d'une manière très restrictive: Dominique VIDAL note qu'« il suffit que dans un arbitrage une partie soit anglaise pour que le caractère international soit écarté »⁸⁷⁴.

Ces divergences législatives ont amené la Commission des Nations Unies pour le Droit au Commercial International (CNUDCI) de proposer en 1985 aux Etats membres une loi type sur l'arbitrage du commercial international⁸⁷⁵. Sa formulation permet aux Etats qui la transposent de déterminer facilement le caractère international de l'arbitrage⁸⁷⁶. Celui-ci serait retenu lorsque « les parties à une convention d'arbitrage ont, au moment de la conclusion de ladite convention, leur établissement dans des Etats différents ou si le lieu de l'arbitrage ou encore l'exécution au moins partielle de leur accord se déroule en dehors de l'Etat dans lequel les parties ont leur siège. Encore, les parties peuvent avoir établi le caractère international de l'arbitrage lorsque l'objet de la convention a des liens avec plusieurs pays ».

Dans le cadre de l'UDRP, le caractère interne ou international du litige est indifférent. En effet, l'UDRP est une procédure privée qui ne dépend d'aucune législation nationale ou internationale car elle ne s'inscrit pas dans la hiérarchie des normes étatiques. Ainsi, l'UDRP est autonome par rapport aux droits nationaux ou au droit international, alors qu'elle permet aux experts d'apprécier certaines notions à la lumière du droit national. Par conséquent, elle présente l'avantage de la simplicité par rapport à l'arbitrage

⁸⁷² CA Paris, 10 mai 2007.

⁸⁷³ CA Paris, 26 mai 1992.

⁸⁷⁴ D. VIDAL, *op. cit.*, page 169.

⁸⁷⁵ Commission des Nations Unies pour le Droit au Commercial International (CNUDCI), Loi type sur l'arbitrage du commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, Soixante et unième session, Point 77 de l'ordre du jour, (A/RES/61/33) consulté sur <http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/NY-conv/a61-33-f.pdf>.

⁸⁷⁶ Loi type sur l'arbitrage du commercial international, *op.cit.*, article 1.3.

traditionnel en ce qu'elle ne pose pas le problème du caractère interne ou international de l'arbitrage. Pour apprécier si le litige qui lui est soumis relève de la procédure UDRP, l'expert ne distingue pas selon la nature interne ou internationale du litige.

B) La différence entre l'arbitrabilité du litige interne et international

Entendue comme « l'aptitude d'une cause à constituer l'objet d'un arbitrage », l'arbitrabilité du litige s'apprécie par rapport à la législation dans laquelle son exequatur est sollicité⁸⁷⁷. Ainsi, le juge détermine l'arbitrabilité du litige interne (1) par rapport à l'ordre public interne. Ce dernier est plus sévèrement apprécié que l'ordre public international servant de référence pour l'arbitrabilité du litige international (2). Ces considérations ne s'appliquent pas à la procédure UDRP puisqu'elle se réfère aux principes directeurs qui guident l'expert dans son analyse concernant sa compétence.

1) L'arbitrabilité du litige interne

Comme la notion de « litige interne ou international », celle de « l'arbitrabilité interne » varie selon les législations : les législations européennes, comme le droit français (a), n'adoptent pas la même conception de la notion que le droit américain (b).

a) L'arbitrabilité du litige interne en droit français

Pour qu'un litige puisse être confié à un arbitre, les droits sur lesquels il porte doivent être à la libre disposition des parties au sens de l'article 2059 du Code civil⁸⁷⁸.

Le droit français permet au juge de refuser l'exequatur s'il estime que la sentence est contraire à l'ordre public interne, c'est-à-dire lorsqu'elle porte sur une matière frappée d'inarbitrabilité au sens de l'article 2060 du Code civil : il prévoit que l'« on ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes

⁸⁷⁷ Voir en ce sens, P. LEVEL, « L'arbitrabilité », Rev. arb., 1992, page 213.

⁸⁷⁸ Voir en ce sens, P. LEVEL, « L'arbitrabilité », Rev. arb. 1992. 213 ; Ch. JARROSSON, « l'arbitrabilité, présentation méthodologique », RJ com. 1996. 1. ; L.IDOT, « l'arbitrabilité des litiges, l'exemple français », Rev. arb. 1996. 6.

les matières qui intéressent l'ordre public »⁸⁷⁹. Ainsi, l'inarbitrabilité peut résulter de l'objet du litige⁸⁸⁰, mais aussi de la situation de l'une des parties⁸⁸¹.

Il résulte de l'article 2060 du Code civil que la personne publique⁸⁸² ne peut participer à un arbitrage, ce que confirme la jurisprudence⁸⁸³. Le principe est cependant tempéré par une exception figurant à l'alinéa 2 de l'article 2060 du Code civil relatif à certaines catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial pouvant par décret être autorisés à compromettre⁸⁸⁴.

Face au caractère restrictif de la notion d'arbitrabilité, la réforme du droit l'arbitrage introduite par le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 étend son champ d'application aux droits réservés à la personne physique, alors que l'arbitrage était initialement limité au commerce⁸⁸⁵. Ainsi, l'article 2061 du Code civil pose comme un des critères d'arbitrabilité interne le fait que le contrat litigieux intervienne dans le cadre de l'activité professionnelle des parties. Certaines dispositions peuvent cependant exclure le recours à l'arbitrage alors qu'il porte sur l'activité professionnelle des parties⁸⁸⁶. De même, la

879 L.-F. PIGNARRE, « Convention d'arbitrage », Répertoire de droit civil (actualisation : Juillet 2019) : « en ce domaine, les juridictions étatiques disposent d'une compétence exclusive. Plus classiquement, on justifie cette exclusion par une plus grande protection des personnes et une meilleure garantie des droits du justiciable » ; pour une critique : P. ANCEL, « Arbitrage » (convention d'arbitrage, conditions de fond, litige arbitral), J.-Cl. Pr. civ., fasc. 1024.

880 L'objet du litige (le plus souvent l'inexécution d'une obligation) ne doit pas se trouver parmi les éléments exclus de l'arbitrage, voir en ce sens CA Colmar, 29 novembre 1968, JCP 1970, II, 16246, note P.LEVEL.

881 Ch. GAVALDA et C. LUCAS DE LEYSSAC, « L'arbitrage », Dalloz, Droit des Affaires, 1993, page 21 : « La restriction la plus notable à l'arbitrabilité tenant à la personne du signataire se trouve dans l'article 2060 du Code civil ».

882 Les activités de l'administration sont exercées, en principe, par des personnes morales de droit public, appelées couramment « personnes publiques », voir pour une analyse J.-B. AUBY, « La notion de personne publique en droit administratif », Thèse, Bordeaux, 1979.

883 TC., 17 mai 2010, D. FOUSSARD, « L'arbitrage en matière administrative. Le point après l'arrêt du 17 mai 2010 », Cah.arb 2010.717.

884 Pour d'autres exceptions admises par la loi, D. VIDAL, *op.cit.*, page 3.

885 R.-M. LECLERCQ, « L'arbitrage, garant de la loyauté commerciale », Gaz. Pal., 31 janvier-1er février 2001, page 3 ; voir aussi J.-P. MARTY, « La distinction du droit civil et du droit commercial dans la législation contemporaine », R.T.D. com., 1981, page 681.

886 Pour une illustration, voir l'article L. 1411-4 du Code du travail attribuant la compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour les litiges individuels nés d'un contrat de travail. Le principe de compétence-compétence n'est pas applicable en matière prud'homale, voir aussi en ce sens, Cass. soc., 30 nov. 2011, pourvois n° 11-12.905 et 11-12.906, RTD com. 2012. 351, obs. A. CONSTANTIN ; confirmé par Cass. 1ère civ., 6 mars 2013, pourvoi n° 12-15.375, RTD civ. 2013. 662, obs. Ph. THERY ; voir sur la distinction entre dispositions législatives « restrictives » et « extensives » : Ch. SERAGLINI et J. ORTSCHIEDT, « Droit de l'arbitrage interne et international », Montchrestien, 2013, n° 125 et 126.

Cour de cassation retient selon les cas une approche restrictive⁸⁸⁷ ou au contraire très large de l'arbitrabilité⁸⁸⁸. Pour apporter davantage de certitude, le législateur a élargi le champs de l'arbitrabilité par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Elle prévoit notamment que la « clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle »⁸⁸⁹. Il s'agit d'une formulation permettant de dépasser le domaine restrictif de l'activité commerciale, en incluant notamment des professions libérales et agricoles⁸⁹⁰. De même, la doctrine et la jurisprudence⁸⁹¹ reconnaissent sans difficulté l'arbitrabilité du contentieux relatif aux droits de propriété intellectuelle⁸⁹² et plus particulièrement du droit de brevet⁸⁹³.

L'interprétation *a contrario* de l'article 2059 interdit l'application de la clause compromissoire aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur⁸⁹⁴.

On voit donc que la conception française demeure limitative et que l'exclusion de l'arbitrage entre un professionnel et un consommateur empêcherait l'UDRP d'accéder à la qualification d'arbitrage, puisqu'elle peut viser un consommateur. Il en va autrement avec l'arbitrage américain, adoptant une conception d'arbitrabilité plus large que le droit français.

887 Cass. 1^{ère} civ., 29 févr. 2012, pourvoi n° 11-12.782, D. 2012. 1312, obs. X. DELPECH.

888 Cass. com., 10 juill. 2007, pourvoi n° 06-16.548, D. 2008. 518, obs. A. LIENHARD: la compétence de la juridiction commerciale pour connaître des litiges nés à l'occasion de toute cession de titres d'une société commerciale.

889 Article 2061 du Code civil.

890 J. BEGUIN, *La Semaine Juridique Edition Générale* n° 11, 12 Mars 2012, page 310 : « Seules peuvent signer une clause compromissoire deux parties exerçant, l'une et l'autre, une activité professionnelle à la date de signature ».

891 CA Paris, 24 mars 1994, *Deko*, Rev. arb. 1994. 515, note Ch. JARROSSON.

892 Voir en ce sens, E. TREPPOZ, « Contrefaçon Internat », *Répertoire droit international*, Juin 2010 ; J.-B. RACINE, « L'arbitrage commercial international et l'ordre public », 1999, LGDJ, n° 135 s.; F. PERRET, « l'arbitrabilité des contentieux en matière de brevets d'invention », *Liber Americum C. Reymond*, Litec, 2004, page 299.

893 CA Paris, 28 févr. 2008, JCP E 2008. 1582, note Ch. CARON : « la question de la validité du brevet débattue de manière incidente à l'occasion d'un litige de nature contractuelle peut, ainsi que le relève l'arbitre, lui être soumise ».

894 La clause compromissoire est soumise à une réglementation spécifique dans le contexte des contrats de consommation, voir en ce sens G. HELLERINGER, « Un compromis d'arbitrage ne constitue pas une clause abusive », *La Semaine Juridique Entreprise et Affaires* n° 38, 23 Septembre 2010, 1818. L'auteur insiste sur le fait qu'il s'agit de « clauses « grises » dont « le professionnel peut rapporter la preuve de leur caractère non abusif » tandis que la proposition de directive européenne relative aux droits des consommateurs adoptée par la Commission le 9 octobre 2008 classe « la clause compromissoire dans la liste noire, c'est-à-dire parmi les clauses irréfragablement prohibées ».

b) L'arbitrabilité du litige interne en droit américain

La notion de « litige arbitrable » n'est pas définie par le *Federal Arbitration Act de 1925* (FAA)⁸⁹⁵ constituant un des volets législatifs du droit de l'arbitrage américain. Pour cette raison, c'est la jurisprudence qui a précisé le régime de l'arbitrabilité des litiges ainsi que la compétence du juge étatique pour l'évaluer⁸⁹⁶. Ainsi, le juge constate l'arbitrabilité du litige lorsque celui-ci réunit trois conditions systématisées par la Cour suprême des Etats-Unis dans l'arrêt du 2 juillet 1985 *Mitsubishi Motors Corp. vs. Soler Chrysler-Plymouth*⁸⁹⁷: il s'agit du consentement des parties⁸⁹⁸, de la portée de la convention d'arbitrage et de l'aptitude de la cause à faire l'objet d'un arbitrage au regard de l'ordre public⁸⁹⁹. Cette conception de l'arbitrabilité ne se réfère pas au caractère interne ou international du litige.

Dans une perspective de droit comparé, nous notons que le législateur américain retient pour l'arbitrage interne un champ plus étendu que le droit continental.⁹⁰⁰ La raison réside dans la volonté de garantir l'accès effectif à la justice. A titre d'exemple, la jurisprudence valide des procédures novatrices comme l'arbitrage collectif entre des

⁸⁹⁵ Issu du Chapitre 9 de l'U.S.C., §1-208 (1988).

⁸⁹⁶ Selon l'arrêt *First Options of Chicago vs. Kaplan*, 514 U.S. 938, 115 S.Ct. 1920 (1995), le juge étatique a la compétence première pour se prononcer sur l'arbitrabilité du litige sauf volonté claire des parties pouvant transférer cette appréciation à l'arbitre. En l'espèce, cela signifie que le juge étatique doit réexaminer cette question de manière indépendante, sans considération sur l'arbitrabilité du litige. Ce principe est par la suite confirmé par la Cour suprême américaine dans un arrêt *Howsam vs. Dean Witter Reynolds*, 537 U.S. 79, 123 S.Ct. 588 (2002). Cette solution s'applique autant sur les litiges internes qu'internationaux comme le constate le juge dans l'arrêt *Minmetals Materials Import and Export Co. Ltd. vs. Chi Mei Corp.*, 334 F.3d 274 (3d Cir. 2003). Nous soulignons qu'il s'agit d'une solution contraire au droit français attribuant à l'arbitre le pouvoir de statuer prioritairement sur la validité ou les limites de sa propre compétence, en vertu du principe de compétence-compétence figurant à l'article 1448 du Code de procédure civile.

⁸⁹⁷ Traduction française in Rev. arb. 1986. 273 et commentaire J. ROBERT.

⁸⁹⁸ Voir à ce sujet, A. REDFERN et M. HUNTER, « International Commercial Arbitration », 2ème édition, Londres, Sweet and Maxwell, 1991, page 137 : « the concept of arbitrability (...) relates to public policy limitations upon arbitration as a method of settling disputes. Each state may decide (...) which matters may be settled by arbitration and which be not ». Ce concept est désigné en droit américain par le vocable « arbitrability question » et consiste à rechercher la juridiction susceptible de connaître le litige suivant la volonté exprimée par les parties dans la convention d'arbitrage, voir en ce sens, W. W. PARK, « Arbitral jurisdiction in the United State: who decides what ? », (2008) Int.A.R.L.R.33,41.

⁸⁹⁹ W.W. PARK, « The Arbitrability Dicta in First Options v. KAPLAN: What Sort of Kompetenz-Kompetenz Has Crossed the Atlantic? », Arb. Int'l., vol. 12, n°2, 1996, pages 137-159.

⁹⁰⁰ Par exemple, le système juridique de l'Etat du New Jersey offre la possibilité aux époux de divorcer en recourant à l'arbitrage en vertu de la version modifiée de l'*Uniform Arbitration Act* de 2000 en vertu de l'*Uniform Arbitration Act*, NJSA 2A : 23B-1s, en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

groupes de consommateurs et une entreprise. Ce concept⁹⁰¹ permet à plusieurs requérants de se rassembler afin d'intenter un recours collectif contre le même défendeur pour obtenir réparation d'un préjudice commun⁹⁰². L'intérêt est important pour une masse de consommateurs ayant signé une clause d'arbitrage figurant dans un contrat d'adhésion dont l'auteur est une entreprise⁹⁰³. Isolément, les consommateurs seraient dissuadés par le coût de la procédure et n'auraient pas agi⁹⁰⁴ : grâce à l'arbitrage collectif, les forces entre les consommateurs réunis et les entreprises sont rééquilibrées, comme le constate le juge dans l'affaire *Keating vs. Superior Court*⁹⁰⁵. Dans cette affaire, la cour valide expressément la possibilité de l'arbitrage collectif et laisse aux centres d'arbitrage le soin d'établir⁹⁰⁶ les critères exacts de recevabilité de cette procédure⁹⁰⁷.

Toutefois, la procédure a un écho limité en droit continental, puisque seul l'institut allemand d'arbitrage la reconnaît⁹⁰⁸. De même, la jurisprudence américaine a ouvert l'arbitrage à de nouvelles catégories de justiciables⁹⁰⁹, comme les consommateurs. Cet arbitrage mixte est admis lorsqu'il ne prive pas le consommateur de l'accès à la justice⁹¹⁰.

Par conséquent, les litiges UDRP seraient considérés comme arbitrables en vertu du

901 Encore dénommé « arbitrage de classe », « arbitrage de groupe », ou « arbitrage des litiges de masse ».

902 M. R. DE CHASSEY, « L'arrêt In re American Express Merchants Litigation de 2012 et sa mise au point sur l'arbitrage collectif en matière de contrat d'adhésion », mémoire soumis le 25/04/2012, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Arbitrage International, Master d'études bilingues des droits de l'Europe.

903 En droit américain, les contrats d'adhésion prévoyant le recours à l'arbitrage sont élaborés pour faire renoncer les consommateurs à leur droit d'agir devant le juge judiciaire. Cette situation empêche les consommateurs de s'unir dans une *class action* classique devant le juge judiciaire et diminue de fait l'accès à la justice.

904 Voir dans ce sens, J. CLAVEL, « Le déni de justice économique dans l'arbitrage international – L'effet négatif du principe de compétence-compétence », Université Paris II Panthéon-Assas, Thèse, 2011.

905 167 Cal. Rptr. 481 (Cal. Ct. App. 1980).

906 À travers leurs règlements.

907 Par exemple les *Supplementary Rules for Class Arbitrations* de l'*American Arbitration Association* (AAA) constituent la procédure la plus connue et utilisée et se réfèrent à la jurisprudence *Green Tree Financial Corp vs.. Bazzle*, 539 U.S. 444 (2003).

908 Ce modèle allemand se limite aux litiges entre les actionnaires et les entités financières ou les dirigeants, en ce sens: S.I. STRONG, « Collective Arbitration Under the DIS Supplementary Rules for Corporate Law Disputes: A European Form of Class Arbitration? » in M. SCHERER, *ASA Bull.*, (Kluwer Law International 2011 Vol 29 Issue 1) pages 45 à 65.

909 Sachant qu'il a initialement été réservé aux commerçants comme témoigne la dénomination originelle : « l'arbitrage commercial ».

910 La jurisprudence *Am. Express. Merchs. Litig.*, 554 F.3d 300 – 2009 considère comme n'étant pas valide une clause d'arbitrage insérée dans un contrat de consommation qui met à la charge du demandeur des coûts exorbitants de l'arbitrage individuel sans lui laisser la possibilité de participer à un arbitrage collectif afin de diviser les coûts du recours.

droit américain puisqu'il autorise l'arbitrage entre un consommateur et une personne morale de droit privé.

Il en va différemment avec le droit français en vertu duquel la procédure UDRP entre un consommateur et une entreprise ne pourrait pas être considérée comme relevant de l'arbitrage dans la mesure où les litiges touchant au consommateur sont exclus du champ de l'arbitrabilité. Cependant, il convient de souligner que l'ICANN est une institution de droit américain. Ce fait, constitutif d'extranéité, permet de considérer qu'il s'agit d'un arbitrage international dont l'arbitrabilité obéit à d'autres règles.

2) L'arbitrabilité du litige international

Le droit américain (a) retient une conception plus étendue de l'arbitrabilité des litiges internationaux que le droit français (b).

a) L'arbitrabilité du litige international en droit américain

Le droit américain se montre particulièrement favorable à l'arbitrage international, qu'il encourage en élargissant son champs d'application au-delà de celui relatif aux litiges internes. Cette position est illustrée par l'arrêt *First Options of Chicago vs. Kaplan* : « le besoin de prévisibilité de l'arbitrage commercial pour régler des différends internationaux nécessite de mettre en œuvre l'accord des parties en toute situation, même à supposer qu'une telle solution ne serait pas admise dans un contexte purement interne »⁹¹¹.

Partant de ce constat, la jurisprudence considère comme étant arbitrables tous les litiges que les parties y ont soumis d'un commun accord⁹¹². Ceci englobe, en pratique, la quasi-

⁹¹¹ *First Options of Chicago vs. Manuel Kaplan and MK Investment Inc*, 115 S Ct 1920, 1943 (1995) : « the sensitivity to the need of the international commercial system for predictability in the resolution of disputes require that we enforce the parties' agreement, even assuming that a contrary result would be forthcoming in a domestic context ».

⁹¹² V. GAUTRAIS, K. BENYKHLEF, P. TRUDEL, « Les limites apprivoisées de l'arbitrage cybernétique: l'analyse de ces questions à travers l'exemple du Cybertribunal », page 555, consulté sur <https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/rjtvol33num3/gautrais.pdf>.

totalité des domaines du droit⁹¹³, à l'exception de ceux expressément exclus par les lois de police de l'Etat fédéral et des principes fondamentaux de la loi américaine, donc en vertu de l'ordre public international⁹¹⁴.

La volonté jurisprudentielle d'encourager l'arbitrage va jusqu'à considérer que « le moindre doute quant à l'étendue de l'arbitrabilité devrait être résolu en faveur de l'arbitrage »⁹¹⁵.

Cette solution, qui consacre une présomption générale d'arbitrabilité en l'absence d'une prohibition expresse, témoigne de la sensibilité du législateur américain aux enjeux du commerce international⁹¹⁶.

Cette conception très libérale n'est toutefois pas partagée par le droit français.

b) L'arbitrabilité du litige international en droit français

En droit français, le nouvel article 1514 du Code de procédure civile⁹¹⁷ prévoit que les sentences arbitrales rendues à l'étranger sont reconnues ou exécutées en France lorsque leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et que cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international⁹¹⁸.

La demande de reconnaissance ou l'exécution de la sentence est examinée par le juge

⁹¹³ Voir en ce sens, K. FESTIN, « Vers un renforcement de l'arbitrage comme mode de résolution de conflits en droit fiscal, analyse comparée France-États-Unis », (2009) *Jurisdoctoria* 73, 76 et 77. Cependant, la jurisprudence américaine s'est montrée hostile à l'égard de l'arbitrage collectif. Ainsi, dans l'arrêt *Stolt-Nielsen S.A. vs. Animalfeeds*, 130 S.Ct. 1758 (2010), la Cour suprême estime qu'en l'absence de termes explicites le prévoyant dans une clause compromissoire, l'arbitrage collectif ne peut être invoqué. Par la suite, dans *AT&T Mobility vs. Concepción* (131 S. Ct. 1740, 2011), la Cour suprême admet que des parties peuvent renoncer à l'arbitrage collectif dans leur clause compromissoire.

⁹¹⁴ Ainsi, sont également arbitrables les litiges portant sur des contrats de travail, voir en ce sens, *Circuit City Stores, Inc. vs. Adams*, 532 U.S. 105 (2001), 21 mars 2001.

⁹¹⁵ *Moses H. Cone Memorial Hospital vs. Mercury Construction Corporation*, US. S. Ct 460 IS 1 et 25, 1983: «any doubts concerning the scope of arbitral issues should be resolved in favor of arbitration ».

⁹¹⁶ K. YOUSSEF, « The death of inarbitrability », dans Loukas A. MISTELIS et S. L. BREKOULAKIS (dir.), «Arbitrability international and comparative perspectives », Wolters Kluwer, Netherlands, 2009, page 58 : « the reasoning is : if nothing in the legal system expressly prohibits a specific right from being submitted to arbitration then this right should be arbitrable, a priori ».

⁹¹⁷ Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage.

⁹¹⁸ Pour une étude approfondie de l'ordre public international, voir Cour de cassation, Rapport 2013, Livre 3, Conception française de l'ordre public international, consulté sur

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2013_6615/livre_3_etude_6618/sources_ordre_6624/titre_1_sources_internationales_6625/conception_fran_29035.html.

au regard de la compatibilité avec l'ordre public international⁹¹⁹. La jurisprudence s'accorde à considérer la compatibilité avec l'ordre public international de manière beaucoup plus souple que l'ordre public interne, en ce qu'elle définit l'ordre public international comme « l'ensemble des règles et des valeurs dont l'ordre juridique français ne peut souffrir la méconnaissance, même dans des situations à caractère international »⁹²⁰. En effet, l'arbitrabilité en droit international privé est appréciée de façon globale et non par référence à un droit interne⁹²¹.

Pour cette raison, les limitations affectant l'arbitrabilité en matière d'arbitrage interne sont écartées en arbitrage international : par exemple, l'interdiction de la clause compromissoire figurant dans un acte entre un professionnel et une personne privée a été supprimée par l'arrêt *Hecht*⁹²². Cette position est confirmée par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 17 janvier 2002, précisant que l'article 2061 du Code civil est sans application dans l'ordre international⁹²³.

Mais l'arbitrabilité en matière internationale ne se limite pas aux matières concernant la personne privée. Le libéralisme jurisprudentiel a rapidement atteint des matières d'ordre public. Ainsi, le droit de la concurrence a été ouvert à l'arbitrage par l'arrêt *Ganz*⁹²⁴ jugeant qu'« en matière internationale, l'arbitre (...) dispose du pouvoir d'appliquer les principes et règles relevant de (l') ordre public (international) ainsi que de sanctionner leur méconnaissance éventuelle, sous le contrôle du juge de l'annulation ». Cette solution est confirmée par les arrêts *Beyrard*⁹²⁵ et *Labinal*⁹²⁶.

919 Ainsi, l'application des règles de droit par l'arbitre échappe au contrôle du juge de l'annulation comme il ressort de l'arrêt Cass. 1ère civ., 11 mars 2009, pourvoi n°08-12149, BICC n°706 du 15 juillet 2009 et de Cass. 1ère civ. 8 juill. 2010, pourvoi n° 09-67013.

920 CA Paris, 14 juin 2001, Rev. Arb. 2001, 773, note Chr. SERAGLINI.

921 J.-M. JACQUET et Ph. DELEBECQUE, « Droit du commerce international », Dalloz, Cours, édition 3e, 2002, page 389.

922 Cass. 1ère civ., 4 juill. 1972 : Rev. crit. DIP 1974, page 82, note P. LEVEL ; JDI 1972, page 843, note B.OPPETIT.

923 L'article 2061 du Code civil : « sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle ».

924 Cass. Ass. Plén., 29 mars 1991, pourvoi n° 89-15.231, dit arrêt *Blieck*, P, D. 1991. 324, note C. LARROUMET; obs. J.-L. AUBERT; RFDA 1991.

925 CA Paris, 12 janv. 1993, Rev. arb 1994, p. 685, note P. MAYER.

926 CA Paris, 19 mai 1993 : Rev. arb. 1993, p. 645, note Ch. JARROSSON ; JDI 1993, p. 957, note L. IDOT : « L'arbitrabilité d'un litige n'est pas exclue du seul fait qu'une réglementation d'ordre public est applicable au rapport de droit litigieux (...) l'arbitre a compétence pour apprécier sa propre compétence quant à l'arbitrabilité du litige au regard de l'ordre public international et dispose du pouvoir d'appliquer les principes et règles relevant de cet ordre public, ainsi que de sanctionner leur méconnaissance éventuelle, sous le contrôle du juge de l'annulation ».

Dans la même ligne jurisprudentielle, il est reconnu que l'Etat français et les personnes morales de droit public disposent de la faculté d'accepter des conventions d'arbitrage lorsqu'elles entretiennent des relations avec une entité privée⁹²⁷. Dans l'arrêt *Galakis*⁹²⁸, la jurisprudence française s'est prononcée favorablement à l'arbitrage des litiges relatifs aux opérations de commerce international. Dans cette espèce, la Haute Cour reconnaît la validité de la participation de l'Etat à une procédure d'arbitrage destinée à résoudre un conflit relatif à un contrat conclu pour les besoins du commerce international.

Mais la Cour d'appel de Paris juge dans un arrêt du 16 avril 1996 que la contrariété à l'ordre public international puisse être relevée lorsque la sentence porte atteinte aux règles du droit communautaire⁹²⁹. Toutefois, il n'incombe pas au juge de l'annulation de contrôler l'interprétation faite du droit communautaire par l'arbitre, à défaut de violation flagrante, effective et concrète de l'ordre public international⁹³⁰.

Cette position est étendue à des dispositifs et des opérations spécifiques auxquelles la personne morale de droit public participe. Il s'agit notamment des contrats conclus avec des sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national, tels que prévus par l'article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986, « portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales »⁹³¹.

De la même manière, l'arbitrage est dans certains cas exclu entre les parties en

927 Cass. civ., 19 décembre 1961, RCDIP 1962, 350, note Y. LOUSSOUAR. Selon le principe de l'immunité restreinte, les limites de recours à l'arbitrage sont tracées par les actes d'autorité accomplis *jure imperi*, et seulement à titre d'exception, pour les contrats administratifs.

928 Cass. 2ème civ., 2 mai 1966.

929 CA Paris, 16 avr. 1996 : Rev. arb. 2001, p. 805, note Y. DERAÏNS : « En matière d'arbitrage international, la méconnaissance par l'arbitre d'une règle de droit communautaire porte atteinte à la conception française de l'ordre public international dès lors que la règle méconnue est impérative et effectivement applicable en la cause ».

930 Cass. 1ère civ., 4 juin 2008, pourvoi n° 06-15.320.

931 J.O. 22 août 1986, D. 1986.443 : « Par dérogation à l'article 2060 du Code civil, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics sont autorisés, dans les contrats qu'ils concluent conjointement avec des sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national, à souscrire des clauses compromissoires en vue du règlement, le cas échéant définitif, de litiges liés à l'application et l'interprétation de ces contrats ». Cette même position inspire le régime des accords de recherche conclus par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche avec des partenaires étrangers, instauré par la loi du 12 juillet 1999 sur l'Innovation et la Recherche.

liquidation judiciaire. Si la faculté de compromettre demeure compatible avec une procédure collective, elle est soumise à des conditions particulières prévues à l'article L. 622-7 du Code de commerce. La procédure collective ne peut donc pas paralyser une procédure arbitrale ouverte avant celle-ci⁹³².

Toutefois, la situation est plus délicate lorsque l'arbitrage est décidé après l'ouverture de la procédure collective, comme dans l'affaire TAPIE⁹³³. Cet arbitrage a été entamé en janvier 2008, soit plusieurs années après l'ouverture des procédures collectives⁹³⁴. Cependant, les faits y sont antérieurs⁹³⁵ de sorte que les règles des procédures collectives exerçaient bien une influence sur le litige soumis à l'arbitrage puisqu'il portait sur le financement artificiel ou abusif qui retarde la constatation de l'état de cessation des paiements. Dès lors, le litige aurait dû être soumis au tribunal de la procédure collective et non à l'arbitrage⁹³⁶.

Cet exemple démontre que l'arbitrage occupe une place grandissante dans le paysage de règlement de conflits. Dans cette dynamique, l'on constate également le recul de

932 L'explication réside dans le droit commun des contrats, dont les principes généraux prévoient que toutes les clauses et conditions d'un contrat en cours doivent être respectées lors de l'ouverture de la procédure collective.

933 AFFAIRE ADIDAS - LA PROCEDURE ARBITRALE TAPIE CDR, sentence du 7 juillet 2008, analysée sur https://www.courdecassation.fr/communiqués_4309/arbitrage_affaire_adidas_30.06.16_34753.html.

Par cette sentence, le tribunal arbitral condamne les sociétés CDR pour deux fautes consistant dans la violation de l'obligation de loyauté et l'interdiction de se porter contrepartie. Trois autres sentences rendues le 27 novembre 2008 statuent sur les frais de liquidation et sur des requêtes en interprétation de la sentence principale. Invoquant la fraude, les sociétés CDR saisissent la Cour d'appel de Paris d'un recours en révision contre toutes les sentences. Pour examiner cette demande, la Cour d'appel devait préalablement déterminer si l'arbitrage était de nature interne ou internationale. En cas d'arbitrage interne, la cour d'appel avait le pouvoir de statuer sur le recours en révision, alors qu'en cas d'arbitrage international, le recours en révision pour fraude ne pouvait être introduit que devant un tribunal arbitral. Après avoir décidé qu'il s'agissait d'un arbitrage interne, la Cour (CA Paris, 17 févr. 2015, pôle 1- 1ère ch., SAS CDR créances et autres contre TAPIE et autres) retient l'existence d'une fraude et annule les sentences. Puis, l'arrêt Cass. 1ère civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-13.755 ; 15-13.904 ; 15-14.145 confirme la décision d'annulation prise par la cour d'appel.

934 Les liquidateurs ont décidé de recourir à un arbitrage et ils ont pour cela sollicité l'autorisation du juge commissaire de compromettre sur le fondement de l'ancien article L.622-20 du Code de commerce, applicable à l'époque de la demande.

935 Dans l'affaire, les liquidateurs ont fait valoir que la banque a abusivement rompu un protocole d'apurement des dettes ce qui a provoqué l'ouverture des procédures collectives.

936 Voir à ce sujet Cass. com. 14 janvier 2004, Bull. Civ. n°10. En droit, les créanciers auraient pu engager une tierce opposition-nullité pour excès de pouvoir à l'encontre de l'ordonnance du Juge Commissaire autorisant les liquidateurs à compromettre, toutefois, ils n'avaient plus d'intérêt à agir car ils ont été payés à l'issue de l'arbitrage.

l'inarbitrabilité dans les matières intéressant la personne morale de droit public⁹³⁷ ainsi que la personne physique.

A la lumière de ces développements, la reconnaissance de la procédure UDRP en tant qu'arbitrage ne poserait pas de difficulté en termes d'arbitrabilité puisque le droit de l'arbitrage international y serait applicable. Ce dernier admet l'arbitrabilité des litiges entre les consommateurs et professionnels permettant ainsi de reconnaître l'arbitrabilité de tous les litiges UDRP, même lorsqu'ils impliquent un consommateur.

Ainsi, l'UDRP semble être une forme d'arbitrage, dont elle partage les avantages.

§3 Les avantages de l'arbitrage et de l'UDRP

Les parties choisissent de recourir à l'arbitrage pour ne pas être confrontées aux inconvénients des procédures judiciaires. Elles entendent ainsi profiter de la souplesse du mécanisme arbitral (A) réputé assurer une plus grande sécurité juridique aux parties lorsqu'il s'agit d'un litige international (B). En empruntant la voie de l'arbitrage, les parties contournent d'autres risques comme les faibles connaissances techniques du juge étatique (C), des longs délais de résolution de litige (D) et l'absence de confidentialité (E).

A) La souplesse du mécanisme arbitral

L'arbitrage permet de poursuivre les relations contractuelles⁹³⁸ puisqu'il cherche davantage à restaurer l'harmonie entre les parties en cause qu'à trancher strictement entre leurs positions. Cette recherche d'équité peut être le fil conducteur du raisonnement de l'arbitre lorsque les parties lui ont donné le pouvoir de statuer comme « amiable compositeur » en application de l'article 1474 du Code de procédure civile,

⁹³⁷ Ce qui a relativisé le rôle du juge administratif dans le cadre du contrôle des sentences arbitrales rendues à l'encontre d'une personne morale de droit public

⁹³⁸ J. ROBERT, « Traité de l'arbitrage civil et commercial », page 1.

sans qu'il ait à respecter les règles de droit⁹³⁹.

Cette solution est importante en cas de litige atteignant un haut niveau de complexité avec l'invocation d'un élément d'extranéité. Celui-ci amène les tribunaux à trancher parmi les considérations issues du droit international privé, ce qui est inévitablement source d'insécurité juridique. Ce raisonnement guide également les décideurs UDRP. Les chartes de chaque extension locale ou générique prévoient l'application d'une procédure de règlement de litiges prenant en compte la spécificité de cette extension.

Bien que leur décision doive être conforme aux principes directeurs UDRP, les experts peuvent se fonder sur tout principe légal leur semblant applicable afin de résoudre le litige qui leur est soumis. L'expert UDRP cherche donc, tel un arbitre, à appliquer différentes sources de droit afin de déterminer l'existence des éléments prévus par les principes directeurs et transférer le nom de domaine. De la même manière, en recourant à l'arbitrage, les parties peuvent assurer le respect de leurs prévisions contractuelles.

B) La conformité aux prévisions contractuelles

Lorsqu'un élément d'extranéité affecte les relations contractuelles, la justice étatique examine l'affaire à la lumière du droit international privé. Celui-ci soulève de nombreuses questions concernant la juridiction compétente et la loi applicable. Les prévisions des parties peuvent être remises en question par le juge qui, pour déterminer le tribunal compétent et la loi applicable au litige, emploie classiquement une méthode conflictuelle consistant à déterminer quelles lois ou quelles juridictions seraient susceptibles d'entrer en conflit⁹⁴⁰. Ce conflit de lois est résolu différemment selon les législations appliquant chacune leurs propres règles. Ceci crée une insécurité juridique pour les parties puisqu'elles ne savent pas quelle juridiction se déclare compétente ni quelle législation puisse être appliquée à leur contrat.

⁹³⁹ Cass. 2ème civ., 10 juillet 2003, BICC n°587 du 15 novembre 2003 ; voir en ce sens, Y. STRICKLER, « Arbitrage en équité », *JurisClasseur Civil Code*, mise à jour 1er octobre 2020 : « L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit. Les parties peuvent toutefois conférer à l'arbitre la mission de statuer comme amiable compositeur. L'arbitre peut alors s'écarter du droit strict sachant qu'il doit alors « faire ressortir dans sa sentence qu'il avait pris en compte l'équité », voir aussi: Cass. 1ère civ., 17 déc. 2008, pourvoi n° 07-19.915 et Cass. 1ère civ., 1er févr. 2012, pourvoi n° 11-11.084.

⁹⁴⁰ D. VIDAL, *op. cit.*, page 165.

En choisissant l'arbitrage international, les parties sont à l'abri de cet aléa puisqu'elles déterminent *ab initio* quels institution ou arbitres sont appelées à traiter le litige en vertu de la loi choisie. Ainsi, « le tribunal tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées (C. pr. civ., art. 1511). Il doit tenir compte des coutumes et des usages, particulièrement présents dans le domaine maritime. Les parties peuvent également demander à ce que les arbitres statuent en amiable composition (art. 1512) »⁹⁴¹.

Tel est également le cas des parties à l'UDRP dans la mesure où elles bénéficient d'une certitude quant à la compétence du centre de règlement de litiges : ce choix appartient au requérant en vertu de l'article 4 (b) des principes directeurs.

Ainsi, les prévisions contractuelles du registrant et du requérant sont respectées, puisque le registrant, en signant le contrat d'enregistrement, sait que le requérant choisirait le centre en cas de litige UDRP. De même, le requérant profite de cette clause favorable lorsqu'il décide d'introduire la procédure UDRP. Les parties sont certaines de la compétence du centre et de la loi applicable au litige, qui résulte des principes directeurs⁹⁴². Les parties à la procédure UDRP peuvent également être rassurées quant aux compétences de l'expert UDRP qui, comme tout arbitre, est un technicien en la matière.

C) Le choix d'un technicien juridique

L'arbitrage garantit l'expertise professionnelle de ceux qui tranchent le litige. Dominique VIDAL explique ainsi la notion de « savoir-faire arbitral »⁹⁴³ : « compte tenu de la nature du litige, les parties ont la possibilité de désigner des arbitres dont ils savent qu'ils auront *a priori* une connaissance et un savoir-faire appropriés ». Sans douter des compétences du juge judiciaire, les parties bénéficient du savoir-faire technique particulier des arbitres. Ils sont issus du milieu économique dans lequel est

⁹⁴¹ G. PIETTE, « Affrètement maritime », Répertoire de droit commercial, oct. 2014, point 40.

⁹⁴² Nous verrons que l'arbitre UDRP peut en vertu de l'article 14 des principes directeurs faire appel à une loi nationale pour interpréter les principes directeurs. Cette solution met en danger la sécurité juridique des parties.

⁹⁴³ D. VIDAL, *op. cit.*, page 19 ainsi que G. PIETTE, *op. cit.*

né le litige, de sorte qu'ils disposent des connaissances techniques indispensables à sa résolution, là où le juge étatique a d'abord besoin de se familiariser avec la matière du litige pendant le procès : « étant à la fois et en pratique, expert en la matière et juge, un gain de temps est attendu »⁹⁴⁴.

Il se peut donc qu'un juge doive se prononcer sur un litige dont la technicité lui demande un temps d'instruction élevé car il doit d'abord comprendre le sujet avant de pouvoir se prononcer.

A l'inverse, les litiges relatifs aux noms de domaine sont le quotidien des experts UDRP, choisis parmi les juristes spécialisés en droit de propriété intellectuelle. En effet, les centres de règlement de litiges accrédités par l'ICANN sélectionnent les experts en fonction de leurs compétences techniques afin qu'ils puissent disposer du savoir-faire nécessaire pour traiter rapidement le litige.

D) L'assurance d'une procédure rapide

L'engorgement de la justice étatique a comme conséquence l'allongement des délais de traitement des demandes⁹⁴⁵ qui peut dans certaines matières excéder deux ans⁹⁴⁶. Or, dans la plupart des relations commerciales, l'absence de solution rapide risque de paralyser l'activité des justiciables⁹⁴⁷. Dans le cadre de l'arbitrage, les parties peuvent raisonnablement espérer la diminution des délais car l'arbitre traite l'affaire qui lui est soumise de manière prioritaire et confidentielle, ce que le tribunal étatique ne peut assurer. Cette rapidité de traitement est également due au fait que l'arbitre est expert en la matière qu'il doit arbitrer.⁹⁴⁸ « À cet égard, on ne manquera pas de remarquer que le législateur a, lors de la récente réforme du droit de l'arbitrage (Décr. no 2011-48 du

944 P. COLOMER, « Droit et pratique des baux commerciaux », (Section 2 - Technicien, expert, consultant, mandataire, arbitre), Dalloz 2017-2018.

945 G. CORNU, « Les modes alternatifs de règlement des conflits », Rencontres internationales de droit comparé, Damas, 5-8 octobre 1996, RIDC 1997, pages 310-507. Pour une approche historique voir « Les rapports entre arbitrage et justice étatique, perspectives historiques », Centre d'histoire judiciaire de l'université de Lille 2, Coll. Les épisodiques, 2007.

946 Voir en ce sens, D. VIDAL, *op.cit.*, page 17 ; Chr. S. LEE, « THE DEVELOPMENT OF ARBITRATION IN THE RESOLUTION OF INTERNET DOMAIN NAME DISPUTES », Richmond Journal of Law and Technology, automne 2000 ; G. PIETTE, *op. cit.*

946 Chr. S. LEE, *op. cit.*, note que le requérant portant un litige concernant des noms de domaine devant un tribunal américain, ne peut espérer qu'il rende une décision avant six mois. L'auteur précise également que les frais de procédure s'élèvent de \$15,000 à \$20,000.

947 D. VIDAL, *op. cit.* page 17.

948 P. COLOMER, *op. cit.*

13 janv. 2011, JO 14 janv.), fait de ce principe de célérité l'un des piliers de l'instance arbitrale (C. pr. civ., art. 1464 , al. 3) »⁹⁴⁹.

De la même manière, les parties à l'UDRP savent que leur instance est enfermée dans un délai dicté par les principes de règlement de litiges applicables. Ainsi, le décideur UDRP doit se prononcer dans un délai de 14 jours, ce qui n'est pas comparable à des années de procédure judiciaire qui de plus ne garantit pas la confidentialité du litige.

E) La garantie de confidentialité

La justice étatique prévoit une audience publique dans de nombreux pays. « Il n'existe pas de publicité du débat avant l'audience des plaidoiries, mais le jugement rendu par une juridiction étatique est public (et l'administration fiscale examine tous les jugements...) »⁹⁵⁰. Comme le remarque Dominique VIDAL⁹⁵¹, cette publicité attire également des organes d'information dont le travail est de divulguer au public des éléments ayant un impact négatif sur l'image des parties ou leur nuire d'autres manières (par exemple par l'espionnage industriel). Pour ces raisons, les parties préfèrent confier le litige à un tribunal arbitral. Ceci leur permet d'éviter de communiquer aux concurrents, aux clients éventuels, au public ou encore à l'administration fiscale des données ou circonstances qu'ils ne souhaitent pas divulguer⁹⁵².

A l'inverse de la procédure judiciaire, l'arbitrage permet de maintenir la confidentialité dans la mesure où les sentences ne sont pas accessibles au public et les arbitres sont soumis à un impératif de silence⁹⁵³. Ce principe de confidentialité est non seulement édicté par la doctrine⁹⁵⁴, mais également par le « législateur (qui) rappelle avec force lorsqu'il érige, s'agissant de l'arbitrage interne, la confidentialité au rang de principe matriciel de l'instance arbitrale sous réserve des dispositions légales (C. pr. civ., art.

⁹⁴⁹ Cité d'après L.-F. PIGNARRE, « Convention d'arbitrage », Répertoire de droit civil, Décembre 2013 (actualisation juillet 2019).

⁹⁵⁰ F.-X. TESTU, « Contrats d'affaires », Chapitre 131, Compétence juridictionnelle et contrats de droit interne, Dalloz référence, 2010.

⁹⁵¹ D. VIDAL, *op. cit.* page 17.

⁹⁵² Voir en ce sens, G. PIETTE, *op. cit.*

⁹⁵³ P. COLOMER, *op. cit.*

⁹⁵⁴ Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN, « Traité de l'arbitrage commercial international », 1996, Litec, page 186; M. DE BOISSÉSON, « Le droit français de l'arbitrage national et international », 2ème éd., 1990, Litec, page 684.

1464 , al. 4) »⁹⁵⁵. Le législateur codifie ainsi la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris en vertu de laquelle « il est de la nature même de la procédure d'arbitrage d'assurer la meilleure discrétion pour le règlement des différends d'ordre privé »⁹⁵⁶.

Cependant, à la différence de l'arbitrage, l'UDRP ne semble pas assurer cette confidentialité puisque les décisions UDRP ainsi que celles issues d'autres procédures de règlement de litiges sont publiées sur les sites des centres de règlement de litiges.

Les éléments précités mettent en relief des différences conceptuelles entre l'UDRP, méritant d'être analysées davantage.

SECTION 2 Les différences entre l'UDRP et l'arbitrage

Contrairement à la sentence arbitrale, la décision UDRP n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée (§1). Ceci s'explique par le fait que la procédure UDRP n'a pas été conçue pour être exclusive (§2) ce pourquoi les pouvoirs de l'expert sont restreints (§3).

§1 L'autorité de la chose jugée et l'UDRP

En droit français, les sentences arbitrales sont revêtues de l'autorité de la chose jugée (A) ce qui n'est pas le cas des décisions UDRP (B).

A) Les sentences arbitrales revêtues de l'autorité de la chose jugée

La définition générale de l'autorité de la chose jugée (1) est nuancée dans le cadre des sentences arbitrales dont l'autorité comporte des spécificités (2).

1) La définition générale de l'autorité de la chose jugée

L'autorité de la chose jugée est entendue comme l'« ensemble des effets attachés à la décision juridictionnelle »⁹⁵⁷. Elle interdit de remettre en cause un jugement en dehors

⁹⁵⁵ Cité d'après L.-F. PIGNARRE, *op. cit.*, voir aussi E. LOQUIN, « Les obligations de confidentialité dans l'arbitrage », *Rev. arb.* 2006. 323.

⁹⁵⁶ CA Paris, 18 févr. 1986, *Rev. arb.* 1986, 583.

⁹⁵⁷ Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, dirigé par G. CORNU.

des voies de recours prévues à cet effet. Il s'agit d'un attribut du jugement⁹⁵⁸ dont la fonction est d'assurer l'immutabilité du contenu de la décision.

A l'origine, cette immutabilité était basée sur la présomption légale et irréfragable de vérité attachée au jugement (« *res judicata pro veritate habetur* »). S'inscrivant dans cette logique, l'autorité de la chose jugée est mentionnée dans le paragraphe du Code civil consacré aux « présomptions établies par la loi »⁹⁵⁹.

Depuis toujours, la doctrine se montre critique à l'égard de cette conception⁹⁶⁰. La Cour de cassation s'en distancie également. Elle admet dans un arrêt⁹⁶¹ qu'en dépit de l'erreur qui a pu entacher la décision litigieuse, celle-ci reste dotée de l'autorité de la chose jugée tant qu'elle n'a pas été annulée, infirmée ou réformée par l'exercice d'une voie de recours. Il convient alors de se rallier à la pensée selon laquelle l'immutabilité du jugement ne trouve pas sa source dans la vérité de son contenu, mais dans la volonté du législateur d'assurer la sécurité juridique. Cette affirmation explique la position de la Cour de cassation, jugeant que « le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées »⁹⁶².

Elle ne vise toutefois qu'une sorte particulière de jugements, à savoir le jugement au fond, comme le mentionne l'article 480 du Code de procédure civile, situé dans la Section I relative aux jugements sur le fond. Pour cette raison n'ont pas autorité de la chose jugée les mesures d'administration judiciaire⁹⁶³, les décisions gracieuses⁹⁶⁴ et les décisions provisoires telles les ordonnances de référé rendues en vertu de l'article 484 du Code civil. On voit donc que la notion de jugement au fond ne dépend pas de la juridiction de droit commun ou d'exception qui l'a rendu de sorte qu'elle s'applique indifféremment aux décisions qui émanent d'une juridiction du premier, du second

958 Sur la qualification de l'autorité de la chose jugée comme un attribut et non comme un effet, V. par ex. C. BLERY, « L'efficacité substantielle des jugements civils », LGDJ 2000, préface P. MAYER.

959 Livre III, Titre III, Chapitre VI, Section 3 : Paragraphe 1 : Des présomptions établies par la loi.

960 Pour une critique de cette conception, voir E. J. COUTURE, « La chose jugée comme présomption légale. Note critique sur les articles 1349 et 1350 du Code civil », Revue internationale de droit comparé, 1954, Volume 6, Numéro 4, pages 681-701.

961 Cass. 3ème Civ., 4 mars 1998, pourvoi n° 96-11.399 ; Cass. soc., 19 mars 1998, Bull. 1998, V, n° 158 ; voir aussi l'incidence de l'irrégularité qui affecte la décision : Cass. com., 14 novembre 1989, Bull. 1989, IV, n° 289 ; Cass. 2ème Civ., 18 décembre 2003, pourvoi n° 02-17.069.

962 Cass. 1ère civ., 22 juill. 1986, Bull. civ. I, n° 225, page 214.

963 Cass. crim., 6 juillet 2011, pourvoi n°11-8286.

964 Cass. 1ère civ., 14 avril 1988 confirmée ensuite par Cass. 1ère civ., 3 janvier 1996, pourvoi n° 94-04.069.

degré ou de cassation. En plus de trancher le litige au fond, la décision doit être définitive.

L'autorité de la chose jugée est donc un attribut qui se renforce au fur et à mesure de l'épuisement des voies de recours : il y a autorité de la chose jugée dès le premier jugement mais, après l'appel ou l'écoulement du délai, la décision passe en « force de chose jugée »⁹⁶⁵. Dès qu'elle est reconnue à une décision, l'autorité de la chose jugée concerne des éléments énoncés à l'article 1351 du Code civil : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». En d'autres termes, l'autorité de la chose jugée concerne l'identité des parties, l'identité de l'objet et l'identité de la cause.

Si l'identité des parties ne semble pas appeler de développements particuliers⁹⁶⁶, il en va différemment avec l'identité de l'objet et l'identité de la cause, qui reçoivent tantôt une interprétation large, tantôt étroite par la jurisprudence⁹⁶⁷. En effet, l'autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée à une demande fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements ultérieurs sont venus modifier la situation reconnue en justice⁹⁶⁸.

Ce principe de concentration des moyens est consacré dans l'arrêt *Césaréo*⁹⁶⁹.

965 Cette notion est attachée au jugement régulièrement notifié, qui n'est pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution en vertu de l'article 500 du Code de procédure civile : voir à titre d'illustration, Cass. 2ème civ., 25 octobre 1995, Bull. 1995, II, n° 254 et Cass. com., 27 mai 1997, Bull. 1997, IV, n° 158. Le jugement est qualifié de passé en force de chose jugée lorsqu'il n'est pas susceptible d'une voie de recours ordinaire. Cette hypothèse se distingue donc des décisions de justice dotées de l'autorité de la chose jugée dès leur prononcé et indépendamment des voies de recours ouvertes.

966 En effet, les parties sont identiques lorsqu'il s'agit des mêmes personnes physiques ou morales ayant déjà participé à l'instance précédente.

967 H. MOTULSKY, « Pour une délimitation plus précise de l'autorité de la chose jugée en matière civile », D. 1968, chr. I, n°2, page 1 ; pour une conception plus large, voir V. DELAPORTE, « L'étendue de la chose jugée au regard de l'objet et de la cause de la demande », Bulletin d'information de la Cour de Cassation, consulté sur https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/hors_serie_2074/jug_e_18675.html.

968 Cass. 2ème civ, 3 juin 2004.

969 Ass. plén. 7 juill. 2006, *Césaréo*, Bull. civ. n° 8, BICC 15 oct. 2006, note L. WEILLER, JCP 2006. I. 183, obs. S. AMRANI-MEKKI, JCP 2007. II. 10070, note G. WIEDERKEHR, Dr. et proc. 2006. 348.

L'Assemblée Plénière donne dans cette espèce une définition très large de la « cause » au sens de l'article 1351 du Code civil, désormais comprise dans l'ensemble des faits sur lesquels est fondée la demande, sans considération pour la qualification juridique que leur a attribuée le demandeur. Les moyens doivent être concentrés ce qui signifie qu'il incombe au requérant de présenter dès la première instance l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci : ainsi, l'Assemblée Plénière retient que le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause, et écarte l'autorité de la chose jugée sur la demande originelle. Pour cette raison, la Cour de cassation retient par exemple dans un arrêt du 12 avril 2012 que l'identité d'objet entre les demandes ayant comme seule différence leur fondement juridique, est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente sentence arbitrale⁹⁷⁰.

Cette identité de l'objet est une exigence qui ressort de la formule de l'article 1351 du Code civil « ce qui a fait l'objet du jugement ». La notion est précisée à l'article 480 du Code de procédure civile concernant le « jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ». D'où la Cour de cassation déduit que l'autorité de la chose jugée est limitée au dispositif énoncé dans le jugement⁹⁷¹.

Encore récemment, cette position est confirmée par l'Assemblée Plénière dans un arrêt du 13 mars 2009 jugeant que « l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif »⁹⁷². La Haute Cour marque ainsi « l'abandon complet de la prise en considération des motifs décisifs »⁹⁷³, comme en témoignent de nombreux arrêts⁹⁷⁴.

970 L'on constate donc que l'identité de la cause est comprise au sens large, contrairement à l'identité de l'objet.

971 Cass. com., 28 juin 1988.

972 Dans cette espèce, l'Assemblée Plénière considère que la cour d'appel viole les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile en déclarant irrecevables les demandes formées par le plaideur alors que les demandes reconventionnelles présentées n'ont pas été tranchées lors de la première instance.

973 J. NORMAND, « L'étendue de la chose jugée au regard des motifs et du dispositif », BICC, Hors Série n° 3, page 15.

974 Cass. 2ème civ., 30 juin 1977, Bull. civ. II, n° 176 ; Cass. 3ème civ., 22 juin 1977 ; Cass. 2ème civ., 16 nov. 1983, Bull. civ. II, n° 180, Gaz. Pal. 1984, I, panor. 72, obs. S. GUINCHARD ; Cass. Soc. 11 juin 1987, Bull. civ. V, n° 386, D. 1987, Cass. Com. 15 juill. 1987, D. 1988, somm. 124, obs. P. JULIEN, JCP 1989, II, 21289 ; Cass. 2ème civ., 20 juill. 1987 Bull. civ. II, n° 169 ; Cass. 3ème civ., 10 avr. 1991, Bull. civ. III, n° 115 Cass. 3ème Civ, 8 oct. 1996, pourvoi n° 94-10.748 ; Cass. civ. 2ème, 22 janv. 2004, D. 2004, IR, 468.

2) Les spécificités de l'autorité de la chose jugée en arbitrage

Au même titre que le jugement, « la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche » selon l'article 1476 du Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 1500 du même code⁹⁷⁵ : « cet article n'est, en réalité, que l'application, en matière d'arbitrage, d'une disposition beaucoup plus générale, à savoir l'article 1351 du code civil qui précise en même temps les conditions de l'autorité de la chose jugée, en particulier celle liée à l'exigence d'une identité de cause des deux demandes »⁹⁷⁶.

Ainsi, l'autorité de la chose jugée s'applique aux « décisions des arbitres qui tranchent d'une manière définitive, en tout ou partie, le litige qui leur a été soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l'instance »⁹⁷⁷.

Par conséquent, l'autorité de la chose jugée concerne les sentences se prononçant sur une partie du litige, sur la compétence ou toute autre question de procédure⁹⁷⁸. Il est à cet égard indifférent qu'elle statue en droit ou en équité⁹⁷⁹. La sentence constitue donc une décision de justice même si elle n'a pas encore été soumise à l'exequatur⁹⁸⁰.

Notons qu'en matière de sentence arbitrale, la pratique internationale semble pencher vers une conception plus souple, comme le souligne Ch. JARROSSON, « L'autorité de chose jugée des sentences arbitrales », Procédures n° 8-9, Août 2007, étude 17 : « la distinction entre le dispositif et les motifs, lorsque la décision figure dans les motifs, peut s'avérer d'autant plus difficile à établir qu'en arbitrage international, la rédaction des mentions substantielles de la sentence n'est soumise à aucune condition particulière ».

⁹⁷⁵ C. BOUTY, « Chose jugée », procédure civile, Mars 2018 (actualisation février 2021), note au point 374 que « de 1865 aux années 1970, la Cour de cassation a subordonné l'autorité de la chose jugée de ces sentences à leur exequatur ». Cette position évolue avec la réforme de 1980, donnant lieu à l'article 1476 du Code de procédure civile: pour l'analyse de cet article, voir D. HASCHER, « l'autorité de la chose jugée des sentences arbitrales », Travaux comité fr. DIP 2000-2002, page 17 ; B. HANOTIAU, « Quelques réflexions à propos de l'autorité de chose jugée des sentences arbitrales », Liber Amicorum Lucien Simont, 2002, Bruylant, p. 301 ; D. HASCHER, « Arbitrage du commerce international », Répertoire de droit international, janvier 2005 (actualisation mars 2020), point 43.

⁹⁷⁶ X. DELPECH, « Autorité de chose jugée de la sentence arbitrale », Dalloz actualité 30 mai 2008.

⁹⁷⁷ CA Paris, 1ère ch. C, 7 juill. 1994, *SARDISUD* : Rev. arb. 1994, page 391, note Ch. JARROSSON.

⁹⁷⁸ CA Paris, 7 juill. 1994, Rev. arb. 1994. 391, note Ch. JARROSSON.

⁹⁷⁹ CA Pau, 16 déc. 2010.

⁹⁸⁰ Elle permet à ce titre de procéder, sans l'autorisation du juge, à une mesure conservatoire, comme le montre l'arrêt Cass. civ. 2ème, 12 oct. 2006, Bull. civ. II, n° 270 T.

De cette manière, les ordonnances de procédure ne sont pas dotées de l'autorité de la chose jugée. En outre, la sentence arbitrale « présente certains particularismes (qui tiennent) tantôt à l'origine conventionnelle de l'arbitrage ou à son caractère peu formaliste, tantôt au fait que l'arbitre n'ayant pas de for, sa sentence n'est pas intégrée dans un ordre juridique, ce qui influe à la fois sur le choix des règles applicables à l'autorité de chose jugée et sur le contrôle par le juge de l'application qu'en fait l'arbitre », comme le note Charles JARROSSON. Cela n'empêche cependant pas que « la sentence a(it) autorité de la chose jugée, parce que l'arbitre a la *jurisdictio* »⁹⁸¹. En effet, l'arbitre tire ses pouvoirs d'une convention privée mais ceci n'altère pas le caractère juridictionnel de sa mission⁹⁸².

Cette idée ressort de l'article 1484 du Code de procédure civile en vertu duquel « la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche ». La Cour de cassation n'omet aucune occasion d'insister sur l'existence de l'autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale et de désapprouver les juges du fond lorsqu'ils retiennent que la sentence arbitrale n'est pas une décision de justice⁹⁸³.

Cependant, l'autorité de la chose jugée n'est pas reconnue à ce que le Charles

⁹⁸¹ Ch. JARROSSON, *op. cit.*

⁹⁸² Ch. JARROSSON constate l'utilisation des termes mêmes de chose jugée dans le Code civil libanais à l'article 794, le Code judiciaire belge à l'art. 1703, le Code de procédure civile néerlandais à l'article 1059 et dans la loi espagnole de 2003 à l'article 43. Il relève aussi des formules qu'il considère comme équivalentes en ce qu'elles assurent le caractère définitif de la sentence. L'auteur se réfère à l'autorité de chose jugée du jugement en prenant pour exemple les droits allemand, paragraphe 1055 ZPO et autrichien, article 607 du Code de procédure civile italien, art. 824 bis ou le droit anglais, *Arbitration Act* anglais de 1996, section 58. La Convention de New York du 10 juin 1958 est encore plus vague, en ce qu'elle n'emploie pas le terme d'autorité de chose jugée et ne renvoie pas à l'autorité des jugements, mais se limite à indiquer en son article III que « chacun des États contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale » et à autoriser en son article V, 1 (e) le juge requis à refuser l'exécution de la sentence si celle-ci « n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ». La version anglaise de ces deux textes utilise le même mot « *binding* » pour exprimer les mots « *autorité* » et « *obligatoire* ». Cette conception floue de l'autorité de chose jugée correspond à celle déjà retenue par la Cour permanente de Justice internationale en 1939 dans l'affaire *Société commerciale de Belgique* : la cour y déclare que la reconnaissance d'une sentence comme ayant l'autorité de la chose jugée n'est rien d'autre que la reconnaissance du fait que le contenu de la sentence a un caractère définitif et obligatoire.

⁹⁸³ Cette position est défendue par la Cour d'appel en l'espèce pour annuler une saisie opérée sur le fondement d'une sentence qui n'a pas reçu l'exéquatur, voir aussi en ce sens, Cass. 2ème civ., 12 octobre 2006 : Bull. civ. 2006, II, n° 270, page 251 ; RTD civ. 2007, page 183, obs. R. PERROT.

JARROSSON appelle la « formule balai »⁹⁸⁴ par laquelle les arbitres rejettent « toutes autres demandes, plus amples et contraires ».

Il constate que « la position de la Cour de cassation a été de refuser toute autorité de chose jugée à la formule par laquelle les arbitres déboutaient une partie de toutes ses autres demandes à toutes fins qu'elles comportent »⁹⁸⁵. La Haute Cour casse, au visa des articles 1475 et 1484 du Code de procédure civile, l'arrêt d'appel en soulignant que « (...) les termes généraux de rejet utilisés par le dispositif de la sentence constituaient une clause de style dépourvue de portée dès lors qu'ils n'étaient justifiés par aucune motivation, de sorte que le tribunal arbitral avait omis de statuer sur les demandes en cause sans que cette omission puisse ouvrir la voie de l'annulation de la sentence »⁹⁸⁶.

L'autorité de la chose jugée ainsi reconnue à une décision de justice produit des effets qui s'étendent jusqu'aux tiers. Ces effets n'existent pas dans la procédure UDRP, étant pour cette raison dépourvue d'autorité de la chose jugée.

B) L'absence d'autorité de la chose jugée des décisions UDRP

La décision revêtue de l'autorité de la chose jugée comporte un caractère irrévocable (1), ce qui signifie qu'elle ne peut pas être mise en question ni par les parties, ni le juge, ni des tiers. C'est l'inverse de la procédure UDRP, demeurant provisoire sur le plan juridique (2) puisque les parties ont la possibilité de recourir aux tribunaux judiciaires pour la contester.

1) Le caractère irrévocable de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée

L'autorité de la chose jugée produit des effets à l'égard des parties, des tiers mais également à l'égard du juge. Ainsi, les parties ne peuvent pas contester ou méconnaître

⁹⁸⁴ Ch. JARROSSON, *op. cit.*

⁹⁸⁵ Ch. JARROSSON, *op. cit.*

⁹⁸⁶ Cass. 2ème civ., 7 janvier 1999, pourvoi n° 97-1029.

la chose jugée. Elle est à ce titre irrévocable alors même qu'une nouvelle loi soit promulguée après un jugement passé en force de chose jugée⁹⁸⁷. L'autorité de la chose jugée s'oppose donc à l'introduction d'une instance afin de faire juger à nouveau le même litige⁹⁸⁸.

Dominique VIDAL note à cet égard que « conformément au droit commun processuel, l'autorité de la chose jugée de la sentence empêche une partie de soumettre la même demande à une autre procédure arbitrale »⁹⁸⁹. Ceci vaut également pour la partie ayant obtenu une décision passée en force de chose jugée : elle ne peut, en abandonnant le bénéfice de ce jugement, intenter une nouvelle action devant la même juridiction, même si la seconde demande contient un nouveau chef d'accusation⁹⁹⁰. De ce fait, l'autorité de la chose jugée est créatrice de droits et d'obligations pour les parties.

Par contre, la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée est opposable aux tiers⁹⁹¹, car ils doivent tenir compte de la situation juridique reconnue par le jugement⁹⁹². Cela ne les empêche pas d'exercer une voie de recours spéciale, intitulée la « tierce-opposition ». Cette voie de recours est ouverte aux personnes n'étant ni partie ni représentées à la procédure, alors qu'elles avaient intérêt à y défendre leurs droits. En formant tierce-opposition, les requérants peuvent faire juger à nouveau les dispositions qui leur font grief. Nous constatons une ressemblance avec l'opposition en ce que le tribunal rend un second jugement mais il ne statue que sur les chefs de demande préjudiciables au requérant de la tierce opposition⁹⁹³. Ainsi, la tierce-opposition peut

⁹⁸⁷ Cass. soc. 14 mars 1967, Bull. civ. IV, n° 254 ; Cass. civ. 3ème, 29 oct. 1968, Bull. civ. III, n° 428.

⁹⁸⁸ CA Reims, 10 janv. 2001, Gaz. Pal. 2002. Somm. 759; Juris-Data, n° 144271.

⁹⁸⁹ D. VIDAL, *op. cit.* page 143.

⁹⁹⁰ Cette position a été régulièrement réaffirmée depuis Cass. civ., 22 avr. 1850, DP 1850. 1. 126.

⁹⁹¹ J. KARILA DE VAN, « Chose jugée », Répertoire de droit civil, avril 2008, point 154. Notons que la notion de « tiers » ne s'applique pas aux justiciables n'ayant pas figuré à l'instance ou qui ont agi en une qualité différente lors de l'instance précédente au sens de l'article 1351 du Code civil. Cependant, celui qui a été représenté à l'instance est considéré comme une partie et non comme un tiers.

⁹⁹² Voir en ce sens, Cass. com., 7 janv. 2004, pourvoi n° 02-11.014, Bull. civ. IV, n° 4; voir aussi S. BOLLEE, « Les effets des sentences arbitrales à l'égard des tiers, Revue de l'arbitrage », 2015. 695.

⁹⁹³ L'article 582 du Code de procédure civile explique que « la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ».

être dirigée contre toutes les décisions judiciaires même gracieuses⁹⁹⁴.

Cette possibilité est prévue à l'article 324 du Code civil, reprenant les solutions issues de l'ancien article 583 du Code de procédure civile⁹⁹⁵. Cependant, cette voie de recours n'existe que pour l'arbitrage interne, alors que la jurisprudence exclut la recevabilité de la tierce opposition lors de l'arbitrage international⁹⁹⁶. Cette position est codifiée dans le décret du 13 janvier 2011⁹⁹⁷ et régulièrement rappelée par la jurisprudence⁹⁹⁸.

Comme les parties et les tiers, le juge et l'arbitre sont également liés par l'autorité de la chose jugée. Le juge se trouve en vertu de l'article 481 du Code de procédure civile dessaisi de la contestation lorsqu'il rend un jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident⁹⁹⁹.

Au même titre, la sentence arbitrale, lorsqu'elle est rendue, dessaisit l'arbitre. Celui-ci ne peut donc pas statuer une nouvelle fois sur le litige¹⁰⁰⁰.

Ce principe selon lequel l'arbitre et le juge sont dessaisis du litige comporte toutefois des exceptions prévues aux articles 461 et suivants du Code de procédure civile concernant le jugement et à l'article 1485 alinéa 2 du Code de procédure civile concernant la sentence arbitrale.¹⁰⁰¹

994 Le recours gracieux vise une procédure qui est introduite devant le juge sans qu'il y ait un conflit d'intérêts entre les parties. Le Code de procédure civile prévoit le régime des décisions gracieuses aux articles 25 à 29, 60 et 62, 800 à 806.

995 L'article 583 du Code de procédure civile prévoit qu'« en matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée ».

996 Cass. 1ère civ., 8 oct. 2009, pourvoi n° 07-21.990, Dalloz actualité, note X. DELPECH, 14 oct. 2009 : « Une pareille sentence peut seulement faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas limitativement énumérés par la loi (art. 1504 c. pr. civ.), à l'exclusion de la tierce opposition (comp. en droit interne : art. 1481 c. pr. civ.) ».

997 Voir aussi l'analyse de B. MOREAU, E. GLUCKSMANN, P. FENG, « Arbitrage international », Répertoire de droit commercial, Juin 2016, point 341.

998 CA Paris, 12 nov. 2013, n° 12-01 857 et CA Paris, 24 sept. 2019, n° 17/14143 : irrecevabilité de la tierce opposition en matière d'arbitrage international, alors même que la sentence est opposable aux tiers.

999 Selon l'article 480 du Code de procédure civile.

1000 Article 1485 du Code de procédure civile. La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche.

1001 Article 1485 du Code de procédure civile, *op. cit.* : « Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées (...) Si le tribunal arbitral ne peut être

Prenant appui sur cette disposition, le juge et l'arbitre peuvent interpréter la décision¹⁰⁰², réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'ils ont omis de statuer sur un chef de la demande¹⁰⁰³. De même, l'autorité positive de la chose jugée permet à un second arbitre ou au juge étatique de s'appuyer sur la sentence invoquée entre les mêmes parties pour tirer de nouvelles conséquences juridiques des chefs déjà tranchés¹⁰⁰⁴. On constate que ces exceptions reçoivent une application plus large lorsqu'il s'agit d'une décision judiciaire puisqu'il est possible qu'un juge différent de celui ayant rendu le jugement soit saisi pour l'interpréter¹⁰⁰⁵. Il convient néanmoins de souligner que l'autorité de la chose jugée doit être respectée par le juge qui est saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision obscure ou ambiguë. Pour déterminer le sens de cette dernière, le jugement interprétatif ne peut pas modifier les dispositions précises de celle-ci ni par addition ni par retranchement au risque de violer la chose jugée¹⁰⁰⁶. D'ailleurs, il peut révéler d'office l'exception de l'autorité de la chose jugée d'une décision¹⁰⁰⁷ qui en termes de procédure civile est une fin de non-recevoir permettant de

à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s'accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage. L'arbitre dispose tout d'abord du pouvoir, non limité dans le temps, d'interpréter sa sentence. Il peut de même rectifier les erreurs et oublis matériels qui entachent sa décision. Il peut enfin la compléter quand il a omis de statuer sur un chef de demande ».

1002 Article 461 relatif au jugement et à l'article 1485 alinéa 2 du Code de procédure civile concernant la sentence arbitrale.

1003 Article 463 relatif au jugement et l'article 1485 al. 2 du Code de procédure civile concernant la sentence arbitrale.

1004 Voir cependant, le Tribunal arbitral refusant de reconnaître l'autorité positive de la chose arbitrée d'une sentence intervenue, certes dans la même affaire, et sous l'égide de la CCI, mais alors que seule une des parties à la seconde procédure l'était également à la première : affaire CCI 7061, 28 nov. 1997, pour une analyse, voir Ch. JARROSSON, « L'autorité de chose jugée des sentences arbitrales », Procédures, n° 8, août 2007, n° 22, août-sept. 2007, pages 27 s., n° 44 et C. BOUTY, « Chose jugée/ Décisions bénéficiant ou ne bénéficiant pas de l'autorité de la chose jugée », Répertoire de procédure civile, mars 2018 (actualisation févr. 2021), point 380.

1005 Article 462 du Code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».

1006 Cass. soc. 24 févr. 1960, Bull. civ. IV, n°211 ; Cass. 1ère civ, 30 mars 1965, JCP 1965. II. 14249; Cass. com. 29 avr. 1969, Bull. civ. IV, n° 140 ; Cass. 2ème civ, 16 juill. 1980, Bull. civ. II, no 185 ; Cass. 2ème civ., 19 mai 1980, Gaz. Pal. 1980. 2. 622, note J. VIATTE, D. 1982, IR 169, obs. P. JULIEN ; Cass. soc. 7 juill. 1983, Bull. civ. V, n° 433. Cette position est partagée par le droit américain qui reconnaît une force particulière à la sentence arbitrale. Les causes pouvant justifier une modification de la sentence par le juge sont limitées à l'impartialité de l'arbitre, l'excès d'autorité ou d'autres importantes irrégularités procédurales. Ainsi le RUAA détermine que la sentence qui n'a pas à être modifiée sera confirmée par le tribunal comme prévu à la Section 22 du RUAA.

1007 Article 125 alinéa 2 du Code de procédure civile issu du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 qui a modifié l'article 125 du Code de procédure civile à compter du 1er janvier 2005. Avant cette modification légale, l'autorité de la chose jugée étant une règle d'intérêt

faire déclarer irrecevable une demande n'étant pas nouvelle¹⁰⁰⁸. Lorsque cette fin de non-recevoir revêt un caractère d'ordre public, le juge est tenu de la relever d'office selon l'article 125 alinéa 1^{er} du Code de procédure civile.

A l'inverse, la procédure UDRP aboutit à une décision provisoire en droit.

2) Le caractère provisoire de la décision UDRP

L'existence d'une décision UDRP ne constitue pas une fin de non-recevoir à une procédure judiciaire, comme le prévoit expressément l'article 4 (k) des principes directeurs. Les parties conservent la faculté d'arrêter à tout moment la procédure ou de faire échec à la décision de l'expert en portant l'affaire devant un tribunal étatique¹⁰⁰⁹. Les principes directeurs prévoient cependant que la décision devienne exécutoire par l'unité d'enregistrement lorsque les deux parties renoncent à leur droit d'introduire une procédure judiciaire¹⁰¹⁰. Même dans cette hypothèse, la décision de l'expert reste dépourvue de l'autorité de la chose jugée puisque les parties conservent toujours l'option de formuler un recours devant les tribunaux.

Ce constat fragilise la procédure UDRP puisque les tribunaux américains s'appuient sur cette possibilité de former un recours pour affirmer la faculté du juge étatique de mener un examen *de novo*, c'est-à-dire un réexamen complet de l'affaire sans tenir compte de la décision des experts¹⁰¹¹ et ce même lorsque les deux parties ont participé

privé, elle ne pouvait être relevée d'office ni par le ministère public, ni par le juge : Cass. civ. 26 août 1861, DP 1861. I. 427 ; Cass. civ. 24 oct. 1951, JCP 1952. II. 6806, note R. PERROT.

1008 Au sens de l'article 122 du Code de procédure civile.

1009 Article 4 (k) des principes directeurs UDRP : « 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 ».

1010 Article 4 (k) des principes directeurs UDRP : « 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 ».

1011 Voir supra *Strick Corp. vs. Strickland*, 162 F. Supp. 2d 372, n.5 (E.D. Pa. 2001) et *Parisi* 9139 F. Supp. 2d, au point 752 : « judicial review of UDRP decision is not confined to a motion to vacate an arbitral award under section 10 of the Federal Arbitration Act (FAA), the UDRP's contemplation of parallel litigation and abbreviated proceedings does not invite such deference. More importantly, the UDRP itself calls for comprehensive, de novo adjudication of the disputants' rights ».

à la procédure UDRP¹⁰¹².

Ainsi, le juge a le loisir de procéder à un examen *de novo* de l'affaire puisque la décision UDRP n'existe qu'à titre informatif. Il décide par conséquent discrétionnairement de s'inspirer la décision UDRP ou pas¹⁰¹³. Par conséquent, le justiciable ne peut pas prévoir l'effet de la décision UDRP sur une éventuelle suite judiciaire : tantôt, le juge confirme la décision des experts UDRP, tantôt, il ne considère pas ses acquis.

Inversement, la décision UDRP produit des effets irréversibles dans les faits. Lorsque l'expert ordonne le transfert ou la suppression du nom de domaine, le registrar exécute la décision après l'expiration d'un délai de 10 jours suite à sa publication¹⁰¹⁴. En théorie, le registrant peut pendant cette période empêcher l'exécution de la décision en portant l'affaire devant un tribunal étatique compétent, mais en pratique, il est rare qu'il le fasse¹⁰¹⁵ car ce délai de 10 jours s'avère souvent insuffisant pour rechercher un avocat et pour préparer une réponse aux prétentions du requérant. Ce délai expiré, il n'est pas certain que le juge étatique puisse décider de rendre le nom de domaine au plaignant¹⁰¹⁶. A ce jour, aucune affaire en ce sens n'a été jugée en France, de sorte qu'il

1012 *Retail Servs., Inc. vs. Freebies Publ'g*, 247 F. Supp. 2d 822 (E.D. Va. 2003) et *Weber-Stephen Prods. Co. vs. Armitage Hardware & Bldg. Supply, Inc.*, 2000 WL 562470.

1013 *Weber-Stephen Prods. Co. vs. Armitage Hardware & Bldg. Supply, Inc.*, 2000 WL 562470, point 2: « this Court is not bound by the outcome of the ICANN administrative proceedings. But at this time 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 ».

1014 Selon l'article 3 (c) des principes directeurs, *op. cit.*

1015 Le plus souvent, ils savent qu'ils n'obtiendront pas gain de cause devant les tribunaux ou encore parce qu'ils ne veulent pas engager de frais excédants sensiblement le coût d'enregistrement du nom de domaine ou encore par manque de préparation à l'instance, voir en ce sens, G. KAUFMANN-KOHLER, Th. SCHULTZ, « Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice », page 39: « from a cost-benefit perspective, it may be preferable to transfer operations to a different domain name or even to abandon a start-up enterprise altogether. Empirical evidence on this point is anecdotal, but the most comprehensive database of national court challenges to UDRP rulings lists only twenty-five cases in federal district court and one foreign case out of the more than 3500 UDRP panel decisions to date ».

1016 A l'inverse, le droit américain semble admettre le retour du nom de domaine entre les mains du registrant. Voir en ce sens, G. DINWOODIE et L. R. HELFER, « Designing Non-National Systems: the case of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy », *William and Mary Law Review*, October, 2001 : « a small number of cases have been filed by aggrieved domain name registrants raising a smorgasbord of causes of action. And the Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), enacted in the United States in late 1999, permits domain-name registrants whose domain name has been canceled or transferred pursuant to the UDRP (or a similar policy) to file a civil action in U.S. federal court against the prevailing party in order to establish that the registration and use of the domain name was lawful under the Lanham Act. If the domain-name registrant is successful, the court may "grant injunctive relief to the domain name registrant, including the reactivation of the domain name or transfer of the domain name to the domain name registrant ».

est probable que seuls des dommages-intérêts pourront être proposés par le juge.

A la lumière de ce constat, la décision UDRP, bien que privée d'autorité de la chose jugée, se présente comme un mécanisme auto-exécutoire¹⁰¹⁷, dans le sens où le système dont elle est issue, organise son exécution sans que la partie condamnée doive accomplir des diligences ou exécuter spontanément cette décisions. Ce concept implique que la décision UDRP soit exécutée dans un délai de 10 jours à condition qu'elle ne fasse l'objet d'aucune contestation devant une juridiction nationale. A l'issue de ce délai, nul besoin d'exequatur comme en matière d'arbitrage, puisque le registrar applique la décision de transfert ou de suppression du nom de domaine. C'est donc tout le contraire des décisions de justice et plus particulièrement des sentences arbitrales, « qu'elles soient appelées ordonnances ou sentences, (qui) soulève parfois des problèmes dans la mesure où elles ne sont pas nécessairement auto-exécutoires »¹⁰¹⁸. L'exécution forcée de ces décisions a lieu, conformément au droit applicable aux décisions de justice, après l'ordonnance d'exequatur¹⁰¹⁹. Cette possibilité est clairement

1017 En ce sens, E. C. ANDERSON et T. S. COLE, « The UDRP: A Model for Dispute Resolution in E-Commerce? », 6 J. Small & Emerging Bus. L. 235, 255 (2002), point 250 et J. HÖRNLE, « The Uniform Domain Name Dispute Resolution Procedure: Is Too Much of a Good Thing A Bad Thing ? », SMU Science and Technology Law Review, Été 2008.

1018 B. MOREAU, E. GLUCKSMANN et P. FENG, « Arbitrage international », Pr. civ., Com., Juin 2016, point 221. Les auteurs notent que dans la plupart des cas, elles sont « exécutées volontairement, car ne pas le faire pour une partie montrerait une opposition à la bonne foi contractuelle ». Cependant, au sens terminologique du terme, l'adjectif « auto-exécutoire » ne couvre pas cette réalité : connu depuis longtemps par le droit international, il décrit l'effet direct produit par certaines dispositions de droit international dans le droit national, comme le rappelle L. DUBOIS, « Droit international et juridiction administrative », Janvier 2006. Il s'agit de la traduction de l'anglais du terme *self-executing*, comme le relève D. D'AMBRA et A.-M. BOUCON, « Intervention », Dalloz, Pr. civ., mai 2014 (actualisation : déc. 2020) : « Pour qu'une norme internationale soit d'applicabilité directe et produise un effet direct, il faut ensuite qu'elle soit considérée comme « self-executing » ; voir pour une analyse approfondie R. ABRAHAM, « Droit international, droit communautaire et droit français », 1989, Hachette, page 76. Cet effet direct est obtenu lorsque « les parties contractantes aient clairement exprimé l'intention de lui faire produire des droits et/ou des obligations à l'égard des individus, par-delà leur État d'appartenance », comme le souligne D. SZYMCAK, « Convention européenne des droits de l'homme : application interne », Répertoire de droit européen, juill.2017. Dans le cadre de l'UDRP, le terme « auto-exécutoire » ne décrit pas l'application directe de la décision UDRP dans le droit interne des parties, mais dépeint l'effet que produit la décision UDRP au sein-même de la structure dont elle est issue : une fois rendue, la décision UDRP est exécutée par le système extrajudiciaire et privé dont elle est issue. Ainsi, l'emploi du vocable « auto-exécutoire » pour décrire l'UDRP n'a pas de lien avec le « self-executing » connue par le droit international, mais constitue une notion indépendante, prise au pied de la lettre et développée sur mesure pour décrire les effets de la décision UDRP, qui s'auto-exécute dans le cadre du système dont elle est issue.

1019 Voir en ce sens, C. SERAGLINI et J. ORTSCHIEDT, « Droit de l'arbitrage interne et international », 2013, Montchrestien, n° 857, page 776.

aménagée par certains droits nationaux¹⁰²⁰. En France, c'est en s'appuyant sur l'article 1468 du Code de procédure civile que la Cour d'appel de Paris adresse une injonction de faire, assortie d'une astreinte pour la durée de l'instance¹⁰²¹.

Nous voyons donc que la sentence arbitrale nécessite le recours au juge étatique dès lors que les parties refusent son exécution. Tel n'est pas le cas pour la décision UDRP, puisqu'elle est exécutée par les unités d'enregistrement en dehors de tout recours au juge. Ces différences amènent les doctrines américaine et française à considérer que la procédure UDRP ne débouche pas sur une sentence arbitrale¹⁰²². De plus, l'absence d'autorité de la chose jugée de la procédure se combine avec son caractère non-exclusif qui n'est pas compatible avec la notion de procédure arbitrale.

§2 L'absence d'exclusivité et l'UDRP

L'exclusivité de la procédure est une condition de l'arbitrage (A) qui n'est pas satisfaite par la procédure UDRP, organisée comme une procédure supplétive (B) à la procédure judiciaire.

A) L'exclusivité comme condition de l'arbitrage

En vertu du principe d'exclusivité, le justiciable ne peut pas se soustraire à une procédure et doit obligatoirement y participer. Pour balayer les accusations, il doit présenter des éléments de défense.

Dans ce contexte, il est à noter que l'exclusivité est un élément fondamental de

¹⁰²⁰ Comme la loi néerlandaise, art. 1051; la loi espagnole, art. 23 ; la loi slovène, art. 43.

¹⁰²¹ CA Paris, 7 oct. 2004, Rev. arb. 2004. 982.

¹⁰²² En ce sens, CA Paris, 1ère ch., sect. C, arrêt du 17 juin 2004, *Michel LP, Association Miss Francophonie c. Miss France, Comité Miss France* et N. CHATTERJEE, « Arbitration Proceedings under ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy — Myth or Reality », *Vindobona Journal of International Commercial Law & Arbitration* 2006: « UDRP decisions are not binding: a losing domain name registrant can block implementation of a cancellation or transfer order by filing a lawsuit following the decision, and a losing trademark owner can resurrect its' claim by filing suit or (depending on the panel) merely by filing a second UDRP complaint. However, arbitration awards are binding in nature and can be vacated only in narrow circumstances, as may be provided under the respective municipal laws or under Art. V of the New York Convention, 1958 or Art. 34 of UNCITRAL Model Law ».

l'arbitrage¹⁰²³ et trouve son pendant dans le principe de compétence-compétence comportant un volet positif et négatif. En vertu du volet positif, seul l'arbitre statue sur sa compétence.

En d'autres termes, le législateur permet à l'arbitre de se prononcer aussi bien sur le fond du litige que sur toutes les questions de compétence et de nullité. En complément, le volet négatif de ce principe impose au juge de se déclarer incompétent lorsqu'un arbitre est déjà saisi. Dans l'hypothèse où un arbitre n'est pas encore saisi mais qu'il existe une clause d'arbitrage, le juge doit reconnaître qu'il appartient à l'arbitre de se prononcer sur les questions relatives à sa propre compétence. Ce principe, posé à l'article 1458 du Code de procédure civile, reçoit une exception lorsque le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable¹⁰²⁴. Dans les autres cas, la compétence de l'arbitre conduit à la reconnaissance de l'exclusivité de la procédure arbitrale à laquelle les parties doivent par conséquent participer.

Le principe de compétence-compétence existe également dans les législations régies par la *common law*¹⁰²⁵. Elles s'accordent sur le fait qu'une clause compromissoire, établie de manière valide, engage les parties et exclut la procédure devant un tribunal étatique¹⁰²⁶. Par exemple, le droit américain reconnaît à la convention d'arbitrage l'exclusivité pour le traitement du litige¹⁰²⁷. La partie qui cherche à se soustraire à la procédure arbitrale ne peut pas y parvenir car le juge étatique refuse de traiter le litige et renvoie la partie au tribunal arbitral compétent. Ceci est autant valable dans l'hypothèse d'une saisine ultérieure qu'antérieure à la constitution du tribunal

1023 La doctrine américaine le définit comme tel. En ce sens N. CHATTERJEE *op. cit.*, se réfère à plusieurs sources légales, comme la Sec. 8, *Indian Arbitration and Conciliation Act*, (1996); Sec. 9, *United Kingdom Arbitration Act* (1996); Sec.7, *U.S. Revised Uniform Arbitration Act* (RUAA), Sec. 7, (2000).

1024 Cass. 1ère civ, 7 juin 2006, n°03-12.034 et 11 juillet 2006, pourvoi n°04-14.950.

1025 Ce système bâti essentiellement sur le droit jurisprudentiel par opposition au droit civiliste ou codifié tel qu'il est prééminent en Europe occidentale, en ce sens A. J. BULLIER, « *La Common Law* », Dalloz, 2007.

1026 Cette conception est établie dans les législations du *comon law*, par exemple Section 8, *Indian Arbitration and Conciliation Act* (1996); s 9, *United Kingdom Arbitration Act* (1996).

1027 Ce principe d'exclusivité est reconnu à la Section 7 (b) de la RUAA.

arbitral¹⁰²⁸. Une disposition en ce sens figure également dans la loi type CNUDCI à l'article 8.1 qui prévoit que « le tribunal saisi d'un différend sur une question faisant l'objet d'une convention d'arbitrage renverra les parties à l'arbitrage si l'une d'entre elles le demande au plus tard lorsqu'elle soumet ses premières conclusions quant au fond du différend, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être exécutée »¹⁰²⁹.

B) La procédure UDRP supplétive à la procédure judiciaire

La procédure UDRP n'est pas exclusive de la procédure judiciaire, puisque les principes directeurs de la procédure UDRP permettent au juge d'être saisi à n'importe quel moment de l'instance UDRP et ainsi de dessaisir l'expert de sa mission. Par conséquent, la procédure UDRP disparaît avec l'introduction d'une instance devant un tribunal étatique. Elle peut ainsi prendre fin à tout moment : lorsque le recours devant un tribunal intervient à la place de la procédure UDRP, cette dernière n'est jamais mise en œuvre. De même, la partie souhaitant contester la décision UDRP peut s'adresser au juge étatique.

Ces considérations amènent à constater que la procédure UDRP supplée la procédure judiciaire et ne correspond pas au mécanisme exclusif de l'arbitrage. Ce point de vue est partagé par la jurisprudence française puisqu'elle considère que l'option de recourir aux tribunaux prévue à l'article 4 (k) des principes directeurs UDRP empêche la qualification d'arbitrage. C'est en ce sens que se prononce la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 17 juin 2004¹⁰³⁰ : elle qualifie la procédure UDRP de *sui generis* et rejette la plainte des requérants soutenant que la décision UDRP est constitutive d'une sentence arbitrale irrégulière¹⁰³¹. A ce titre, la cour d'appel relève le « contraste » entre

1028 9 U.S.C. § 4. Ainsi, la partie qui demande que l'affaire soit jugée par un tribunal arbitral peut contraindre l'autre partie à se soumettre à cet arbitrage en obtenant une injonction de la part d'un tribunal judiciaire.

1029 Bien entendu, il faut que le litige soit arbitral.

1030 CA Paris, 17 juin 2004, *M.L.P. et autres c. Sté Miss France et autre*, *op. cit.*

1031 Les demandeurs se fondent sur l'inexistence de la convention d'arbitrage définie à l'article 1502-1 du Code de procédure civile, le non-respect par l'arbitre de sa mission en vertu de l'article 1502-3 du Code de procédure civile et le non-respect du principe de contradiction selon l'article 1502-4 du Code de procédure civile.

« la valeur obligatoire de la clause compromissoire et ses effets » et le maintien du « recours aux tribunaux étatiques avant l'ouverture de la procédure administrative, pendant son déroulement (...), ou encore après sa clôture pour faire juger l'affaire de nouveau ».

Ce constat permet à la cour d'infirmier le caractère exclusif et définitif de la procédure UDRP et de constater son caractère supplétif. Pour cette raison, le pouvoir de l'expert est restreint alors que celui de l'arbitre est très vaste.

§3 Les pouvoirs restreints de l'expert UDRP

Alors que l'arbitrage confère des pouvoirs de sanction larges à l'arbitre, (A), ils sont limités en ce qui concerne l'expert UDRP (B).

A) L'étendue du pouvoir de sanction

La procédure arbitrale permet à l'arbitre de prendre tout moyen utile pour sanctionner les parties¹⁰³². Il peut ainsi décider d'octroyer des dommages-intérêts¹⁰³³, condamner une des parties au paiement d'astreintes¹⁰³⁴ ou mettre en œuvre une clause pénale¹⁰³⁵. De plus, la jurisprudence¹⁰³⁶ admet que l'arbitre puisse allouer des dommages-intérêts punitifs même si la législation locale ne les a pas prévus¹⁰³⁷.

¹⁰³² Il s'agit de moyens mis à disposition du juge étatique.

¹⁰³³ J. ORTSCHIEDT, « La réparation du dommage dans l'arbitrage commercial international », Volume n° 6, Dalloz, janv. 2001.

¹⁰³⁴ CA Paris, 10 mars 1995, Rev. arb., 1996, page 143, obs. Y. DERAÏN.

¹⁰³⁵ D. MAZEAUD, « La notion de clause pénale », L.G.D.J. 1992, spéc. N°555 et s., pages 319 et s.

¹⁰³⁶ Cass. 1^{ère} civ., 1^{er} déc. 2010, pourvoi n° 09-13.303 : « si le principe d'une condamnation à des dommages-intérêts punitifs n'est pas, en soi, contraire à l'ordre public, il en est autrement lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur », voir pour une analyse : Ph. LE TOURNEAU, « Droit de la responsabilité et des contrats » (Chapitre 0113, Aménagement de la faute) Dalloz action, 2021-2022 : « nous affirmions aussi qu'il serait cependant possible de considérer que l'ordre public s'opposât aux condamnations d'un montant extravagant, déraisonnable, et seulement dans ce cas ».

¹⁰³⁷ N. CHATTERJEE, *op.cit.*: « A normal arbitration procedure, gives arbitrator the discretion, to award a broad range of remedies than even a Court has. However, the UDRP says '[t]he remedies available to a complainant pursuant to any proceeding before an Administrative Panel shall be limited to requiring the cancellation of your domain name or the transfer of your domain name registration to the complainant.' This is a stark contrast to the typical arbitration clause. See, e.g., American Arbitration Association, Commercial Dispute Resolution Procedures, R-45 (1 September 2000) ('The arbitrator may grant any remedy or relief that the arbitrator deems just and equitable and within the scope of the agreement of the parties.') ».

Alors que le droit américain connaît les dommages-intérêts punitifs¹⁰³⁸, ce n'est pas le cas de la France et de manière plus générale, des législations européennes¹⁰³⁹. Elles ne prévoient pas la possibilité pour le juge d'allouer des dommages-intérêts punitifs, alors que la doctrine¹⁰⁴⁰ ainsi que des initiatives législatives militent en faveur de leur mise en place¹⁰⁴¹.

Nous constatons qu'en droit positif, le pouvoir de l'arbitre est délimité par l'article 1468 du Code de procédure civile en vertu duquel « le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune ». De même, la législation britannique prévoit dans l'« *Arbitration Act* », Section 38 (3), (4) et (6) que le tribunal

1038 S.-S. VACARELU, « La concurrence déloyale. Rapport américain », in Trav. de l'Association H. Capitant, La concurrence, Journées marocaines de 2006 – t. LVI, Société de législation comparée, 2010, spéc. page 75.

1039 A.-A. LEVASSEUR, « La concurrence déloyale », Rapport général, *op. cit.*, page 37 s.

1040 D. FASQUELLE, « Concurrence déloyale. Amendes civiles ou dommages punitifs ? », in Conquête de la clientèle et droit de la concurrence, Gaz. Pal. 2001. 2. Doctr. 9 ; Ph. le TOURNEAU, « Parasitisme. Régime juridique », J.-Cl. Conc. Consom., fasc. n° 228, spéc. n° 30 : « nous militons depuis 1972 pour l'admission en Droit français des dommages et intérêts punitifs lorsque l'auteur du dommage a commis une faute caractérisée ».

1041 Voir en ce sens : P. CATALA, Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, 2006, La documentation française, Rapport au ministère de la Justice, propose un nouvel article 1371 du Code civil, dont les termes seraient : « L'auteur d'une faute manifestement délibérée, et notamment d'une faute lucrative, peut être condamné, outre les dommages et intérêts compensatoires, à des dommages-intérêts punitifs dont le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor public. La décision du juge d'octroyer de tels dommages -intérêts doit être spécialement motivée et leur montant distingué de celui des autres dommages-intérêts accordés à la victime. Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas assurables ». Comme le soulignent Y. PICOD, Y. AUGUET, N. DORANDEU, Répertoire de droit commercial, « Concurrence déloyale », Octobre 2010 (actualisation : Octobre 2020), point 266 : « l'intérêt d'une telle disposition serait d'annihiler les fautes lucratives, de neutraliser les profits tirés de la faute, d'un acte déloyal, lorsqu'ils s'avèrent supérieurs au préjudice subi ». Pour une analyse, voir aussi D. FASQUELLE et R. MÉSA, « La sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme économique et le rapport Catala, D. 2005. Point de vue 2666 ». Voir également le projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 et son analyse menée par J.-S. BORGHETTI, « Un pas de plus vers la réforme de la responsabilité civile : présentation du projet de réforme rendu public le 13 mars 2017 », D. 2017. 770. Il prévoit dans son article 1266 : « lorsque l'auteur du dommage a délibérément commis une faute lourde, notamment lorsque celle-ci a généré un gain ou une économie pour son auteur, le juge peut le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d'une amende civile. Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l'auteur ou aux profits qu'il en aura retirés. L'amende ne peut être supérieure à 2 millions d'euros. Toutefois, elle peut atteindre le décuple du montant du profit ou de l'économie réalisés. Si le responsable est une personne morale, l'amende peut être portée à 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel la faute a été commise. Cette amende est affectée au financement d'un fonds d'indemnisation en lien avec la nature du dommage subi ou, à défaut, au Trésor public ».

arbitral puisse prendre toute mesure utile concernant l'objet du litige¹⁰⁴².

Cette disposition figure également dans le Code de procédure civile allemand¹⁰⁴³ conférant la possibilité aux parties de demander des mesures provisoires ou conservatoires au tribunal arbitral.

Certains règlements d'arbitrage attribuent à l'arbitre des pouvoirs plus étendus que ceux dont bénéficie le juge étatique¹⁰⁴⁴. Le contraste est donc important avec le pouvoir de sanction limité confié à l'expert UDRP.

B) La limitation du pouvoir de sanction

L'expert UDRP dispose de certains outils pour assurer le déroulement de la procédure, à l'instar des mesures conservatoires¹⁰⁴⁵ interdisant au registrant, défendeur à la procédure UDRP, de transférer ou de supprimer le nom de domaine litigieux pendant toute la durée de l'instance UDRP¹⁰⁴⁶. Mais ces dispositions ne concernent pas le

1042 *Arbitration Act*, Section 38 (3), (4) et (6) : « (3)The tribunal may order a claimant to provide security for the costs of the arbitration; (4) The tribunal may give directions in relation to any property which is the subject of the proceedings or as to which any question arises in the proceedings, and which is owned by or is in the possession of a party to the proceedings; (a)for the inspection, photographing, preservation, custody or detention of the property by the tribunal, an expert or a party, or (b)ordering that samples be taken from, or any observation be made of or experiment conducted upon, the property; (6) The tribunal may give directions to a party for the preservation for the purposes of the proceedings of any evidence in his custody or control ».

1043 ZPO, §1041 al. 1er : « (1) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so kann das Schiedsgericht auf Antrag einer Partei vorläufige oder sichernde Maßnahmen anordnen, die es in Bezug auf den Streitgegenstand für erforderlich hält. Das Schiedsgericht kann von jeder Partei im Zusammenhang mit einer solchen Maßnahme angemessene Sicherheit verlangen ».

1044 *American Arbitration Association, Commercial Dispute Resolution Procedures*, R-45 (1 September 2000) : « The arbitrator may grant any remedy or relief that the arbitrator deems just and equitable and within the scope of the agreement of the parties ».

1045 L'article 8 des principes UDRP.

1046 Voir en ce sens l'article 8 des principes directeurs : « 8. Transfers During a Dispute.

a. Transfers of a Domain Name to a New Holder. You may not transfer your domain name registration to another holder (i) during a pending administrative proceeding brought pursuant to Paragraph 4 or for a period of fifteen (15) business days (as observed in the location of our principal place of business) after such proceeding is concluded; or (ii) during a pending court proceeding or arbitration commenced regarding your domain name unless the party to whom the domain name registration is being transferred agrees, in writing, to be bound by the decision of the court or arbitrator. We reserve the right to cancel any transfer of a domain name registration to another holder that is made in violation of this subparagraph.

b. Changing Registrars. You may not transfer your domain name registration to another registrar during a pending administrative proceeding brought pursuant to Paragraph 4 or for a period of fifteen (15) business days (as observed in the location of our principal place of business) after such proceeding is concluded. You may transfer administration of your domain name registration to another registrar during a pending court action or arbitration, provided that the domain name you have registered with us shall continue to be subject to the proceedings commenced against you in accordance with the terms of this Policy. In the event that you transfer a domain name registration to us during the pendency of a court action or arbitration, such dispute shall remain subject to the domain name dispute policy of the registrar from which the domain name registration was transferred ».

pouvoir de l'expert, car elles s'appliquent automatiquement à tout registrant. Par conséquent, le seul pouvoir dont dispose l'expert est d'assurer le déroulement de la procédure et de prendre une décision à la fin de celle-ci. Ainsi, il peut par exemple considérer ou ne pas considérer une réponse soumise tardivement par le registrant en prorogeant le délai de réponse¹⁰⁴⁷ et ordonner aux parties de fournir des documents supplémentaires pour la résolution du litige. A la fin de la procédure, l'expert décide s'il maintient, transfère ou supprime le nom de domaine. Contrairement à l'arbitre, il n'a donc pas le pouvoir d'allouer de dommages et intérêts¹⁰⁴⁸ ou d'ordonner d'autres mesures.

Nous voyons par conséquent que l'UDRP et l'arbitrage présentent des différences importantes, tant au fond que dans la forme: en ce qui concerne le fond, c'est l'absence d'autorité de la chose jugée qui empêche la procédure UDRP d'accéder à la qualification d'arbitrage, puisque la décision UDRP ne s'impose pas au juge étatique. Le constat inverse doit être dressé quant à la sentence arbitrale, puisqu'elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée et met un terme au litige sur lequel elle porte: une fois rendue, la sentence arbitrale n'est plus susceptible d'être contestée devant un juge étatique ne pouvant que prononcer son exéquatur ainsi qu'ordonner son exécution.

A l'inverse, le juge étatique n'est pas lié par les termes de la décision UDRP au point d'en faire abstraction et de juger l'affaire à nouveau selon le droit étatique. En effet, le juge peut être saisi à n'importe quel moment de la procédure UDRP, ce qui constitue la deuxième différence essentielle avec l'arbitrage: alors que le juge ne peut pas se déclarer compétent pour un litige auquel s'applique une convention ou une clause compromissoire, il peut être saisi à tout moment pour connaître du litige faisant l'objet d'une procédure UDRP (peu importe que la procédure n'ait pas encore démarré, soit en cours ou ait abouti à une décision). En somme, la clause UDRP n'empêche pas les parties de porter l'affaire devant une juridiction étatique alors que c'est précisément l'objet de la clause en vertu de laquelle les parties soumettent leur litige à l'arbitrage.

1047 Article 10 (c) des règles UDRP.

1048 Article 4 (i) : « Remedies. The remedies available to a complainant pursuant to any proceeding before an Administrative Panel shall be limited to requiring the cancellation of your domain name or the transfer of your domain name registration to the complainant ».

Alors que la sentence arbitrale bénéficie de l'autorité de la chose jugée et de l'exclusivité, la procédure UDRP est provisoire et supplétive : elle comporte ainsi des différences inconciliables avec l'arbitrage.

Pour les raisons précitées, il convient de conclure que la notion d'arbitrage n'est pas une qualification appropriée pour la procédure UDRP. La pratique le confirme puisqu'elle éloigne la procédure UDRP encore davantage de l'arbitrage.

SECTION 3 La pratique de l'UDRP et l'arbitrage

En vertu de l'article 1442 du Code de procédure civile¹⁰⁴⁹, la clause arbitrale est conçue de façon large pour confier à l'arbitre toutes sortes de litiges pouvant naître entre les parties. Il examine l'affaire de manière approfondie et n'est pas lié par un délai en particulier.

A l'inverse, le raisonnement de l'expert UDRP est soumis aux principes directeurs UDRP¹⁰⁵⁰. Ils excluent notamment les litiges relatifs aux indications géographiques (§1) comme les droits de la personnalité (§2), ce qui est confirmé en pratique. De même, la pratique éloigne l'UDRP de l'arbitrage par le manque d'impartialité des experts UDRP (§3) qui entretiennent le déséquilibre entre les parties (§4).

§1 Les indications géographiques

La définition de l'indication géographique (A) montre qu'elle remplit une autre fonction que le droit de marque. Puisque ces deux notions ont des objectifs différents, la protection du droit géographique est exclue en UDRP (B).

1049 La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.

1050 Voir *J.L. Wilson Co. vs. Ultraviolet Res. Int'l*, décision FA0105000097148, consulté sur <http://www.arbforum.com/domains/decisions/97148.htm>. L'UDRP est considérée par les experts comme une procédure restrictive qui invite les parties de s'en remettre au juge étatique pour résoudre les questions plus complexes, voir en ce sens OMPI, D2000-0190, *Bridgestone Firestone, Inc. vs. Myers*, consulté sur <http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0190.html>: les experts notent que les tribunaux judiciaires sont mieux placés pour apprécier des questions complexes de droit de marques.

A) La définition de l'indication géographique

La protection de l'indication géographique (1) est admise depuis le 19^{ème} siècle, alors que la protection spécifique des appellations d'origine (2) est apparue plus tardivement. Autour d'elle s'est construit un régime très favorable à ses bénéficiaires.

1) La protection de l'indication géographique

Selon la définition de l'OMPI, l'indication géographique est un signe utilisé sur des produits ayant une origine géographique précise et qui possèdent des qualités, une notoriété ou des caractères essentiellement liés à ce lieu d'origine¹⁰⁵¹.

Cette définition correspond à celle de l'accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (accord sur les ADPIC) du 15 avril 1994¹⁰⁵². En effet, son article 22.1 définit les indications géographiques comme étant des signes « qui servent à identifier un produit comme étant originaire d'un territoire d'un membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique »¹⁰⁵³. Cet accord a l'avantage de préciser la nature juridique de l'indication géographique en la distinguant clairement de la marque destinée à identifier l'entreprise fabricant le produit. L'indication géographique désigne le lieu

1051 Voir le site internet OMPI, « À propos des indications géographiques », consulté sur

http://www.wipo.int/geo_indications/fr/about.html: « Une indication géographique est un signe utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et possèdent des qualités, une notoriété ou des caractères essentiellement dus à ce lieu d'origine ».

1052 Notons que la protection des indications géographiques a été organisée dès le 19^{ème} siècle par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, suivi de l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits du 14 avril 1891. Ainsi, la notion d'« indication de provenance » apparaît dans les articles 1.2 et 10 de la Convention de Paris de 1883 sans que celle-ci les définisse précisément.

1053 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), Annexe 1C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, 15 avril 1994, entré en vigueur le 1er janvier 1995, consulté sur http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips.pdf. En France, la loi Consommation n° 2014-344 du 17 mars modifie avec son article 73 section 2, intitulée « Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux », la rédaction du Code de Propriété Intellectuelle. Il prévoit désormais à l'article L. 721-2 que « constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique ». Il s'agit donc de créer des indications géographiques pour les produits manufacturés et les ressources naturelles produits industriels et artisanaux.

d'où provient le produit, elle n'est donc pas susceptible d'appropriation individuelle.

En se rapportant à l'indication géographique, les consommateurs savent qu'un produit provient d'un lieu en particulier lui conférant certains caractères. Ils justifient que l'indication bénéficie d'une protection organisée à l'article 22.1 ADPIC, en vertu duquel est interdite l'utilisation abusive d'une indication géographique par l'exploitation injustifiée de sa réputation.

Un tel usage est préjudiciable à la fois aux producteurs légitimes et aux consommateurs : les producteurs se voient dépouillés sans contrepartie des résultats des investissements pour développer et imposer leurs produits sur le marché. Le préjudice existe aussi pour les consommateurs trompés parce qu'ils sont amenés à croire qu'ils achètent un produit authentique présentant des qualités et des caractéristiques bien précises, alors qu'ils n'acquièrent en fait qu'une imitation ne présentant pas la même valeur¹⁰⁵⁴.

Ce même constat est dressé pour une catégorie particulière des indications géographiques, qui sont les appellations d'origine. Elles bénéficient d'une protection spécifique.

2) La protection spécifique des appellations d'origine

La particularité de l'appellation d'origine (a) justifie l'octroi d'une protection automatique et étendue (b).

¹⁰⁵⁴ La forme actuelle de cet accord présente toutefois l'inconvénient majeur de prévoir deux niveaux de protection pour les indications géographiques: une protection générale de base (article 22.2 à 22.4) contre les utilisations incorrectes créant une tromperie du public ou constituant un acte de concurrence déloyale, et une protection additionnelle (article 23) réservée aux indications géographiques relatives aux vins et aux spiritueux. Cette dernière est plus efficace pour les producteurs et fabricants dans la mesure où elle interdit l'utilisation incorrecte d'une indication géographique indépendamment de tout risque de tromperie du public ou de tout acte de concurrence déloyale, même dans les cas où la véritable origine serait clairement indiquée.

a) La particularité de l'appellation d'origine

Les indications géographiques comportent une catégorie particulière, constituée par les appellations d'origine. Alors que l'indication d'origine n'est qu'une information sur la provenance d'un produit, l'appellation d'origine permet de rattacher des qualités particulières au produit qui est issu d'un terroir.

Pour cette raison, elle « fait l'objet d'une protection plus rigoureuse »¹⁰⁵⁵ déjà prévue dans la Convention de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958¹⁰⁵⁶.

Au niveau européen, le Règlement européen 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires prévoit l'existence d'un label « AOP » (Appellation d'Origine Protégée) visant à protéger « la dénomination d'un produit dont la production, la transformation et l'élaboration (qui) doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté »¹⁰⁵⁷.

Ainsi, pour faire reconnaître une nouvelle AOP, le groupement de producteurs doit adresser une demande de reconnaissance à l'organisme national compétent (l'Institut National d'Origine et de Qualité en France) dans lequel il définit le produit conformément à un cahier des charges précis. L'appellation nouvellement constituée est par la suite reconnue par décret¹⁰⁵⁸. De cette manière, seuls les producteurs

1055 A. TALLON, « Les appellations d'origine », Concurrence et pratiques du marché, Larcier, page 3.

1056 Convention de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958, consultée sur <http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=12586>.

1057 J. PASSA, « Droit de la Propriété Industrielle », Tome 1, 1er édition, LGDJ, novembre 2009, point 636. Notons également que le Règlement n° 1151/2012 fusionne les deux anciens textes (le règlement numéro 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ainsi que la disposition d'origine qui était le Règlement communautaire numéro 2081/92 du 14 juillet 1992 concernant la « protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ») au sein d'un cadre juridique unique (considérants numéros 13 et 14). Il modifie et harmonise les dispositions relatives à l'enregistrement, la protection et les contrôles des AOP, IGP et STG, renforce notamment le rôle des groupements chargés de la défense et de la gestion des signes (considérant n° 57) et introduit un nouveau système de qualité en adoptant les « mentions de qualité facultatives » (considérant n° 44). Ce règlement ne s'applique qu'aux produits agro-alimentaires dans la mesure où les vins et boissons spiritueuses font l'objet d'une réglementation particulière.

1058 De cette façon, un producteur établi même en dehors de l'Union est protégé par l'AOP s'il adresse une demande de reconnaissance à la Commission ou par l'intermédiaire de son organisme national compétent.

répondant à un cahier de charges précis peuvent y prétendre¹⁰⁵⁹.

La protection européenne ainsi organisée se subdivise en plusieurs labels locaux¹⁰⁶⁰ et les produits correspondant aux strictes exigences d'une appellation contrôlée bénéficient également de sa protection particulière, qui est automatique et étendue.

b) La protection automatique et étendue de l'appellation d'origine

« L'appellation d'origine ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public (article L. 643-1 alinéa 1er du Code rural). (Elle) est donc imprescriptible. En principe, le non-usage d'un signe entraîne la déchéance des droits, ce qui ne s'applique pas à l'appellation d'origine contrôlée »¹⁰⁶¹. Pour cette raison, ses bénéficiaires ont notamment la possibilité de se prévaloir d'une protection sur le plan civil¹⁰⁶², donc agir en contrefaçon¹⁰⁶³ ou tenter une « action

1059 C. BUHL, « Le droit des noms géographiques », 1997, Litec ; A. CHAVANNE et J.-J. BURST, « Droit de la propriété industrielle », 5e éd., 1998, Dalloz ; D. DENIS, « La vigne et le vin, régime juridique », 1989, Sirey et « Appellation d'origine et indication de provenance », 1995, Dalloz ; A. MATTERA, « Le marché unique européen, ses règles, son fonctionnement », 2e éd., 1990, Jupiter ; N. OLSZAK, « Droit des appellations d'origine et indications de provenance », 2001, Tec & Doc ; F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la Propriété industrielle, 1999, Montchrestien ; P. ROUBIER, « Le droit de la propriété industrielle », t. 2, 1954, Sirey.

1060 En France, il existe l'« Appellation d'Origine Contrôlée » (l'« AOC ») qui correspond aux critères de l'AOP européenne. L'Institut National d'Origine et de Qualité prévoit que l'AOC désigne des produits répondant aux critères de l'AOP et protège la dénomination sur le territoire français. « Elle constitue une étape vers l'AOP, désormais signe européen. Elle peut aussi concerner des produits non couverts par la réglementation européenne (cas des produits de la forêt par exemple) », d'après le site de l'Institut National d'Origine et de Qualité, « Les signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine AOP – AOC », consulté sur <https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Appellation-d-origine-protgee-Appellation-d-origine-controlee>.

1061 J.-L. MULTON, H. TEMPLE, J.-L. VIRUEGA, « Traité de droit alimentaire français, européen et international », Coll. Sciences et techniques agroalimentaires, 2013, page 651.

1062 Article L. 643-1 alinéa 1er du Code rural: « le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation ».

1063 Les articles L. 722-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle interdisent « la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique ». La loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon tend à qualifier de contrefaçon toute atteinte à une indication géographique. C'est ainsi que l'expression « atteinte à une indication géographique » est remplacée par la notion de « contrefaçon » dans les articles L. 722-1 à L. 722-7 du Code de la propriété intellectuelle. Pour cette raison, J.-Chr. GALLOUX, note dans sa chronique « Les mesures probatoires, provisoires et conservatoires », D. 2008, chron. 711 que les indications géographiques

correctionnelle » pour usurpation¹⁰⁶⁴ ainsi que tromperie, constituée par l'utilisation d'une fausse appellation d'origine¹⁰⁶⁵.

Les efforts déployés sur le plan national et européen en vue d'assurer la protection de l'appellation d'origine, que ce soit sur le plan civil ou pénal, mettent en exergue le rôle économique des indications géographiques et appellent à leur défense sur les marchés virtuels se trouvant sur Internet.

Toutefois, la protection des indications géographiques est exclue des principes UDRP et les experts appliquent cette exclusion rigoureusement.

B) L'application stricte du principe d'exclusion des droits géographiques

La protection des indications géographiques par la procédure UDRP a été envisagée par l'OMPI en 2001¹⁰⁶⁶, qui y a finalement renoncé à cause du manque d'harmonisation des normes. En effet, certains droits géographiques, et principalement les appellations d'origine, ne sont reconnues que dans l'Etat où est situé le terroir alors que d'autres Etats ne les protègent pas. Afin de ne pas imposer aux experts un débat relatif à l'application d'un droit qui n'est pas uniformément reconnu, le deuxième rapport OMPI « relatif à la procédure de Noms de Domaine » recommande « de ne pas modifier (...)

deviennent ainsi des droits de propriété industrielle consacrés à l'article 20 de la loi numéro 2014-315 du 11 mars 2014. Il établit dans son analyse une parallèle avec les autres droits de propriété industrielle qui prévoient également des mesures conservatoires permettant au juge d'ordonner des mesures d'information pour déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits en vertu de l'article L. 722-5 du Code de propriété intellectuelle.

1064 Cité d'après N. OLSZAK, « Appellation d'origine et indication de provenance », Répertoire de droit commercial, oct. 2008 (actualisation : sept. 2020), point 168: « selon l'article L. 115-16 du code de la consommation, quiconque aura utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine sera puni d'un emprisonnement de deux ans et de 37 500 € d'amende ». La jurisprudence fournit de nombreuses illustrations de délit d'usurpation d'appellation d'origine et de complicité de ce délit : Cass. crim., 7 déc. 1999, Bull. crim. n° 293, RSC 2000. 599, obs. B. BOULOC; Cass. crim., 18 juin 1997, BID n° 5/1998, page 18; le requérant ne doit pas nécessairement démontrer que le détournement ou l'affaiblissement de la notoriété s'est réalisé, il suffit de la potentialité, voir en ce sens, CA Paris, 1ère ch., 15 déc. 1993. JCP E 1994, II, n° 540, observations F. POLLAUD-DULIAN.

1065 Punie à l'article L. 213.1 du Code de la consommation. En ce sens, Cass. crim., 30 juin 2009, 08-86.919 ; CA Douai, 13 février 1997, BID n° 2- 1998, page 29: les juges de première instance relèvent que l'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer de confusion dans l'esprit du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus particulièrement sur l'origine et le mode de fabrication.

1066 *Second WIPO Internet Domain Name Process*, « The recognition of rights and the use of names in the internet domain name process », consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report/html/report.html>.

les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine en vue de permettre le dépôt de plaintes portant sur l'enregistrement et l'utilisation de noms de domaine en violation de la prohibition des indications de provenance fausses ou des règles relatives à la protection des indications géographiques »¹⁰⁶⁷.

Certaines décisions UDRP appliquent rigoureusement les principes directeurs, puisque les experts considèrent que « l'appellation d'origine contrôlée constitue un patrimoine collectif et ne peut donc pas être la propriété d'opérateurs économiques »¹⁰⁶⁸. Cela exclut qu'elle puisse faire l'objet d'une procédure UDRP, comme le souligne le collège d'experts dans l'affaire *Port of Helsinki vs. Paragon International Projects Ltd*¹⁰⁶⁹ : la plainte de l'autorité portuaire d'Helsinki relative au nom de domaine « portofhelsinki.com » est rejetée au motif que l'autorité n'a aucun droit de marque sur le terme. Le collège explique que les principes directeurs ne s'appliquent pas aux litiges entre noms de domaine et indications géographiques et que ces dernières ne sont pas assimilables à un droit de marque. Ainsi, le collège d'experts insiste sur le fait qu'un nom géographique n'est pas la propriété d'une autorité locale¹⁰⁷⁰.

Une solution identique est retenue dans l'affaire *HER MAJESTY THE QUEEN vs. Virtual Countries, Inc.*¹⁰⁷¹ concernant le nom de domaine « newzealand.com », l'expert considérant que les noms géographiques ne correspondent pas nécessairement à une marque¹⁰⁷². Une autre illustration de cette hypothèse figure dans l'affaire *Stadt Heidelberg vs. Media Factory*¹⁰⁷³ puisque l'expert rejette la demande du requérant

1067 *Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process*, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report/html/report.html>.

1068 OMPI, D 2005-0006, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) vs. Internet SARL*.

1069 OMPI D2001-0002, *Port of Helsinki vs. Paragon International Projects Ltd*.

1070 OMPI D2001-0002, *Port of Helsinki vs. Paragon International Projects Ltd*, *op. cit.* : « The Policy consequently does not presently apply to, for instance, conflicts between domain names and geographical indications of signs or symbols that are not supported by trade marks/service marks. The Panel cannot agree with the contention that a unique geographical name should be considered as belonging to the legal authority of the geographical area in question under the Policy. Protection for geographical names can be provided through other means, such as the special protection for geographical indications and not per se under trademark law ».

1071 OMPI, D2002-0754, *HER MAJESTY THE QUEEN vs. Virtual Countries, Inc.*

1072 OMPI, D2002-0754, *HER MAJESTY THE QUEEN vs. Virtual Countries, Inc.* : « but indications of geographical origin are not of themselves trade/service marks ».

1073 OMPI, D 2001-1500, *Stadt Heidelberg vs. Media Factory*.

n'ayant pas réussi à démontrer ses droits de marque pour la dénomination de la ville de Heidelberg.

En effet, les principes directeurs exigent que le requérant fonde son recours UDRP sur l'atteinte perpétrée à l'encontre de sa marque. Ainsi, le requérant doit avoir enregistré l'indication géographique en tant que marque, sinon il ne peut obtenir le transfert du nom de domaine litigieux. Nous notons par conséquent que dans toutes les décisions UDRP transférant le nom de domaine, l'indication géographique a également été enregistrée comme marque par le requérant. Par exemple, les noms de domaine « lapponia.org » et « lapponia.net »¹⁰⁷⁴ sont transférés puisque le registrant détient une marque correspondant à l'indication géographique. Tel est également le cas pour les noms de domaine « wembleystadiumonline.com »¹⁰⁷⁵. D'autres décisions insistent sur le fait qu'une marque correspondant à l'indication géographique est affaiblie lorsque le registrant exploite sa signification géographique, comme le constate l'expert dans l'affaire concernant le nom de domaine « smoritz.com »¹⁰⁷⁶.

En conclusion, les requérants non-titulaires d'un droit de marque correspondant alors à l'indication géographique à protéger, ne peuvent pas introduire une procédure UDRP. Nous voyons donc que la protection de l'indication géographique par la procédure UDRP est subordonnée à son enregistrement en tant que marque : cette conception s'oppose à la nature même de l'indication géographique, qui est un signe collectif, en lien avec un terroir et dont les bénéficiaires ne peuvent revendiquer l'appropriation individuelle (contrairement au droit de marque).

De cette manière, on ne peut que regretter l'absence de protection des indications géographiques par la procédure UDRP : les bénéficiaires d'un droit géographique n'ont pas d'autres choix que d'emprunter la voie judiciaire pour faire sanctionner la violation de leurs droits. Le même constat s'impose pour les droits de la personnalité qui sont

1074 OMPI, D2000-1728, *Lapponia Jewelry Oy vs. Rautelin Oy*. La même solution est retenue par OMPI, D2000-1218, *Wembley National Stadium Limited vs. Tim Gordon*, relative au nom de domaine « wembleystadiumonline.com » et OMPI, D 2000-0617, *Kur- und Verkehrsverein St. Moritz v. StMoritz.com*, relative au nom de domaine « smoritz.com ».

1075 OMPI, D 2000-1218, *Wembley National Stadium Limited vs. Tim Gordon*, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1218.html>.

1076 OMPI, D 2000-0617, *op. cit.*, point 6 (c) 1 : « St. Moritz" is not only the trademark from Complainant, but also the name of Complainant's town ».

également exclus de la procédure UDRP.

§2 Les droits de la personnalité

Les droits de la personnalité constituent l'ensemble des prérogatives juridiques exercées sur les intérêts moraux et physiques de la personne. Y figurent le droit de l'individu au respect de son corps¹⁰⁷⁷, de la vie privée¹⁰⁷⁸, avec le droit à l'image¹⁰⁷⁹ ainsi que le droit à la voix¹⁰⁸⁰. De même, les droits de la personnalité incluent le nom de famille (A), protégé par le droit interne contre toute atteinte (B), notamment celle pouvant être perpétrée par l'enregistrement d'un nom de domaine. Cependant, cette protection n'est pas spécifiée en UDRP, qui protège uniquement le nom enregistré ou utilisé par son titulaire à titre de marque (C).

A) La définition du droit au nom de famille

En droit français, le nom de famille est un élément de l'état civil désignant la personne physique qui le porte. Au début du 20^{ème} siècle, il faisait objet d'une divergence doctrinale au sujet de sa nature juridique, ce que Hélène PELISSIER-GATEAU et Caroline GUILLEMAIN¹⁰⁸¹ rappellent en se référant à la pensée de Marcel PLANIOL¹⁰⁸². Ce courant doctrinal considère que le nom de famille est une institution de police civile n'étant pas susceptible de créer de droit au profit de son titulaire. Cette conception est en contradiction avec une jurisprudence constante et ancienne, en vertu de laquelle le nom fait objet d'un droit de propriété au profit de celui qui le porte¹⁰⁸³.

1077 Figurant à l'article 16-1 du Code civil.

1078 Le droit à la vie privée est notamment prévu à l'article 9 du Code civil. A ce titre, sont également sanctionnées les écoutes téléphoniques, interdites par la loi du 10 juillet 1991 sur le secret des correspondances émises par voie de télécommunication.

1079 C'est le droit que chaque personne détient d'autoriser ou d'interdire la reproduction de ses traits identifiables.

1080 Ce droit permet à son titulaire de s'opposer à toute utilisation ainsi qu'à toute manipulation de sa voix, voir en ce sens A. BERTRAND, « Le Droit d'auteur et les droits voisins », Masson, 1991.

1081 H. PELISSIER-GATEAU et C. GUILLEMAIN, « Droit à la réparation, Responsabilité fondée sur la faute », JurisClasseur, Fasc. 133-10, 29 nov. 2002 (mise à jour : 3 mars 2021), point 193.

1082 M. PLANIOL, « Traité élémentaire de droit civil », 2e éd., 1931, t. I, n° 388 et s.

1083 Cass. Req., 16 mars 1841 ; Cass. Req. 10 avr. 1933, DH 1933. 300; Cass. Req. 2 juill. 1935, DH 1935. 525.

Cette position est également défendue par la doctrine classique¹⁰⁸⁴, selon laquelle le droit au nom fait l'objet d'une « copropriété » entre les personnes de la même famille qui le portent simultanément¹⁰⁸⁵. La divergence est résolue par la doctrine qui, consacrant la protection du patronyme dès 1878¹⁰⁸⁶, l'appréhende progressivement comme un droit de la personnalité au profit de celui qui le porte¹⁰⁸⁷.

Cette solution est également consacrée dans la dernière modification importante du régime concernant le droit du nom, mise en place par la loi n°2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille et la loi n°2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille¹⁰⁸⁸. Avec la réforme, la notion de « patronyme » disparaît au profit de l'expression « nom de famille ». La protection d'autres éléments, comme les titres de noblesse¹⁰⁸⁹, le prénom¹⁰⁹⁰ et le pseudonyme¹⁰⁹¹ n'est pas codifiée mais reconnue par la jurisprudence. Ainsi, le « pseudonyme » sous lequel des personnes, tels des artistes, des écrivains ou encore des journalistes sont reconnus du public, peut faire l'objet d'une appropriation. Cependant, le pseudonyme est intransmissible et une personne ne peut prétendre utiliser le nom de famille contre le véritable titulaire de celui-ci, fût-ce son

1084 Nous mentionnons également la conception d'E. AGOSTINI qui penche vers la qualification d'un droit *sui generis*, dans E. AGOSTINI, « La protection du nom patronymique et la nature juridique du droit au nom », D. 1973, chr., page 313.

1085 Voir en ce sens, J.BONNECASE, Suppl. au Traité théorique et pratique de droit civil de BAUDRY-LACANTINERIE, 1928, t. 4, p. 566, n° 290, t. 5, n° 389.

1086 Notamment Cass. civ., 15 et 16 avr. 1878, Cass. civ., 14 mars 1881, Cass. civ., 10 nov. 1902.

1087 P. KAYSER, « La défense du nom de famille d'après la jurisprudence civile et la jurisprudence administrative », RTD civ. 1959, page 10; P. KAYSER., « Les droits de la personnalité, aspects théoriques et pratiques », RTD civ. 1971, page 445 : l'auteur rapproche le droit au nom patronymique au droit à l'image, TGI Nancy, réf, 15 oct. 1976, *Valéry Giscard d'Estaing c. Marc Ways* assimilant le droit au nom au droit à l'image : « Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'image est un prolongement de la personnalité, toute personne a sur elle ainsi que sur son nom, un droit absolu et imprescriptible [...] ».

1088 Pour cette précision de vocabulaire, voir S. FOURNIER, « Droit de la famille » (Chapitre 231 : Nom et prénom de l'enfant), Dalloz, 2020-2021 : « Le nom », alors dit patronymique (...) c'est-à-dire le nom qui, dans le régime antérieur, lui a nécessairement été imposé en conséquence de sa filiation, nom dont il a bien sûr l'usage mais qui est, surtout, en principe indéfectiblement attaché à sa personne et transmissible à ses descendants ». Nous notons que la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 ainsi que la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative au nom de famille imposent, depuis leur entrées en vigueur le 1er janv. 2005, la notion de « nom de famille » qui remplace l'expression « nom patronymique ».

1089 Reconnaissance très ancienne, établie notamment par Cass. civ., 15 juin 1863 et TGI Paris, 21 décembre 1988, *Prince Henri d'Orléans*, JCP 89.II.21213, note P. OURLIAC, rejetant la demande d'interdire à un descendant Bourbon de porter les armoiries de sa famille.

1090 C. MARIE, « Nom, Usage et protection du nom », JurisClasseur Civil, Fasc. 55, 31 janv. 2004 : la protection du prénom étant accordée « lorsque par la rareté du prénom et sa célébrité afférant à une personne, le risque d'assimilation existe ».

1091 C. MARIE, *op. cit.*, point 65, reconnaît que la protection du pseudonyme peut être fondée sur un droit de propriété ou un droit de personnalité, pourvu que son titulaire ait acquis une certaine célébrité à travers ce pseudonyme.

pseudonyme destiné à la désigner comme écrivain¹⁰⁹². En tout état de cause, le nom de famille bénéficie d'une protection particulière, tant sur le plan civil que pénal.

B) La protection du nom de famille

Aussi intransmissible qu'il soit, le nom de famille, faisant partie des droits de la personnalité, peut à certaines conditions devenir un véritable élément de propriété intellectuelle. Alors que le législateur du 19^{ème} siècle est hostile à la transformation du nom patronymique « nu » en droit de marque¹⁰⁹³, l'évolution législative amorcée par la loi de 1964 efface cette exigence, permettant qu'un nom patronymique puisse être déposé à titre de marque¹⁰⁹⁴.

En effet, l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle autorise le nom patronymique de constituer une marque puisqu'il correspond aux « marques nominatives »¹⁰⁹⁵ faisant partie de la catégorie de signes dénominatifs ou nominaux¹⁰⁹⁶. Mais, pour être admis comme marque, le nom patronymique ne doit pas porter atteinte aux droits d'autrui. Ainsi, l'article L. 711-4 (g) du Code de la propriété intellectuelle exclut comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment au droit de la personnalité d'un tiers », comme le nom patronymique.

« Comment alors articuler la possibilité d'utiliser un nom patronymique en qualité de marque avec l'exclusion de toute atteinte à un droit de la personnalité des tiers, donc à leur nom patronymique ? »¹⁰⁹⁷.

1092 En ce sens, Cass. 1^{ère} civ, 23 février 1965, JCP 1965, II, 14255, note P. NEVEU.

1093 La loi du 23 juin 1857 imposait que le nom patronymique soit « présenté sous une forme distinctive constituée soit par un graphisme particulier (...) soit par l'adjonction au patronyme d'un substantif désignant le produit », cité d'après J. AZEMA et J.-Chr. GALLOUX, Précis Droit de la propriété industrielle, 2017 (Chapitre 1 « Les divers signes susceptibles de constituer une marque », § 1 « Les noms patronymiques », point 1567).

1094 Il peut aussi bien s'agir du nom du déposant que du nom d'autrui, voir pour une analyse : J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Droit de la propriété industrielle », Dalloz, 5^{ème} éd. 2001, page 112. Cette position est également partagée au niveau européen, la Cour de Justice se montrant très libérale dans l'interprétation de la directive d'harmonisation 89/104 : elle précise que les marques composées d'un patronyme répondent au même régime que les autres et ne sont pas soumises à des conditions plus strictes, voir CJCE, 16 sept. 2004, aff. C-404/02, *Nichols* et analyse par J. AZEMA et J.-Chr. GALLOUX, *op. cit.* point 1568 ; D. 2005 page 503, note S. DURRANDE.

1095 D'après J.-Chr. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle » Dalloz, 2^{ème} éd. 2003, n° 999.

1096 Également qualifiés de marques nominales ou verbales d'après P. TAFFOREAU, « Droit de la propriété intellectuelle », Gualino 2004, n° 453.

1097 P. J. MOHR, « Marques et nom patronymique », Revue Propriété industrielle, 1^{er} juill. 2006.

La réponse est donnée par la doctrine et par la jurisprudence à travers la distinction entre « le nom patronymique attribut de la personne qui obéit aux règles du droit civil et est imprescriptible, incessible, insaisissable avec le nom patronymique déposé comme marque et qui, de ce fait, est devenu un élément incorporel du fonds de commerce »¹⁰⁹⁸. Rien n'empêche le titulaire d'un nom patronymique d'apporter celui-ci à une société commerciale dans le cadre d'un contrat. En réalisant cette opération, le titulaire duplique son nom patronymique pour qu'il devienne « un droit de propriété incorporelle, industrielle, distinct de la personnalité de son porteur initial »¹⁰⁹⁹.

Si le principe du détachement est admis par la jurisprudence, elle est rapidement amenée à en préciser l'étendue. Cette occasion se présente dans l'affaire *Ducasse*¹¹⁰⁰ concernant une société ayant déposé une marque constituée du nom patronymique de son associé fondateur. Dans la mesure où celui-ci a seulement consenti à l'utilisation de son nom de famille en tant que nom commercial, les juges sont chargés d'analyser dans quelle mesure il peut s'opposer au dépôt de la marque. A ce sujet, la Cour pose comme principe que « c'est la personne qui a fait naître la notoriété qui est fondée à la revendiquer et donc à en profiter »¹¹⁰¹ : lorsque le nom patronymique a déjà été connu avant d'être inséré en tant que signe commercial, son titulaire peut s'opposer à toute

1098 J. AZEMA et J.-Chr. GALLOUX, *op. cit.*, point 1567.

1099 Voir en ce sens F. POLLAUD-DULLIAN, « L'utilisation du nom patronymique comme nom commercial », JCP G 1992, I, 3618 ; B. TEYSSIE, « Droit civil, Les personnes », LexisNexis Litec, 9ème éd. 2005, n° 160, analysant le régime du nom commercial : « seul [le] clone, happé par le droit des affaires, acquiert une nature patrimoniale » : comme le précise également F. POLLAUD-DULLIAN cité par P. J. MOHR, *op. cit.* : « ils ne cèdent nullement leur droit de la personnalité mais simplement le droit d'usage commercial du patronyme à titre de signe distinctif ». Pour la jurisprudence, voir l'arrêt *Bordas* et l'analyse de P. J. MOHR, *op. cit.* : cette solution « vaut cependant aussi pour les cas de patronymes utilisés à titre de marque. On distingue donc l'usage personnaliste du nom, de son usage à titre de signe distinctif, de droit de propriété intellectuelle au sens large. Une fois cette nature patrimoniale conférée, le porteur initial du nom patronymique ne pourra plus par la suite révoquer l'autorisation donnée, sauf clause contraire dans l'acte d'autorisation ».

1100 Cass. com., 6 mai 2003, pourvoi n° 00-18.192, FS P B I, *Ducasse* : Juris-Data n° 2003-018973, retenant que « le consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu, à l'insertion de son patronyme dans la dénomination d'une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part et en l'absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services ». Pour une analyse, voir G. LOISEAU « La propriété d'un nom notoire » : D. 2003, page 2228 et C. CARON, « L'insertion d'un nom patronymique dans une dénomination sociale ne vaut pas autorisation de le déposer en tant que marque », Comm. com. électr. 2003, comm. 70.

1101 P. J. MOHR, *op. cit.*

utilisation commerciale allant au-delà du contrat dont il fait l'objet.

Inversement, « si le nom n'avait pas eu de valeur patrimoniale préalable et ne l'avait acquis qu'à travers l'activité de l'entreprise, il semblerait que l'on puisse tirer de l'évolution jurisprudentielle que le porteur du patronyme n'aurait pas pu s'opposer à un dépôt à titre de marque par la société (...) non-prévue contractuellement »¹¹⁰².

Nous pouvons donc constater que la protection du nom patronymique est conditionnée par sa notoriété mais également par le principe de spécialité énoncé à l'article L.713-6 du Code de propriété intellectuelle¹¹⁰³ qui règle le « problème du nom patronymique possédé par plusieurs personnes qui exercent une activité commerciale dans le même secteur ou dans des secteurs voisins »¹¹⁰⁴. Il dispose qu'« en aucun cas l'homonyme ne pourra déposer son nom comme marque. Il pourra seulement l'utiliser comme dénomination sociale, comme nom commercial ou comme enseigne, et encore à condition que cet usage ne soit pas frauduleux »¹¹⁰⁵.

Ainsi, la protection du nom patronymique contre toute appropriation indue par un tiers¹¹⁰⁶ nécessite la preuve d'un risque de confusion et d'un préjudice¹¹⁰⁷, facilitée en cas de rareté du nom¹¹⁰⁸ ou par l'existence de ressemblances précises entre le personnage fictif et la personne réelle¹¹⁰⁹.

Le titulaire du nom patronymique bénéficie également d'une protection sur le plan

1102 P. J. MOHR, *op. cit.*

1103 L. 713-6 alinéa premier du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'« une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce de son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique » ; voir pour une analyse, G. BONET, « Signes protégeables », JCl. Marques - Dessins et Modèles, 7 juill. 2020.

1104 Cité d'après J. AZEMA et J.-Chr. GALLOUX, *op. cit.* point 1567.

1105 Voir analyse J. AZEMA et J.-Chr. GALLOUX, *op. cit.* point 1569 ; J. AZEMA et J.-Chr. GALLOUX notent également que le principe de la spécialité ne s'applique pas au nom patronymique utilisé dans un secteur différent, il ne s'oppose donc pas à son usage par son titulaire.

1106 Cass. 1^{ère} civ., 19 décembre 1967, Bull. ci. I, n°372 ; Cass. com., 12 oct. 1965, Bull. civ, III, n°491.

1107 A ce propos, G. BONET, *op. cit.*, page 1298 ; S. DURRANDE, « Disponibilité des signes », J.-Cl. Marques-Dessins et modèles 2005, Fasc. 7110, n° 61 et s. ; O. LANGLES, « Le dépôt à titre de marque du mode de désignation d'un tiers », RDPI 1997, n° 72, page 41 et s. ; F. POLLAUD-DULLIAN, « Droit de la propriété industrielle », Montchrestien 1999, n° 1188. La doctrine n'est toutefois pas unanime sur le point de savoir si ces deux conditions sont alternatives ou cumulatives.

1108 TGI Seine, 22 octobre 1963 : Gaz. Pal. 1964. 1.86.

1109 CA Paris, 10 juillet 1957 : D. 1957.622, note R. LIDON.

pénal : en effet, l'article 226-4-1 du Code pénal¹¹¹⁰ sanctionne l'usurpation, qui est le fait pour le tiers de porter intentionnellement le nom d'autrui pour s'en faire désigner, par un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Les juges du fond appliquent ce principe trouvant un corolaire dans l'article R. 20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques, pour accorder le transfert d'un nom de domaine d'une personnalité politique¹¹¹¹.

Mais cette position n'est pas partagée par les experts UDRP qui, à l'image du régime des indications géographiques, excluent la protection du nom de famille.

C) L'exclusion du nom de famille

La jurisprudence française admet largement la protection du nom de famille contre l'enregistrement illicite en tant que nom de domaine par un tiers. Ainsi, l'enregistrement d'un nom de domaine reprenant indument le nom de famille d'une championne de tennis est considéré comme une usurpation créant un trouble manifestement illicite¹¹¹². Il s'agit d'une jurisprudence constante¹¹¹³.

Cependant, les principes directeurs excluent que la personne physique victime d'un enregistrement malveillant de son nom de famille¹¹¹⁴ puisse tenter une procédure UDRP. Comme pour les litiges relatifs aux IGP, les rédacteurs UDRP ont fermé le recours aux titulaires de noms de famille au motif que le droit au nom n'est pas harmonisé entre les législations.

Mais en pratique, les experts se montrent plus souples, comme dans l'affaire *Jeanette Winterson vs. Mark Hogarth*¹¹¹⁵ relative au nom de domaine « jeanettewinterson.com ».

¹¹¹⁰ Introduit par la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) de 2011.

¹¹¹¹ TGI Saint-Malo, 7 mars 2008; Rev. Lamy dr. immat. mars 2008, n° 1214.

¹¹¹² TGI Nanterre, 13 mars 2000, affaire « mauresmo.com » et « ameliemauresmo.com », D. 2000. Somm. 275, obs. C. LEPAGE; CCE juin 2000, n° 63, obs. Chr. CARON.

¹¹¹³ TGI Paris, réf., 23 mai 2001, *Légipresse*, nov. 2001, I-137 ; voir aussi les premières décisions relatives au «.fr» : TGI Nanterre, ord. réf., 28 juin 2004 ; TGI Paris, ord. réf., 12 juill. 2004 [« francois-bayrou.fr »], *Legalis.net*.

¹¹¹⁴ Ainsi que d'un autre droit de la personnalité.

¹¹¹⁵ OMPI, D2000-0235, *Jeanette Winterson vs. Mark Hogarth*, *op. cit.*

La requérante, titulaire de ce nom de famille, demande son transfert au motif que le registrant n'a aucun droit sur ce nom. Pour appuyer sa demande, elle soutient être connue pour avoir vendu des biens et services sous son nom et demande à l'expert de reconnaître qu'elle est titulaire d'une marque non déposée. L'expert UDRP accueille cet argument en considérant que les principes UDRP n'exigent pas que la marque sur laquelle le requérant se fonde soit enregistrée et qu'en l'espèce, le nom de famille est bien utilisé en tant que « marque d'usage ».

Alors qu'elle a été admise en l'espèce, la marque d'usage ne confère aucun droit privatif car elle n'est pas préalablement enregistrée. C'est d'ailleurs pour cette raison que le législateur prévoit à l'article L.712-1 du Code de la propriété intellectuelle que la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. Ainsi, seule une marque déposée peut être protégée par une action en contrefaçon¹¹¹⁶ mais les principes UDRP ne comportent aucune disposition en ce sens. Dans l'affaire précitée *Jeanette Winterson vs. Mark Hogarth*, l'expert étend les critères de recevabilité de la procédure UDRP en assimilant la marque d'usage à une marque enregistrée et conclut par conséquent à sa violation par l'enregistrement litigieux.

Cette interprétation est confirmée dans la décision *Julia Roberts vs. Russell Boyd* relative au nom de domaine « juliaroberts.com », rendue seulement une semaine plus tard¹¹¹⁷. L'expert décide que la célèbre requérante Julia Roberts ne doit pas obligatoirement être titulaire d'une marque, dès lors qu'elle utilise son nom pour promouvoir une activité commerciale ou que son nom jouit d'un certain degré de célébrité¹¹¹⁸. La même position est retenue dans l'affaire *Stephanie Seymour vs. Jeff Burgar*¹¹¹⁹ concernant le nom de domaine « stephanieseymour.com ». L'expert

1116 Quant au titulaire de la marque d'usage, l'action en concurrence déloyale lui est ouverte lorsque la marque d'usage est victime d'un risque de confusion, voir en ce sens, CA Paris, 24 mai 1960 : Ann. propr. ind. 1961, page 232 : « un commerce honnête impose de dissiper la confusion qui peut naître dans l'esprit du public sur l'origine respective de deux produits similaires ».

1117 OMPI, D2000-0210, *Julia Roberts vs. Russell Boyd*, consulté sur <http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0210.html>.

1118 OMPI, D2000-0210, *op.cit.* : « 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 ».

1119 FA0104000097112, 29 mai 2001, *Stephanie Seymour vs. Jeff Burgar*, *op. cit.*

considère que la réputation de la requérante fait naître à son profit un droit protégé¹¹²⁰. Dans cette ligne jurisprudentielle, le même raisonnement permet d'accueillir la demande du célèbre auteur Karl ALBRECHT¹¹²¹ qui réclame le transfert du nom de domaine « karlalbrecht.com » au motif qu'il commercialise sous son nom des livres sur le sujet des affaires et du marketing.

D'autres décisions du NAF concluent également au transfert du nom de domaine correspondant aux noms ou pseudonymes de célèbres personnalités¹¹²². Les experts soulignent leur volonté de protéger les célébrités connues sous leur patronyme ou pseudonyme lorsque le signe à protéger remplit la fonction de marque. La doctrine relève ainsi que « la protection d'un nom patronymique n'est pas en soi possible sous la procédure UDRP (...) Mais on remarque que le contentieux se concentre (...) sur les noms patronymiques célèbres »¹¹²³. Cette sorte de noms de famille correspond aux exigences des experts quant à leur fonction d'identification d'un produit ou service fourni, même s'ils n'ont pas été enregistrés comme marque.

A l'inverse, l'OMPI décide dans l'affaire *Chinmoy Kumar Ghose vs. ICDSOft.com and Maria Sliwa*¹¹²⁴ que le requérant, un célèbre activiste de paix et guru indien, n'a pas utilisé son nom pour commercialiser des produits et service de sorte qu'il ne justifie pas d'un droit de marque sur ce dernier¹¹²⁵. Cette interprétation semble puiser sa source dans l'autonomie décisionnelle de l'expert issue de l'article 15 (a) des Principes

1120 FA0104000097112, *Stephanie Seymour vs. Jeff Burgar*, op .cit.: « her fame as a supermodel and actress evidences a reputation worthy of protection under common law trademark laws ».

1121 FA0008000095465, 16 septembre 2000, *Dr. Karl Albrecht vs. Eric Natale*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/95465.htm>.

1122 FA95261 concernant le nom de domaine « mickjagger.com », un chanteur américain ou l'affaire NAF/FA95110 concernant le nom de domaine « brittanyandrews.com » qui correspond au patronyme d'une actrice internationalement connue.

1123 J.-M. DERROUSSENT, Mémoire de Master 2 soutenu au Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI), page 27.

1124 OMPI 2003-0248, *Chinmoy Kumar Ghose vs. ICDSOft.com and Maria Sliwa*, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0248.html>.

1125 Le refus de transférer le nom de domaine dans cette hypothèse est confirmé dans nombreuses décisions OMPI, voir à ce sujet les décisions de refus de transfert OMPI, 2001-0540, *Israel Harold Asper vs. Communication X Inc.* ; OMPI 2006-1514, *David Pecker vs. Mr. Ferris* ; OMPI, D 2008-0778, *Jacques Chardeau, inter alia vs. MindViews, LLC* ; OMPI, D2008-1534, *Margaret C. Whitman vs. Domains For Sael* ; OMPI, D 2010-0810, *Vanisha Mittal vs. info@setrillonario.com*.

UDRP¹¹²⁶, tendant à faire droit à un maximum de demandes de transfert. Cependant, elle peut faire naître des doutes sur l'impartialité des experts.

§3 L'impartialité des experts UDRP

L'exigence d'impartialité fait partie des principes fondamentaux du droit de l'arbitrage (A). De même, ces éléments sont inscrits dans les principes directeurs UDRP. Mais les règles de récusation opaques (B) et le taux de transfert élevé (C) font surgir des doutes sur l'impartialité des experts UDRP dont la pratique décisionnelle semble favoriser le développement du *Reverse Domain Name Hijacking* (RDNH) (D) correspondant à l'abus de droit.

A) L'impartialité et l'indépendance comme principes fondamentaux du droit de l'arbitrage

Tant les textes internationaux que le droit national aménagent une place importante à la notion d'indépendance et d'impartialité au sein du droit de l'arbitrage (1). Ils assurent également leur respect (2).

1) La définition des notions « impartialité » et « indépendance »

L'indépendance et l'impartialité sont traitées par le droit de l'arbitrage dans la loi type CNUDCI à l'article 11.5 : « lorsqu'il nomme un arbitre, le tribunal tient compte de toutes les qualifications requises de l'arbitre par convention des parties et de toutes considérations propres à garantir la nomination d'un arbitre indépendant et impartial ». S'inspirant de cette formule, la Cour d'appel de Paris définit dans un arrêt emblématique du 20 novembre 1997 l'indépendance de l'arbitre comme étant « de l'essence de la fonction juridictionnelle en ce sens que, d'une part, il accède dès sa désignation au statut de juge, exclusif par nature de tout lien de dépendance à l'égard des parties et que, d'autre part, les circonstances invoquées pour contester cette

¹¹²⁶ ICANN, Règles d'application UDRP, consultées sur <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>. Le collège décide de l'affaire sur la base des documents et indications fournis. Il se réfère aux principes directeurs, le règlement et tous les principes du droit commun qui lui semblent applicables (« [a] Panel shall decide a complaint on the basis of the statements and documents submitted and in accordance with the Policy, these Rules and any rules and principles of law that it deems applicable »).

dépendance doivent caractériser, par l'existence de liens matériels ou intellectuels, une situation de nature à affecter le jugement de l'arbitre en constituant un risque certain de prévention à l'égard de l'une des parties à l'arbitrage ». En vertu de cette conception, l'indépendance concerne la connexion entre l'arbitre et les parties ou leurs conseils. Pour être indépendant, l'arbitre ne doit pas avoir de relation passée ou actuelle avec les parties ou leurs conseils de quelque nature qu'elle soit, afin de ne pas privilégier l'intérêt de cette partie.

D'autre part, l'impartialité renvoie à la possibilité d'un lien entre l'arbitre et la question juridique posée par les parties : pour être impartial, l'arbitre ne doit pas préjuger la réponse à la question de droit qui lui est soumise lors de l'arbitrage. L'arbitre n'est par conséquent pas censé avoir une opinion sur le sujet de l'arbitrage risquant d'altérer son objectivité quant au litige.

Alors que les deux notions revêtent des réalités différentes, elles sont traitées ensemble par le législateur. Ainsi, le droit français de l'arbitrage érige l'indépendance et l'impartialité en principe fondamental de l'arbitrage¹¹²⁷ puisqu'il s'agit d'un gage essentiel de la confiance des parties dans le processus arbitral. Alors qu'avant 2011 le droit ne posait l'exigence d'indépendance que de manière implicite dans les anciens articles 1452, alinéa 2, et 1463, alinéa 1er, relatifs aux causes de récusation, le décret du 13 janvier 2011 le prévoit désormais expressément à l'article 1456, alinéa 2 du Code de procédure civile.

Il reste qu'en pratique, seule l'indépendance de l'arbitre est analysée puisqu'elle résulte de conflits d'intérêts¹¹²⁸. Pour la garantir, des mécanismes en amont et en aval de la constitution du tribunal arbitral sont prévus par le Code de procédure civile.

¹¹²⁷ M. HENRY, « Le devoir d'indépendance de l'arbitre », 2001, LGDJ.

¹¹²⁸ Le droit américain formule une exigence identique quant à la neutralité de l'arbitre dans le *Revised Uniform Arbitration Act (RUAA)* au § 11(b). Ainsi, l'arbitre ne doit pas avoir un intérêt direct à favoriser l'une des parties au litige : « has a known, direct, and material interest in the outcome of the arbitration proceeding or a known, existing, and substantial relationship with a party ». Lorsque son impartialité peut raisonnablement être mise en question, les sections 12(a) et (b) font obligation à l'arbitre de se dessaisir de sa mission : « reasonable person would consider likely to affect the impartiality of the arbitrator in the arbitration proceeding ».

2) Les mécanismes garantissant le respect des notions

En amont de la constitution du tribunal arbitral, l'arbitre doit d'après l'article 1456 du Code de procédure civile révéler tous les éléments susceptibles de mettre en cause son indépendance et son impartialité et par conséquent refuser sa nomination. De même, les règlements des différents centres d'arbitrage prévoient un questionnaire adressé à l'arbitre pressenti pour siéger dans un tribunal arbitral¹¹²⁹. Lorsque l'arbitre a été nommé, l'obligation de révélation contenue dans l'article 1456 du Code de procédure civile demeure pendant toute la durée du litige¹¹³⁰. Ainsi, de nouveaux faits affectant l'impartialité et l'indépendance de l'arbitre peuvent être contestés par une partie et l'arbitre peut légitimement se dessaisir d'après l'article 1457 du Code de procédure civile.

Cependant, l'évaluation de l'absence de conflit d'intérêts par l'arbitre est nécessairement subjective : « l'arbitre doit révéler ce qu'il croit que les parties croiront être une cause de récusation »¹¹³¹. En effet, un arbitre peut légitimement considérer qu'un fait ne met pas en doute son indépendance et son impartialité, c'est pourquoi la jurisprudence s'est efforcée de préciser l'entendue de cette obligation. Concrètement, elle impose à l'arbitre de révéler « toutes circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou sur son indépendance ». Ainsi, l'obligation de révélation s'apprécie au regard de deux critères généraux qui sont les relations de l'arbitre avec les parties et leurs avocats et les relations entre les arbitres¹¹³².

Quant aux conflits d'intérêts avec une partie au litige, ils peuvent être issus d'un courant d'affaires entre l'arbitre et une des parties¹¹³³. Ceci vise également toutes les fois où il a assisté ou conseillé l'une des parties dans des affaires étrangères au litige¹¹³⁴. De

1129 L'Association française de l'arbitrage prévoit à l'article 4.1 de son règlement « l'obligation pour l'arbitre désigné de remettre une déclaration d'indépendance. Le comité d'arbitrage le recueille, communique aux parties les circonstances signalées pour recueillir leurs observations éventuelles avant de prendre la décision de nommer ou non l'arbitre ».

1130 CA Paris, 17 févr. 2005.

1131 Th. CLAY, « L'arbitre », Dalloz, Collection : Nouvelle Bibliothèque de Thèses, janv. 2001.

1132 D. COHEN, « Indépendance des arbitres et conflits d'intérêts », Rev. arb. 2011. 611.

1133 Par exemple, la désignation régulière d'une même personne par un même groupe de sociétés est propre à créer les conditions d'un courant d'affaires qui doit faire l'objet d'une révélation, voir en ce sens Cass 1ère civ., 20 oct. 2010.

1134 CA Paris, 23 mars 1995 ; Cass. 1ère civ., 20 oct. 2010 ; CA Reims, 31 janv. 2012.

même, l'arbitre doit signaler tout lien de subordination, tel que le fait d'être ou d'avoir été salarié de l'une des parties¹¹³⁵ ou d'une société dépendant d'un groupe auquel appartient ou appartenait l'une des parties.

Les conflits d'intérêts avec les coarbitres sont plus délicats à apprécier, les arbitres étant généralement issus de la même profession et entretiennent directement, ou par la société dont ils font partie, des liens entre eux et avec les professionnels du même métier. Ainsi, les liens considérés comme notoires sont dispensés de l'obligation de révélation¹¹³⁶.

Lorsque le maintien de l'arbitre suscite un différend, le juge d'appui peut être saisi dans le mois suivant la découverte du fait litigieux. En vertu de l'alinéa 3 de l'article 1456 du Code de procédure civile et de l'article 1460, alinéa 3 du même code, le juge d'appui statue sans recours sauf en cas d'excès du pouvoir¹¹³⁷.

A défaut d'avoir demandé la récusation de l'arbitre en temps utile, les parties sont réputées avoir renoncé à se prévaloir de ce motif¹¹³⁸. Si des faits mettant en cause l'indépendance ou l'impartialité de l'arbitre sont découverts après que la sentence ait été rendue, la jurisprudence y voit un motif de nullité en vertu de l'article 1520 du Code de procédure civile¹¹³⁹.

Ces règles précises de récusation de l'arbitre ne figurent cependant pas en UDRP qui reste opaque sur ce sujet.

1135 CA Paris, 23 févr. 1999.

1136 CA Paris, 16 déc. 2010.

1137 Cass. 1^{ère} civ., 22 sept. 2010, pourvoi n° 08-21.313, Bull. civ. I, n° 175, D. 2010, p. 2235, obs. X. DELPECH.

1138 Voir par exemple, CA Paris, 24 juin 1997, Rev. arb. 1997, page 558 ou CA Paris, 12 nov. 1998, Rev. arb. 1999, page 374.

1139 CA Paris, 29 janv. 2004, D. 2004, page 318, obs. Th. CLAY et Cass. 2^{ème} civ., 12 févr. 2004, pourvoi n° 02-10.987; voir aussi, CA Paris, 16 mai 2002, Revue de l'arbitrage 2003, page 1231, note E. GAILLARD. Cette nullité de la convention d'arbitrage peut également résulter de l'erreur sur les qualités substantielles de l'arbitre, comme dans Cass. 2^{ème} civ., 13 avr. 1972, pourvoi n° 70-12.774 ou de la composition irrégulière du tribunal arbitral au sens de l'article 1520 alinéa 2 du Code de procédure civile. Cette demande peut aussi être fondée sur la violation de l'ordre public procédural selon notamment l'article 1520 alinéa 5 du Code de procédure civile pour non-respect des droits de la défense, voir en ce sens, CA Paris, 13 mars 1981, Rev. arb. 1983, page 83, note B. MOREAU.

B) La récusation en UDRP

A l'image de l'arbitrage, l'UDRP codifie le principe d'impartialité dans les principes directeurs. Il est inscrit à l'article 7 aux termes duquel « 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 ».

Néanmoins, les règles de récusation demeurent opaques puisque ni les principes directeurs ni les règles d'application UDRP n'indiquent concrètement comment récuser l'expert. En effet, les règles supplémentaires propres à chaque centre accrédité restent muettes sur la question. Par exemple, la Cour d'Arbitrage Tchèque et l'OMPI ne prévoient aucune disposition particulière quant à la récusation de l'expert¹¹⁴⁰. Si les règles supplémentaires UDRP de l'*Asian Domain Name Dispute Resolution Center* (ADNDRC)¹¹⁴¹ énumèrent au point 7 les causes de récusation d'un arbitre, elles n'en précisent pas la mise en œuvre procédurale¹¹⁴². Les seules règles supplémentaires qui abordent la question de la procédure de récusation sont celles du NAF, dont l'article

1140 A cet égard, les Règles supplémentaire OMPI pour la procédure uniforme de règlement de litiges, consultées sur <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/statement/panel.html>, disposent à l'article 8, Annexe C qu' « avant de nommer un expert membre d'une commission, le Centre vérifie auprès de chaque expert potentiel si des faits ou des circonstances, passés ou présents, ou prévisibles dans un avenir proche, sont susceptibles de mettre en cause l'indépendance de cette personne aux yeux de l'une ou l'autre des parties à la procédure administrative ».

1141 Règles supplémentaires UDRP de l'*Asian Domain Name Dispute Resolution Center* (ADNDRC) consultées sur http://www.adndrc.org/mten/IMG/pdf/Supplemental_Rules_26-07-2012_en.pdf.

1142 Règles supplémentaires UDRP de l'*Asian Domain Name Dispute Resolution Center* (ADNDRC), point 7: « The Panelist(s) shall be and remain at all times wholly independent and impartial, and shall not act as advocate for any Party during the proceedings. 2. Prior to the appointment of any proposed Panelist(s), and after the appointment, the Panelist(s) shall declare in writing to the Parties and the relevant Office of the Centre any circumstances which are likely to create an impression of bias or prevent a prompt resolution of the dispute between the Parties. Except by consent of the Parties, no person shall serve as a Panelist(s) in any dispute in which that person has any interest, which, if a Party knew of it, might lead him/her to think that the Panelist(s) might be biased. 3. After a Panelist(s) has been appointed but before rendering a decision, a Panelist(s) dies, is unable to act, or refuses to act, the relevant Office of the Centre will, upon request by either Party, appoint a replacement Panelist(s) ».

10 (c) des Règles supplémentaires permet aux parties de récuser l'expert dans les cinq jours à partir de sa nomination¹¹⁴³. Ce délai semble très court mais peut être jugé proportionné considérant que la décision UDRP doit être rendue dans les 15 jours après la nomination de l'expert.

Il doit cependant être mis en relief qu'aucun centre ne décrit le déroulement de la procédure de récusation et rend son accès difficile pour les parties. L'importance de la procédure de récusation est pourtant manifeste puisque le registrant aurait intérêt à récuser certains experts affichant des taux de transfert élevés.

C) Le taux de transfert comme critère de choix des requérants

En arbitrage institutionnel, les parties choisissent leur centre d'arbitrage en se référant à trois critères, à savoir l'identité culturelle, les frais de procédure et la rapidité de la décision. Pour l'UDRP, le taux de transfert affiché par les différents centres s'ajoute à la liste des critères essentiels. Il s'agit du pourcentage de décisions qui ont donné gain de cause au requérant. Puisque le choix du centre de règlement de litiges appartient au requérant, il étudie avec une attention particulière le taux du transfert affiché par les experts du centre. Rien de surprenant donc que le requérant choisisse l'institution qui est la plus susceptible de lui donner gain de cause¹¹⁴⁴. Pour cette raison, les centres publient des statistiques sur leur taux de transfert¹¹⁴⁵.

Afin de corroborer cette hypothèse, Patrick KELLEY note dans son article « Emerging Patterns in Arbitration Under the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution

¹¹⁴³ *The forum's supplemental rules to ICANN'S Uniform domain name dispute resolution policy*, article 10 (c), consulté sur [http://www.adrforum.com/resources/UDRP/UDRP%20Supplemental%20Rules%20eff%20July%201%202010%20\(final\).pdf](http://www.adrforum.com/resources/UDRP/UDRP%20Supplemental%20Rules%20eff%20July%201%202010%20(final).pdf) : « any party may challenge the selection of a Panelist, provided that a decision has not already been published, by filing with the forum a written request stating that the circumstances and specific reasons for the disqualification.(d) a request to challenge must be filed in writing with the National Arbitration Forum within five (5) calendar days of the date of receipt of the notice of the selection ».

¹¹⁴⁴ Conceptions juridiques du centre (afin d'assurer la compréhension culturelle), les frais de procédure, la rapidité de la décision.

¹¹⁴⁵ *Comments of David POST to ICANN Staff & Council Regarding UDRP*, 11 oct. 1999, point 3, consulté sur <http://www.icannwatch.org/archives/essays/939754407.shtml> ; voir aussi J. BERRYHILL, « The UDRP Provides Disputable Resolution Incentives », point 2, consulté sur http://www.icannwatch.org/archive/udrp_and_incentives.htm : « [A]ny pro-registrant provision that managed to sneak its way into the UDRP can be effectively negated by the overall incentive structure built into the way that the UDRP is administered ».

Policy »¹¹⁴⁶ qu'en 2001, l'OMPI et le NAF ont traité la majorité des demandes, à concurrence de 58% et 34%. Ces deux centres ont enregistré un taux de transfert de 82% qui est bien supérieur à celui constaté pour leurs deux concurrents de l'époque, *eResolution* et le CPR qui affichaient un taux de transfert de 66%¹¹⁴⁷.

Ainsi, l'analyse du taux de transfert de chacun des centres accrédités par l'ICANN révèle que l'OMPI et le NAF affichent le taux le plus élevé et concentrent également le plus grand nombre de litiges.

Michael GEIST¹¹⁴⁸ considère cette situation est la conséquence logique de la prédisposition des experts d'accorder quasi-systématiquement gain de cause au requérant. Les requérants opteraient pour le centre affichant le taux de transfert le plus élevé puisqu'ils ont statistiquement plus de chances d'obtenir gain de cause¹¹⁴⁹. En effet, les centres NAF et OMPI¹¹⁵⁰ ne bénéficient pas d'atouts particuliers quant à leur rapidité, identité culturelle ou encore leurs frais de procédure. Par exemple, les frais de procédure moins élevés étaient pratiqués par *eResolution*¹¹⁵¹ mais ce centre a reçu seulement 7% des plaintes UDRP¹¹⁵². Ainsi les deux principaux centres se sont arrogé des parts de marché au détriment des autres centres, finalement disparus.

1146 P. KELLEY, « Emerging Patterns in Arbitration Under the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy », consulté sur http://www.law.berkeley.edu/files/bclt_AnnualReview_Emerging_Final.pdf.

1147 P. KELLEY, *op.cit.*, page 7: « WIPO and NAF have handled the majority of the disputes, with fifty-eight and thirty-four percent of all cases respectively. Based on raw statistical evidence, WIPO and NAF are also much more likely to rule in favor of Complainants than the other two providers, eResolution and CPR. Complainants are successful in approximately eighty-two percent of WIPO proceedings and in eighty-three percent of NAF proceedings, but are only successful in approximately sixty-three percent of the time with eResolution and fifty-nine percent of the time with CPR. eResolution, which generally produced the least favorable outcomes for Complainants, handled just seven percent of all cases while CPR handles less than one percent. ;Critics of the UDRP maintain that Complainants do not choose service providers based on cost, noting that WIPO, which is the most popular provider, is the second most expensive (\$US 1500 for a single complaint) ».

1148 M. GEIST, « Fair.com ?., An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP », consulté sur <http://aix1.uottawa.ca/~geist/geistudrp.pdf>.

1149 M. GEIST, *op.cit.* « since most of the differentiating factors are somewhat benign, the most prominent difference between providers remains case outcome », page 7, disponible sur <http://aix1.uottawa.ca/~geist/geistudrp.pdf>.

1150 M. GEIST, *op.cit.*

1151 *E-Resolution*, centre basé à Montréal (Canada), a été accrédité par l'ICANN le premier janvier 2000 et proposait ses services de résolution de litiges jusqu'au 30 novembre 2001.

1152 A la lumière des données de février 2001, M. GEIST note avec que seuls trois nouveaux cas UDRP ont été traités par *e-Resolution* contre 183 par l'OMPI et 96 par le NAF. Pour cette raison, *e-Resolution*, avant de se trouver en situation de faillite, a cessé la collaboration avec l'ICANN en reprochant publiquement une corruption qui émanerait de la part des deux centres concurrents NAF et OMPI.

Après la fermeture d'*eResolution* et de CPR, l'ICANN a accrédité de nouveaux centres de résolution de litiges qui sont l'*Asian Domain Name Dispute Resolution Centre* (ADNDRC), la Cour d'Arbitrage Tchèque¹¹⁵³ et l'*Arab Center for Domain Name Dispute Resolution* (ACDR). Mais ceci n'a pas sensiblement modifié la répartition de litiges ni le taux de transfert des centres. Par exemple en 2012, le NAF et l'OMPI ont résolu la grande majorité des litiges avec respectivement 2060 affaires¹¹⁵⁴ et 2261 affaires¹¹⁵⁵ alors que l'ADNDRC a rendu seulement 1361 décisions depuis sa création en 2002¹¹⁵⁶. Comme le nombre élevé de plaintes, le taux de transfert de l'OMPI reste stable et ne descend jamais en dessous de 84% depuis 2003. Il atteint même en 2013 un record de presque 89%. Selon les statistiques de l'OMPI, le taux de transfert se situe à 87.62% en 2014 sachant que le centre a traité 1189 affaires¹¹⁵⁷.

Une partie de praticiens ainsi que l'Association internationale de titulaires de droit de marque considère que ce taux de transfert n'est pas un indicateur de dysfonctionnement de l'UDRP. Le taux de transfert de 50%, tel qu'envisagé par Michael GEIST, ne serait

1153 Cour d'Arbitrage Tchèque, compétente depuis le 12 avril 2005 en matière de procédure ADR (*Alternative Dispute Resolution*), pour les noms de domaine en « .eu » et depuis le 12 janvier 2009 pour la résolution de litiges UDRP.

1154 Statistiques consultées sur <http://domains.adrforum.com/users/icann/resources/Fast%20Facts%202013.pdf>.

1155 Statistiques consultées sur http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/decision_rate.jsp?year=2012.

1156 Statistiques consultées sur

http://www.adndrc.org/mten/UDRP_Decisions.php?pageNum_decii=10&totalRows_decii=1361&sort=701&keywd=. D'ailleurs, nous notons que même pour ce centre qui ne résout que peu de litiges, le taux de transfert reste élevé : seulement 120 décisions ont rejeté les prétentions du demandeur, tandis que plus de 1000 décisions ont conclu à la suppression ou au transfert du nom de domaine litigieux. De même, la Cour d'Arbitrage Tchèque a accueilli 260 sur les environ 300 plaintes qu'elle a traitées depuis sa création en vertu des statistiques consultées sur <http://udrp.adr.eu/adr/decisions/index.php>.

1157 Statistiques consultées sur http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/decision_rate.jsp?year=2014.

2003 : 86,1%, voir http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/decision_rate.jsp?year=2003.

2004 : 86.64%, voir http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/decision_rate.jsp?year=2004.

2005 : 85.90%, voir http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/decision_rate.jsp?year=2005.

2006 : 85.20%, voir http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/decision_rate.jsp?year=2006.

2007 : 84.76%, voir http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/decision_rate.jsp?year=2007.

2008 : 84.98%, voir http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/decision_rate.jsp?year=2008.

2009 : 84.36%, voir http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/decision_rate.jsp?year=2009.

2010 : 88.01%, voir http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/decision_rate.jsp?year=2010.

2011 : 87.39%, voir http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/decision_rate.jsp?year=2011.

2012 : 88.01%, voir http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/decision_rate.jsp?year=2012.

2013 : 88.69% , voir http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/decision_rate.jsp?year=2013.

2014 : 87.62%, voir http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/decision_rate.jsp?year=2014.

pas une référence réaliste dans la mesure où la procédure est destinée à réprimer des cas évidents de cybersquattage, rigoureusement sélectionnés par des critères de recevabilité stricts des principes UDRP¹¹⁵⁸. Pour cette partie de la doctrine, le taux de transfert élevé confirmerait au contraire l'efficacité de l'UDRP puisqu'elle ciblerait les cas évidents de cybersquattage. Cet avis est partagé par Scott DONAHEY, refusant de considérer le taux de transfert élevé comme étant le résultat d'une approche préméditée des experts¹¹⁵⁹.

Toutefois, cet avis n'explique pas pourquoi les centres ayant un taux de transfert faible sont évités par les requérants, préférant s'adresser systématiquement aux centres affichant un taux de transfert très élevé¹¹⁶⁰. Ainsi, nous constatons qu'en 2020, sur 29860 décisions UDRP rendues par le NAF depuis 2000, seules 2489 demandes ont été rejetées, soit moins de 10 %. Le taux de transfert UDRP s'élève donc à 90% pour le centre NAF et grimpe à 94% en 2020¹¹⁶¹.

En conclusion, les statistiques analysées confirment la tendance selon laquelle le requérant choisit le centre en fonction du taux de transfert. Encore aujourd'hui, cette situation alimente le phénomène de *reverse domain name hijacking*.

D) Le développement du *Reverse Domain Name Hijacking* (RDNH)

Dans la décision OMPI *Teranet Land Information Services Inc. vs. Verio, Inc.*, Milton MULLER définit le RDNH comme le fait pour un requérant d'intenter de mauvaise foi une procédure UDRP. Il agit de mauvaise foi puisqu'il est conscient qu'il ne bénéficie d'aucun droit prioritaire sur le nom de domaine que le registrant a, de surcroît, enregistré de bonne foi¹¹⁶². Cela correspond à détourner la procédure UDRP de son objectif afin d'obtenir le transfert d'un nom de domaine licitement enregistré ou

¹¹⁵⁸ INTA Internet Committee du 6 mai 2002, « The UDRP by All Accounts Works Effectively - Rebuttal to Analysis and Conclusions of Professor Michael Geist in "Fair.com?" and "Fundamentally Fair.com?" », consulté sur <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTAUDRPSuccesscontraGeist.pdf>.

¹¹⁵⁹ S. DONAHEY, « 2001, BNA International, Inc. », Vol. 6, No. 34, *Electronic Commerce & Law Reports*, 937, 4.

¹¹⁶⁰ Voir infra, page 43.

¹¹⁶¹ Nous notons d'ailleurs une légère mais constante augmentation de celui-ci, puisqu'il était à 91% en 2019 et à 92% en 2018, d'après les statistiques OMPI, consultées sur https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/decision_rate.jsp?year=2020.

¹¹⁶² OMPI, D2000-1123, *Teranet Land Information Services Inc. vs. Verio, Inc.*

utilisé¹¹⁶³. Cette pratique s'inscrit dans une stratégie de libération de noms de domaine par laquelle un requérant¹¹⁶⁴ tente de récupérer à moindre coût ce nom de domaine en agissant contre son titulaire légitime, le registrant. Intenter la procédure UDRP constitue dans cette hypothèse un abus de droit ou un abus de procédure.

Sans être véritablement mise en œuvre, la simple menace d'intenter la procédure est utilisée comme technique d'intimidation afin de négocier le transfert du nom de domaine litigieux. Lorsque le titulaire du nom de domaine refuse de le transférer, l'introduction de la procédure UDRP peut servir à obtenir ce transfert de force. En effet, la formulation d'une plainte abusive n'expose pas le requérant à des sanctions dissuasives. Le seul risque qu'il encourt est de payer des frais de procédure ainsi qu'être mentionné sur un site dédié aux affaires de RDNH comme auteur d'une plainte abusive conformément à l'article 15 (e)¹¹⁶⁵. Ce risque n'est pas grand car seul un nombre faible de plaintes abusives est démasqué, comme le démontrent les statistiques de l'année 2013 faisant état de 13 plaignants considérés comme coupables de RDNH.

Les statistiques s'expliquent par le fait que les décideurs UDRP revoient à la baisse les exigences de l'article 4 (a) des principes UDRP. Ainsi, certains experts n'exigent plus la démonstration de la mauvaise foi de la part du requérant lors de l'enregistrement du nom de domaine et se bornent à constater la mauvaise foi lors du renouvellement de

1163 OMPI, D2000-1123, *Teranet Land Information Services Inc. vs. Verio, Inc.*, *op. cit.* : « The ICANN Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) makes challenges to domain name assignments relatively easy and inexpensive. It is, therefore, absolutely essential for panelists to ensure that it be carefully restricted to cases of abusive, bad faith registration. In particular, we must not allow it to be used by complainants to seek control of names that happened to be registered by someone else first. The mere possession of a trademark, in and of itself, does not give a party a colorable claim to a domain name under the UDRP. A claim of reverse domain name hijacking also must meet a burden of proof: there must be evidence that the complaint was brought in bad faith. The persuasive evidence of complainant bad faith I find is the difference in the two reports of the 7 April 7, 2000, telephone conversation with Verio's Paul Niedermeyer. If we accept Niedermeyer's account of that conversation, as the decision does, it is difficult to see how the complaint could honestly contain the assertions it does. It is evident that the Complainant chose to ignore salient and rather obvious facts about the way Internet Service Providers such as Verio use, acquire and resell domain names. All I see in this complaint is an attempt to lower the price of acquiring the domain name by substituting adjudication for market transactions. That is an abuse of the UDRP and should be recognized as such ».

1164 Il s'agit, le plus souvent, d'une société commerciale.

1165 Depuis 2013, l'ICANN a mis en place un site internet qui énumère les litiges dans lesquels le plaignant est considéré comme ayant abusé de l'UDRP. Ce site internet est consultable sur <http://www.rdnh.com/>.

l'enregistrement : par exemple, dans l'affaire *DC Labs Inc. vs. Stephen Gilfus*¹¹⁶⁶, le titulaire du nom de domaine est reconnu comme étant de mauvaise foi lors du renouvellement alors que l'enregistrement initial a été fait de bonne foi. Cette décision reprend les conclusions de l'expert développées dans l'affaire *NAF Big 5 Corp. vs. EyeAim.com / Roy Fang*¹¹⁶⁷, où l'exigence de l'enregistrement de mauvaise foi est convertie en utilisation de mauvaise foi après le renouvellement¹¹⁶⁸. Cette logique s'oppose aux principes UDRP puisqu'ils sanctionnent précisément l'enregistrement frauduleux du nom de domaine et non le renouvellement. Ainsi, elle alimente le développement du RDNH puisque les experts transforment les termes UDRP en outil incontrôlé de récupération de noms de domaine.

Partant de ce constat, les auteurs américains critiquent le fait qu'un registrant victime de RDNH n'obtienne que rarement la condamnation du requérant, dans la mesure où les experts se limitent à rejeter la plainte¹¹⁶⁹. Pour cette raison, l'UDRP ne fournit pas d'outils efficaces pour lutter contre le RDNH, comme le remarquent Michael FROMKIN et David POST¹¹⁷⁰. Pourtant, des mesures de dissuasion seraient aisées à mettre en place, il est à ce titre possible de s'inspirer des dispositions figurant dans la procédure DRS relative aux noms de domaine enregistrés dans l'extension « .uk ». Le point 18.8 prévoit que le requérant ayant formulé trois demandes abusives dans un délai

1166 FA1309001517659, 13 nov. 2013, *DC Labs Inc. vs. Stephen Gilfus* concernant le nom de domaine « ovation.com », consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1517659.htm>.

1167 FA1308001513704, 11 oct. 2013, *Big 5 Corp. vs. EyeAim.com / Roy Fang*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1513704.htm>.

1168 *Big 5 Corp. vs. EyeAim.com / Roy Fang*, *op. cit.* : « There has been no legitimate use since renewal ». Sans que les experts ne s'y réfèrent concrètement, cette solution est également retenue pour ordonner le transfert des noms de domaines « 8x8.net », « Canary.com », « Vanity.com », « Fobus.com », « WAFU.com », « DriveUps.com ».

1169 Telle est la position défendue par A. ALLEMANN dans son article « Lazy Panelist Alert: This Should Have Been Reverse Domain Name Hijacking », 30 juin 2011, consulté sur <http://domainnamewire.com/2011/06/30/lazy-panelist-alert-this-should-have-been-reverse-domain-name-hijacking/>. La même position est reprise par M. BERKENS dans un article du 2 avril 2013, « Horrible UDRP Ruling; No Trademark; No Bad Faith & No RDNH On 14 Year Old Domain RT.org » consulté sur <http://www.thedomains.com/2013/04/02/horrible-udrp-ruling-no-trademark-no-bad-faith-no-rdnh-on-14-year-old-domain-rt-org/>. Les deux auteurs analysent la même affaire dans laquelle un titulaire d'une marque enregistrée 14 ans après l'enregistrement du nom de domaine intente une procédure UDRP contre le détenteur de ce nom de domaine. Malgré l'évidence de l'ancienneté des droits du titulaire du nom de domaine, l'expert ne donne pas suite à sa demande de constater que la plainte soit constitutive de RDNH.

1170 M. FROMKIN et D. POST, « Fromkin and Post Send Letter to ICANN Board », lettre du 26 janvier 2000, http://www.icannwatch.org/archive/post_froomkin_udrp_letter.htm.

de deux ans ne pourra plus tenter de procédure UDRP pendant deux ans¹¹⁷¹. Mais en pratique, le nombre de RDNH ne cesse d'augmenter et accentue le déséquilibre entre les parties.

§4 Le déséquilibre entre les parties

L'arbitrage est fondé sur l'égalité des parties constituant un principe d'ordre public en droit français¹¹⁷². A l'inverse, cet équilibre ne semble pas assuré en UDRP, puisque l'organisation de la procédure préjuge les rôles : le requérant, dans le rôle de victime, occupe une position privilégiée au détriment du registrant accusé de cybersquattage. Ce dernier doit obligatoirement participer à la procédure UDRP (A), alors qu'elle est facultative pour le requérant. De même, le requérant est également privilégié pour la préparation de l'instance (B) ainsi que pour les choix procéduraux (C). Cette analyse exclut que l'UDRP puisse être assimilée à l'arbitrage traditionnel mais invite à analyser s'il correspond à l'arbitrage non-contraignant (D) qui est une forme particulière connue dans le *common law*.

A) Le caractère facultatif ou obligatoire de l'UDRP

Lorsqu'une personne physique ou morale constate une violation de ses droits par un nom de domaine enregistré dans une extension générique, elle a le choix de porter l'affaire devant un tribunal étatique ou déposer une plainte UDRP. Inversement, le registrant, une fois la procédure démarrée, doit obligatoirement y participer¹¹⁷³. Cette affirmation puise sa source dans l'article 4 (a) des principes UDRP¹¹⁷⁴ mais semble être en contradiction avec l'article 4 (k) des mêmes principes, en vertu duquel une des parties peut, à tout moment, mettre fin à la procédure UDRP en portant l'affaire devant

1171 *NOMINET Dispute Resolution Service Policy*, point 18.8, consulté sur https://www.nominet.uk/wp-content/uploads/2016/02/Proposed_DRS_Policy.pdf : « If the Complainant is found on three separate occasions within a 2-year period to have been Reverse Domain Name Hijacking, Nominet will not accept any further complaints from that Complainant for a period of 2 years ».

1172 Cass. 1ère civile, 7 janvier 1992: la renonciation à ce principe est inefficace et sanctionnée par la nullité.

1173 M. FROMKIN, « Wrong Turn in Cyberspace », *op. cit.*, points 98-99.

1174 Article 4 (a) des principes directeurs : « vous êtes tenu à vous soumettre à la procédure administrative obligatoire ».

le tribunal étatique compétent¹¹⁷⁵. Notons que cette contradiction n'est qu'apparente : quel que soit le choix ultérieur du registrant, il doit obligatoirement se soumettre à la procédure UDRP tant qu'il ne décide de porter l'affaire devant un tribunal étatique. En pratique, ce recours est rare à cause des frais de justice qui sont disproportionnés par rapport au coût d'enregistrement du nom de domaine. De cette manière, le registrant se trouve dans une situation défavorable lorsqu'il perd la procédure UDRP puisqu'il doit agir en justice dans un délai de dix jours pour éviter le transfert du nom de domaine. Il est également désavantagé dans la préparation à l'instance UDRP.

B) L'avantage de la préparation de l'instance

Lorsque le titulaire d'un droit de marque estime être victime d'un comportement malveillant de la part d'un registrant, il peut introduire la procédure UDRP au moment qui lui semble le plus opportun. Il n'est donc pas limité par un délai et peut prendre le temps de préparer l'instance en collectant des preuves ainsi que rédiger des conclusions.

A l'inverse, le registrant devient défendeur à la procédure UDRP de sorte qu'il doit répondre rapidement après que la notification de la plainte lui soit parvenue : en absence de réponse dans les 10 jours¹¹⁷⁶, l'expert statue par défaut, donc en considération des seuls arguments présentés par le requérant. Les principes UDRP prévoient cette démarche pour éviter la paralysie du système par le rallongement des délais et le report des instances. De même, la doctrine¹¹⁷⁷ considère que statuer par défaut est compatible avec l'exigence de procès équitable et plus particulièrement avec le principe du contradictoire, puisque le défendeur a eu l'occasion de se prononcer sur les griefs qui lui ont été communiqués.

La seule hypothèse problématique concerne une décision ne prenant pas en

¹¹⁷⁵ Article 4 (k) des principes directeurs : « La procédure administrative obligatoire (n'interdit) pas (...) de porter le litige devant un tribunal compétent ».

¹¹⁷⁶ Article 5 (a) des principes directeurs.

¹¹⁷⁷ L. R. HELFER, G. B. DINWOODIE, « Designing non-national systems: the case of the uniform domain name dispute resolution policy », *op. cit.*

considération les éléments de défense présentés par le registrant¹¹⁷⁸, ce qui est interdit en UDRP. De même, l'absence de réponse du registrant ne dispense pas le requérant de prouver le risque de confusion, l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du registrant, comme prévu à l'article 4 (a) des principes directeurs UDRP.

Mais en pratique, certains experts font basculer la charge de la preuve sur le registrant, comme le note John G. WHITE dans son article « ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy in Action »¹¹⁷⁹. Elle provoque une rupture d'égalité entre le requérant et le registrant lorsqu'il n'a pas pu formuler de réponse faute de moyens financiers nécessaires à la rémunération d'un conseil en propriété intellectuelle ou lorsqu'il ne souhaite pas engager des coûts pour défendre la titularité sur le nom de domaine¹¹⁸⁰.

Il peut également arriver que le registrant se heurte au délai de 10 jours pour préparer sa réponse. Certes, il peut solliciter une extension du délai de réponse, mais elle n'est pas automatiquement accordée puisqu'elle nécessite une demande motivée auprès du centre compétent : en effet, les règles d'application UDRP soulignent que ce délai n'est accordé que dans des circonstances exceptionnelles¹¹⁸¹. Ni les règles d'application UDRP ni les règles supplémentaires des organismes accrédités ne précisent ce qu'il faut entendre par « circonstances exceptionnelles ». Pour cette raison, les experts interprètent cette notion d'une manière restrictive¹¹⁸² et les conditions pour obtenir ce délai supplémentaire varient en fonction des centres d'arbitrage¹¹⁸³. Par exemple, les

1178 L. R. HELFER, G. B. DINWOODIE, *op.cit.*: « only where a contested legal issue would benefit from adversarial debate, and instead, is argued from one side alone, is skewed UDRP case law likely to result ».

1179 J. G. WHITE, « ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy in Action », 16 Berkely Tech. L.J. 229, pages 239 s.

1180 En effet, il n'est pas conseillé à un profane de s'aventurer à rédiger un argumentaire cohérent et court de 5000 mots maximum comme l'exige la procédure.

1181 Règles d'application UDRP, article 5 (d).

1182 Ainsi la plupart des experts refusent de prendre en compte les réponses soumises tardivement, comme dans OMPI D2003-0033, *Pro Inc. vs. Convey Compliance Systems Inc.*, où l'expert refuse de tenir compte de la réponse du défendeur qui lui est parvenue dix jours après l'expiration du délai de réponse, alors que le défendeur arguait que la plainte a été formulée en pleine saison de son activité professionnelle. Voir dans le même sens, OMPI D2005-1304, *Mobile Comm'n Serv. Inc vs. WebReg.*

1183 Certaines dispositions font objet de vives critiques en ce qu'elles instaurent une différence de traitement entre les demandes du requérant et celles du registrant. En effet, jusqu'au 15 octobre 2001, les règles supplémentaires NAF prévoyaient au paragraphe 6 (a) (v) la possibilité pour les deux parties de présenter de nouveaux éléments à la réponse de leur adversaire. Pour bénéficier de cette option, la partie devait s'acquitter de frais supplémentaires (250\$US par demande). La possibilité pour l'autre partie de répondre à de nouveaux

Règles supplémentaires NAF conditionnent l'extension du délai de réponse par le versement d'une somme de 100 \$US. Cette disposition est critiquable puisqu'elle impose au registrant de payer afin de s'assurer un délai pour formuler une réponse et creuse ainsi l'inégalité procédurale entre les parties.

Ce constat révèle un problème structurel de l'UDRP : la vitesse procédurale est à la fois l'avantage du requérant et joue en défaveur du registrant. En effet, selon les analyses de Milton MUELLER, 34% des affaires portées devant les différents centres d'arbitrage entre 2000 et 2001 étaient décidées en absence de réponse du registrant¹¹⁸⁴. L'absence de réponse entraîne quasi automatiquement le transfert du nom de domaine lorsque la procédure est examinée par les deux centres les plus importants, le NAF ou l'OMPI (seul le centre *eResolution* permettait à 22% des défendeurs défaillants d'obtenir gain de cause)¹¹⁸⁵.

Afin d'assurer l'équilibre des parties, il est donc nécessaire de procéder à un remaniement structurel de l'UDRP en vue d'accorder au registrant le délai de réponse raisonnable après que celui-ci ait effectivement pris connaissance de l'introduction de la procédure UDRP à son encontre. C'est seulement suite à cette modification que les experts pourraient considérer toute absence de réponse comme la manifestation d'un manque de volonté de s'exprimer au sujet des griefs.

Sans cette modification, les décisions par défaut continuent à croître du fait de privilèges accordés au requérant, qui se manifestent également dans les choix procéduraux.

éléments soumis par son adversaire était enfermée dans un délai de 5 jours à partir du moment où elle a été communiquée. Toutefois, ces éléments de réponse ne pouvaient être communiqués en dehors du délai de 20 jours. Ainsi, le défendeur ne pouvait se défendre lorsque le requérant fournissait de nouveaux éléments le dernier jour de la période règlementaire de 20 jours. Suite à la modification des règles NAF, les parties ont désormais 5 jours pour présenter de nouveaux éléments à partir de la réponse de la partie adverse.

1184 M. MUELLER, « Rough Justice: A Statistical Assessment of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy », page 13, consulté sur <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01972240119769>.

1185 En ce sens, E.G. THORNBURG, « Fast, Cheap and Out of Control: lessons from ICANN Dispute resolution Process », 7 (2002), *Journal of Small and Emerging Business*: « these power disparities also illustrate that even technologically accessible processes may not function equitably unless the system provides some kind of representative for the weaker party ».

C) L'avantage dans les choix procéduraux

Le requérant choisit discrétionnairement le centre de règlement de litiges devant lequel se déroule l'instance UDRP (1) et le registrant doit s'y plier. L'unique choix procédural qu'il peut exercer est de solliciter la nomination d'un collège décisionnel si le requérant ne l'a pas fait (2).

1) Le registrant exclu du choix du centre de règlement de litiges

Les parties à la procédure arbitrale négocient sur les éléments clés de la procédure. D'abord, elles s'accordent sur la nature de l'arbitrage auquel sera soumis leur litige, elles choisissent donc entre l'arbitrage *ad hoc* et l'arbitrage institutionnel. Quand l'arbitrage est *ad hoc*, les parties négocient les modalités et lorsque l'arbitrage est institutionnel, les parties se réfèrent d'un commun accord à une institution et à son règlement d'arbitrage¹¹⁸⁶. Elles décident également du lieu de l'arbitrage¹¹⁸⁷ et déterminent la composition du tribunal arbitral.

En somme, les parties choisissent l'institution dont l'esprit s'accorde avec leur vision du règlement de litiges, comme le soulignent Laurence R. HELFER et Graeme B. DINWOODIE¹¹⁸⁸. En effet, chaque institution d'arbitrage a un mode de fonctionnement différent. Par exemple, en choisissent une institution située dans un Etat ayant adhéré à la CNUDCI¹¹⁸⁹, les parties se conforment implicitement aux principes retenus par

1186 Nombreux auteurs soulignent l'importance de ce critère en arbitrage international, comme par exemple H. SMIT, « The Future of International Commercial Arbitration: A Single Transnational Institution? », 25 Colum. J. Transnational Law 9, 14 (1986) considérant que les principaux avantages que les parties obtiennent de l'arbitrage international résultent d'un choix judicieux des termes de la clause compromissoire : « virtually all of the advantages to be gained from institutional arbitration can be gained by making appropriate contractual provisions at the time of making the arbitration agreement ».

1187 Qui est lié au siège de l'institution choisie en cas d'arbitrage *ad hoc*.

1188 L. R. HELFER, G. B. DINWOODIE, *op. cit.*: « The virtue of institutional arbitration is that it allows the contracting parties to select a suite of predrafted, time-tested procedural rules superintended by an established center of international arbitration. Included among these rules are a host of mechanisms for supervising the arbitral process, ranging from assisting in the selection of the panel, to entertaining challenges to the impartiality or qualifications of individual panelists, to reviewing the content of draft awards. However, because each institution exercises these supervisory functions in different ways, the parties' choice of a particular institution determines the scope of the checking functions applicable to the arbitrators ».

1189 La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, créée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1966, est le principal organe juridique du système des Nations Unies dans le domaine du droit commercial international qui a la vocation d'harmoniser les législations au sujet du droit du commerce international.

celle-ci¹¹⁹⁰.

A l'inverse de l'arbitrage, il n'existe aucune négociation entre les parties dans le cadre de l'UDRP. Le déroulement de la procédure s'effectue selon les principes UDRP et les règles supplémentaires UDRP prévues par chaque centre accrédité par l'ICANN¹¹⁹¹. Ainsi, l'arbitrage organisé par la procédure UDRP est résolument institutionnel puisqu'il impose la sélection d'un centre de règlement de litiges¹¹⁹². Il ressort de l'article 4 (b) des principes UDRP que le plaignant « doit sélectionner le prestataire parmi ceux agréés par l'ICANN en (y) déposant la plainte (...). Le prestataire choisi aura la charge d'administrer la procédure (...) ». Cela signifie que le choix de l'institution appartient exclusivement au requérant et que le registrant doit se conformer à ce choix unilatéral.

Ce constat met en exergue que l'UDRP ne correspond pas à l'arbitrage puisqu'elle ne laisse pas de place à la négociation entre les parties. Cette situation se justifie par l'impératif de rapidité de la procédure mais également par le fait que le requérant bénéficie d'un privilège procédural important qu'il n'a pas intérêt d'abandonner.

Il n'en reste pas moins qu'elle est créatrice d'un déséquilibre procédural au détriment du registrant dont on peut raisonnablement croire qu'il n'aurait pas adhéré à cette clause s'il avait un pouvoir de négociation. Pour cette raison, il convient de retenir que le choix unilatéral du centre de règlement de litiges prévu à l'article 4 (b) des principes directeurs met en question l'égalité des parties. Le seul choix procédural pouvant être fait par le registrant est de solliciter la nomination d'un collège décisionnel.

1190 Parmi ces principes figure l'idée selon laquelle la sentence arbitrale ainsi rendue n'est pas susceptible d'être mise en cause par un tribunal judiciaire que dans le cas où il y aurait violation manifeste de l'ordre public international ou des atteintes manifestes aux exigences adressées à la procédure arbitrale.

1191 Le choix du centre d'arbitrage est donc issu de considérations relatives à une justice sur-mesure. En UDRP, il s'agit d'une justice qui se déroule sous l'égide d'une institution d'arbitrage accréditée, sans que soient applicables les règles de l'arbitrage institutionnel. De la même manière, aucune partie ne peut choisir la loi applicable au litige soumis à l'expert UDRP. Celui-ci applique la loi qui lui semble la plus appropriée ce qui est source d'insécurité juridique. En effet, la procédure UDRP est conduite selon les principes UDRP auxquels s'ajoutent des principes procéduraux spécifiques à chaque institution accréditée (dénommées règles supplémentaires).

1192 L'article 4 des principes directeurs prévoit ainsi : « La procédure en question sera conduite devant l'un des organismes administratifs de règlement de litiges ».

2) Le registrant restreint à la nomination d'un collège décisionnel

Le registrant ne peut intervenir dans l'organisation de la procédure UDRP que pour demander la nomination d'un collège décisionnel tricéphale lorsque le requérant ne l'a pas souhaité avant. C'est en formulant la réponse que le registrant indique s'il souhaite que le litige soit tranché par un expert unique ou un collège de trois membres. Si les deux parties demandent qu'un expert unique se penche sur la demande, il sera nommé par le centre de résolution de litiges¹¹⁹³.

Lorsqu'il s'agit de choisir un collège tricéphale, chacune des parties dresse une liste de trois candidats qu'elle souhaite voir intégrer le collège décisionnel. Ces experts ne figurent pas obligatoirement sur la liste du centre choisi de sorte que le registrant peut en théorie proposer un candidat extérieur à cette institution. Néanmoins, les règles supplémentaires spécifiques à chaque institution encadrent cette possibilité : les règles supplémentaires de l'OMPI prévoient à l'article 6 (e) que « si l'institution de règlement n'est pas en mesure, dans un délai de cinq jours, de procéder à la nomination d'un membre de la commission, dans ses conditions habituelles, parmi les candidats figurant sur la liste de l'une ou l'autre des parties, elle nommera un expert figurant sur sa propre liste de membres potentiels de commission ». Considérant le délai court de cinq jours, il est possible que l'expert pressenti par l'une des parties ne puisse pas se libérer. De cette manière, il peut arriver que le registrant n'ait pu choisir aucun des trois experts¹¹⁹⁴. Un autre inconvénient de cette solution réside dans l'augmentation des coûts procéduraux, mis à la charge de la partie qui est à l'origine de cette initiative : si le requérant formule cette demande, il devra régler l'intégralité des frais de la commission de trois experts. Si l'initiative provient du registrant, il devra régler la moitié des frais procéduraux. Ce partage d'honoraires paraît équitable dans la mesure où celui qui

¹¹⁹³ Article 6 (b) des règles supplémentaires OMPI.

¹¹⁹⁴ L'article 6 (f) des règles supplémentaires OMPI détermine que le président est choisi par l'institution « parmi les cinq candidats présentés par les Parties. Il doit être noté que ces candidats sont des experts figurant sur la liste OMPI. 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 a soumise 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 indiquées dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date à laquelle l'institution de règlement leur a soumis sa liste de cinq candidats ».

désire la nomination du collège décisionnel en supporte les frais ¹¹⁹⁵.

Dans l'analyse des choix procéduraux, il convient de conclure que seule la disposition relative au partage des frais procéduraux est équitable. Elle est cependant insuffisante pour pallier aux inégalités entre les parties à la procédure UDRP. Ainsi, la procédure UDRP ne correspond pas aux exigences du droit français de l'arbitrage dont la jurisprudence¹¹⁹⁶ et la doctrine rappellent que « le pouvoir juridictionnel de l'arbitre n'est légitime que si les principes essentiels de la procédure sont respectés, tels les droits de la défense, le respect du contradictoire ou l'égalité de traitement des parties, lequel commence avec la désignation des arbitres »¹¹⁹⁷. Dans la mesure où la procédure UDRP ne peut être considérée comme un arbitrage au sens traditionnel, il convient de vérifier si l'UDRP correspond à une forme particulière de l'arbitrage, qui est l'arbitrage non-contraignant.

D) L'UDRP et l'arbitrage non-contraignant

Dans sa conception traditionnelle, la sentence arbitrale est contraignante et susceptible d'exécution forcée¹¹⁹⁸. Cependant, la doctrine américaine développe la conception d'« arbitrage non-contraignant »¹¹⁹⁹. A la différence de l'arbitrage traditionnel, la sentence issue de l'arbitrage non-contraignant n'est pas reconnue en droit et n'est pas susceptible d'exécution forcée. Pour cette raison, le droit français considère l'arbitrage non-contraignant comme une forme avancée de la médiation¹²⁰⁰.

1195 Article 6 (c) des règles supplémentaires OMPI. En effet, l'absence de partage de frais pourrait conduire un registrant de mauvaise foi à demander systématiquement la nomination d'un collège décisionnel dans le seul dessein d'augmenter les frais de procédure à la charge du requérant.

1196 CA Paris, 25 mai 1990.

1197 D. VIDAL, « Droit français de l'arbitrage interne et international », Gualino, avr. 2012, page 243.

1198 Comme le note Th. SCHULTZ, « Online arbitration: binding or non-binding? », consulté sur

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=898622.

1199 Th. SCHULTZ, *op. cit.*: « Traditionally - in the offline world - arbitration resolves a dispute by making an enforceable decision. This is the binding form of arbitration, a process whose decisions, by operation of law, are enforceable by state authorities. The ideology of binding arbitration is that it constitutes a form of private judging, a substitute for court litigation. (...) In addition to this "perfect" arbitration, there is a non-binding form », qui est la traduction de la notion anglaise « non-binding arbitration ».

1200 A l'inverse, une très ancienne jurisprudence allemande de 1934 (Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen (RGZ) 146, 262) reconnaît la qualité de de sentence arbitrale à une décision de nature non-contraignante : il s'agit d'une décision extra-judiciaire aux

La procédure UDRP semble davantage correspondre à l'arbitrage non-contraignant, en ce qu'elle ne remplit pas tous les critères de l'arbitrage traditionnel (elle n'est par exemple pas susceptible d'exécution forcée). Cependant, l'UDRP est automatiquement exécutée par l'unité d'enregistrement (sans qu'une demande d'exequatur soit formulée)¹²⁰¹, alors que tel n'est pas le cas pour l'arbitrage non-contraignant. L'UDRP ne correspond donc pas à l'arbitrage non-contraignant.

L'analyse menée dans le cadre de ce premier titre montre que la procédure UDRP ne correspond pas à l'arbitrage tel qu'il est connu par les droits nationaux et déterminé dans les conventions internationales. D'ailleurs, dès sa mise en place en 1999, l'ICANN n'a pas souhaité conférer la qualification d'arbitrage à l'UDRP, préférant la décrire comme une procédure alternative, obligatoire et administrative. Il s'agit d'un noyau conceptuel commun partagé par toutes les procédures alternatives de règlement de litiges relatives aux noms de domaine.

Ainsi, l'UDRP et les procédures voisines constituent des mécanismes novateurs en termes de protection de droits de propriété intellectuelle contre les atteintes perpétrées par le biais de noms de domaine. Leurs avantages de rapidité ainsi que le savoir-faire des experts-décideurs les ont rendues très populaires. Pour autant, cette popularité ne les met pas à l'abri des critiques importantes, visant notamment la partialité des experts, le fragile respect du principe du contradictoire et le caractère subsidiaire de la procédure. Ces défauts procéduraux affectent l'efficacité de la procédure, puisqu'ils empêchent la protection de certains droits et amènent au détournement de la procédure, alors transformée en outil de récupération illicite de noms de domaine.

Dans la mesure où la procédure n'a pas évolué depuis sa mise en place, elle a conservé ses défauts jusqu'aujourd'hui. Le principal problème résulte du détachement de la procédure des systèmes judiciaires nationaux : les décisions prises à l'issue de l'UDRP

termes de laquelle la sentence serait définitive lorsque les parties ne l'auraient pas contestée dans les trois semaines suivant sa notification.

¹²⁰¹ En ce sens H. PERRITT, « Towards a Hybrid Regulatory Scheme for the Internet », University of Chicago Legal Forum: Vol. 2001, Article 8.

ou des autres entités de règlement altératif de litiges relatives aux noms de domaine ne bénéficient d'aucune autorité de la chose jugée et chacune des parties peut les contester à tout moment. En effet, ces procédures *sui generis*¹²⁰² n'ont aucune valeur juridique¹²⁰³.

Dans ce contexte, il semble important de proposer une modification substantielle de la procédure UDRP en effaçant son caractère *sui generis* pour créer un lien de rattachement aux droits nationaux existants à travers la qualification d'arbitrage.

En procédant ainsi, il est possible de faire bénéficier l'UDRP d'ajustements nécessaires pour acquérir la qualification d'arbitrage: cette transformation constituerait une réponse directe aux critiques adressées à l'UDRP et permettrait d'assurer une protection plus efficace de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur internet.

En d'autres termes, nous suggérons de créer une nouvelle procédure unifiée de règlement extrajudiciaire de règlement de litiges transformant l'UDRP en arbitrage contraignant¹²⁰⁴.

1202 Par exemple, Chr. CARON, « La procédure UDRP ne rime pas avec arbitrage ! », Communication Commerce électronique n° 3, Mars 2005, comm. 38 : « Comment qualifier cette procédure, prudemment intitulée « mécanisme administratif » par la cour d'appel ? Plusieurs notions ont été envisagées, sans pour autant être retenues. Il faut certainement renoncer à toute qualification certaine et se contenter de souligner qu'il s'agit tout simplement d'une procédure *sui generis*, manifestation originale des usages internationaux qui sont nés dans le sillage de l'Internet Au-delà de son impossible rattachement à une catégorie juridique connue, il convient de louer son extrême efficacité pratique, ce qui explique son remarquable succès ».

1203 En ce sens, *PACCAR, Inc. vs. TeleScan Tech. L.L.C.*, 115 F. Supp. 2d 772, 777 (E.D. Mich. 2000), cité dans l'affaire OMPI, D2000-0289, *PACCAR, Inc. vs. Enyart Associates and Truckalley.com, LLC*. L'expert unique applique le droit de l'arbitrage à l'UDRP pour considérer que la décision UDRP ne peut faire l'objet d'une revue *de novo* mais seulement à une reconsidération d'après les cas limitatifs énoncés dans le FAA *Strasberg vs. Dluhos*, No. 00-CV-3163, 2001 WL 1720272 (D.N.J. Aug. 31, 2001) (la décision s'appuie sur 9 U.S.C.A. § 10 (1999)). D'autres juges considèrent que les décisions UDRP ont une valeur persuasive sans lier le juge étatique, voir en ce sens *PACCAR, Inc., 115 F. Supp. 2d at 777, op.cit.*, ou encore la décision *Weber-Stephen Prods. Co., 2000 WL 562470*, point 2. Cependant, un courant jurisprudentiel contraire refuse de tenir compte des décisions UDRP et impose la revue *de novo*, par exemple dans l'arrêt *Victoria's Secret Stores vs. Artco Equip. Co.*, No. C-2-01-198, 2002 WL 484078, au point 1-2 (S.D. Ohio mars 27, 2002).

1204 En ce sens L. M. SHARROK, « The Future of Domain Name Dispute Resolution: Crafting Practical International Legal Solutions From Within The UDRP Framework », *DUKE LAW JOURNAL*, Vol. 51:817:2001, page 12: « Internet is a fully international medium that produces domain name disputes with a global dimension. As such, an internationally consistent set of rules is necessary to efficiently and impartially meet the needs of all Internet users ».

PARTIE II - VERS UNE NOUVELLE PROCEDURE UNIFIEE

Les procédures parajudiciaires, mise en place par les registres locaux ou l'ICANN, ne sont pas rattachées à la justice étatique et constituent des initiatives de justice privée. Leurs cas d'ouverture étant limités, l'intervention du législateur demeure indispensable pour protéger les justiciables contre les violations qui ne sont pas susceptibles d'être sanctionnées par les procédures privées. Ainsi, les victimes de certains agissements malveillants ont comme seul recours la procédure judiciaire.

L'étude combinée des mécanismes privés confirme qu'ils sont complémentaires aux procédures extra-judiciaires de l'ICANN et des registres (CHAPITRE INTRODUCTIF).

Dès lors, la mise en place d'une procédure unifiée est nécessaire pour garantir les droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle ainsi que de l'ensemble des participants du réseau Internet. Il convient de fixer avec précision le cadre de la nouvelle procédure (TITRE 1) et d'en déterminer le déroulement (TITRE 2).

CHAPITRE INTRODUCTIF - LES MECANISMES LEGISLATIFS COMPLEMENTAIRES A LA PROCEDURE EXTRA-JUDICIAIRE UDRP

En dehors de la procédure UDRP, il existe des mécanismes complémentaires permettant d'assurer la sécurité juridique des internautes. Il s'agit notamment de la saisie du nom de domaine (SECTION 1) pouvant être ordonnée par des entités administratives ou judiciaires à la place ou suite à une procédure de recours extra-judiciaire.

Dans le cadre de litiges relatifs aux extensions dont les registres n'ont simplement pas adopté de procédure alternative de règlement de litiges, seul le recours judiciaire pour obtenir la saisie du nom de domaine s'offre aux victimes d'agissements malveillants. Tel est le cas dans certaines extensions locales, correspondant aux îles indépendantes,

petits territoires¹²⁰⁵ ou pays en voie de développement¹²⁰⁶ mais également aux pays développés comme l’Autriche (« .at »), l’Allemagne (« .de »), l’Arabie saoudite (« .sa ») ou encore la Slovaquie (« .sk ») ainsi que la Fédération de Russie (« .ru », « .su » ou « .рф »)¹²⁰⁷. Les requérants n’ont pas d’autres choix que de s’adresser directement à la justice étatique pour demander la saisie du nom de domaine.

Ce mécanisme est complété en amont par des outils de prévention (SECTION 2), dont l’objectif est d’éviter l’enregistrement attentatoire aux droits d’un tiers.

SECTION 1 La saisie des noms de domaine

La victime d’agissements malveillants peut s’adresser au tribunal pour demander la saisie du nom de domaine, afin que celui-ci lui soit transféré ou simplement supprimé. Cette saisie, effectuée au profit du requérant, correspond à une procédure d’exécution ordonnée par un tribunal suite à une procédure civile au fond (§1). Mais la saisie du nom de domaine peut également être provisoire et constituer une mesure de blocage avant une décision au fond dans le cadre d’une procédure pénale (§2). Ainsi organisée, la procédure de saisie s’expose aux critiques notamment à l’égard du respect des libertés publiques. Leur violation est encore plus probable dans le cadre des saisies pratiquées en dehors de toute procédure judiciaire, comme celles organisées à l’initiative du registre (§3).

1205 « .ai » correspondant à l’Anguilla, « .ad » à l’Andorre, « .an » pour les Antilles néerlandaises, « .aq » pour l’Antarctique, « .bv » pour l’île Bouvet, « .fk » pour les îles Falkland, « .fo » pour les îles Féroé ou encore « .mc » correspondant au territoire de la Principauté de Monaco.

1206 « .al » pour l’Albanie, « .am » pour l’Arménie, « .bd » pour le Bangladesh, « .az » pour l’Azerbaïdjan, « .bf » pour le Burkina Faso, « .bj » pour le Bénin, « .cg » pour le Congo, « .ci » pour la Côte d’Ivoire, « .cm » pour le Cameroun, « .cu » pour le Cuba, « .er » pour l’Érythrée, « .ge » pour la Géorgie, « .id » pour l’Indonésie, « .iq » pour l’Iraq, « .jm » pour la Jamaïque, « .mg » pour le Madagascar, « .ps » pour la Palestine, « .th » pour la Thaïlande, « .vn » pour le Viet Nam et « .zw » pour le Zimbabwe.

1207 Le règlement de litiges relatifs aux noms de domaine enregistrés dans les extensions correspondant à la Russie se fait exclusivement devant les tribunaux russes. Alors qu’au début de l’expansion d’Internet les litiges relatifs aux noms de domaine n’ont que rarement été portés devant les tribunaux, le directeur du RU-Center, registre des extensions relatives aux domaines russes, se félicite de la hausse des recours qui traduit selon lui la détermination des parties de faire valoir leurs droits sur les noms de domaine. Voir à ce sujet, E. Герцева, А. Гринкевич, « Доменные споры. Судебная практика в России », Компьютер на 100%, Эксмо, 2014, page 1 de l’introduction.

§1 La saisie du nom de domaine suite à une procédure civile au fond

Un nom de domaine peut être saisi à l'initiative d'une personne physique suite à une décision intervenue dans le cadre d'une procédure civile. L'objectif est de désintéresser le créancier en vendant le ou les noms de domaine d'un débiteur refusant de payer sa dette. Cette possibilité se déduit, pour le droit Outre-Atlantique, de la jurisprudence américaine et canadienne qui considèrent le nom de domaine comme un bien incorporel, susceptible de constituer un actif¹²⁰⁸. Dès lors, aucune considération ne s'oppose à ce qu'il puisse être saisi, comme le prévoit d'ailleurs expressément le législateur américain dans le *Pro IP Act* de 2008¹²⁰⁹.

De même, la CEDH confirme, dès 2007¹²¹⁰, la valeur économique du nom de domaine constitutif d'un bien, au sens de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme, susceptible d'être vendu. Selon la doctrine, cette analyse est essentiellement basée sur la notion de valeur économique et destinée à être adoptée par les législations et la jurisprudence nationales, malgré certaines réticences que celles-ci puissent encore exprimer à ce sujet¹²¹¹.

Dans la mesure où la loi ne prévoit pas expressément la possibilité de procéder à la saisie du nom de domaine, les tribunaux s'appuient sur l'article L. 231-1 du Code des

1208 Voir en ce sens, page 34 de la Partie I de cette thèse, *Dorer vs. Arel*, 60 F. Supp. 2d. 558 (E.D. Va. 1999), *KREMEN vs. COHEN*, No. C 98-20718 JW, 99 F.Supp.2d 1168 (2000), *Office Depot, Inc. vs. Zuccarini*, F.3d, 2010 WL 669263 (9th Cir. Feb. 26, 2010).

1209 Le juge peut prononcer le blocage et la saisie des noms de domaine dans le cadre d'une procédure pénale en cas de violation de droits de propriété intellectuelle au sens de 18 U.S.C. §§ 981, 2323.

1210 CEDH 18 sept. 2007, *Paeffgen GmbH (I-VI) c. Allemagne*, n° 25379/04, 21688/05, 21722/05 et 21770/05 ; JCP G 2008. I. 158, n° 1, obs. Chr. CARON, d'après A. REYGROBELLET, « Fonds de commerce », Dalloz action, 2012 (Chapitre 14).

1211 Voir pour une analyse, Th. REVET, « Le nom de domaine est un bien », RTD civ. 2008. 503 : « à l'aune du critère de la valeur économique, qui s'impose de façon décisive, et même exclusive s'agissant des entités immatérielles autres que les créances, la qualité de bien des noms de domaine est tellement évidente qu'elle conduit à un débat réduit à sa plus simple expression (...) alors qu'au sein du système juridique français, la doctrine, sur ce thème aussi, se déchire ». Th. REVET note cependant que « l'idée d'une définition du bien « au sens de l'article 1er du Premier protocole additionnel » ne marque aucun cantonnement du domaine de la jurisprudence européenne par rapport aux droits nationaux. L'imbrication des systèmes en cause, jointe à l'aptitude qu'a acquis la juridiction strasbourgeoise d'avoir le dernier mot, font qu'une qualification de bien « au sens du droit européen des droits de l'homme » vaut tout autant dans le droit des pays ressortissant au Conseil de l'Europe ».

procédures civiles d'exécution autorisant la saisie des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont le débiteur est titulaire¹²¹².

En effet, le nom de domaine fait partie des droits incorporels depuis que le Conseil d'Etat le qualifie ainsi dans la décision du 7 décembre 2016¹²¹³. Dans ce litige, les juges déterminent si le nom de domaine réunit les trois conditions caractérisant un élément d'actif incorporel immobilisé. Elles sont traditionnellement constituées par le fait pour l'élément d'être source régulière de profit pour le titulaire, d'être consenti pour une période suffisamment longue et de présenter un caractère cessible¹²¹⁴.

Dans son analyse, le Conseil d'Etat relève que le nom de domaine litigieux constitue bien une source régulière de profit pour son titulaire, bénéficiaire d'un droit d'exploitation exclusif sur celui-ci¹²¹⁵. En le renouvelant, le registrant peut théoriquement être indéfiniment titulaire de son nom de domaine ce qui correspond au critère de pérennité.

Pour retenir la qualification de droit incorporel, le Conseil d'Etat confirme l'existence du dernier critère résultant de la transmission des droits équivalant à une cession¹²¹⁶. Considérant que la Charte AFNIC¹²¹⁷ n'indique pas que l'enregistrement du nom de

1212 L'article L. 231-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose: « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire ».

1213 CE, 7 décembre 2016, n°369814. Dans cette affaire, l'administration réintègre au bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit la valeur d'un nom de domaine enregistré par le contribuable auprès de l'AFNIC. Elle considérait que ce droit répond à la définition des éléments d'actif incorporel immobilisé.

1214 Ces critères ont été établis par la jurisprudence CE, 21 août 1996, n° 154488 : BIC-IV-11950, dite arrêt *Sife*.

1215 Cette exclusivité est traditionnellement prise en considération pour apprécier le caractère immobilisable des droits incorporels, voir en ce sens, CE 12 févr. 1988, n° 62547 : BIC-IV-11960.

1216 J.-Ch. BENOIS, « Le nom de domaine : actif incorporel et passifs fiscaux », Dalloz IP/IT 2017. 462, 22 septembre 2017 : « la procédure consistant pour son titulaire à renoncer à son renouvellement moyennant le versement par un tiers d'une indemnité, lequel tiers enregistrerait ensuite à son bénéfice le nom de domaine ainsi libéré, emportait des effets équivalents à une cession. Ce faisant, le Conseil d'État retient une approche économique de la notion de cession, en distinguant la faculté juridique de céder un bien, de la possibilité de monnayer un droit d'usage, quel qu'en soit le moyen ».

1217 Charte de nommage de l'AFNIC, Règles d'enregistrement des domaines de premier niveau de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national, Version du 7 avril 2020, consultée sur <https://www.afnic.fr/wp-media/uploads/2020/04/afnic-charte-de-nommage.pdf>. En vertu de l'article 2.7, point 39 intitulé « Droit sur le nom de domaine », « le titulaire dispose du nom de domaine qu'il a enregistré pendant toute sa durée de validité dans le respect des termes de la charte de nommage ». Cette formulation ne renseigne pas sur la qualification retenue pour ce droit. Le seul renseignement supplémentaire figurant dans le même article indique que « l'exercice de leur mission ne confère ni à l'Afnic, ni aux bureaux d'enregistrement de droit de propriété intellectuelle sur les noms de domaine », affirmation confirmée à

domaine confère au registrant aucun droit de propriété sur ce dernier, il n'était pas certain que le nom de domaine soit susceptible d'être cédé. Cependant, le Conseil d'Etat adopte l'analyse en vertu de laquelle la renonciation du titulaire au renouvellement du nom de domaine « moyennant indemnisation par le (cessionnaire) (...) (lui) a permis d'enregistrer immédiatement ce nom de domaine », ce qui doit « être regardée comme ayant exercé des effets équivalents à ceux d'une cession du droit d'utilisation de ce nom de domaine »¹²¹⁸. Pour les juges, le registrant abandonne délibérément ses droits en échange d'une indemnisation au profit d'un tiers pour pouvoir ensuite enregistrer ce même nom de domaine, ce qui correspondrait à une cession.

De cette manière, le Conseil d'Etat juge que la cessibilité des droits est indépendante des modalités de transmission : le seul fait que le contexte juridique s'oppose à la réalisation d'une vente au sens du droit civil n'implique pas nécessairement qu'ils doivent être regardés comme incessibles.

Ainsi reconnu comme un élément d'actif immobilisé, le nom de domaine est susceptible d'être saisi. Sans précision de la loi, il convient d'appliquer à la saisie des noms de domaine le régime du droit commun. De cette manière, l'huissier muni de son titre contenant la décision de justice en vertu de laquelle le titulaire du nom de domaine est condamné à payer certaines sommes, pratique la saisie auprès du registre ou du bureau d'enregistrement du nom de domaine.

L'effet de la saisie est de bloquer le nom de domaine dans l'attente de sa vente aux enchères, ce qui amène à s'interroger sur le déroulement de cette vente en absence de dispositions législatives ou jurisprudentielles à ce sujet. L'avocat Charles SIMON¹²¹⁹

l'article 9.5 point 182 intitulé « Propriété intellectuelle » : l'exercice de leur mission par l'Afnic et par les bureaux d'enregistrement ne leur confère aucun droit de propriété intellectuelle sur les noms de domaine ».

1218 Point 4 de la décision du CE 12 févr. 1988, *op. cit.*

1219 22 octobre 2012, « La saisie-vente des noms de domaine pour se faire payer », Ch. SIMON : blog « Domain Name / Nom de domaine ! », consulté sur <https://domaine.blogspot.fr/2012/10/la-saisie-vente-des-noms-de-domaine.html>.

propose que celle-ci puisse se tenir sur une plateforme spécialisée dans les ventes aux enchères de noms de domaine, comme *Sedo*¹²²⁰.

Si la saisie pratiquée à l'issue d'une procédure civile vise la vente du nom de domaine, il en va autrement avec la saisie provisoire, organisée dans le cadre d'une procédure pénale.

§2 La saisie du nom de domaine dans le cadre d'une procédure pénale

Le juge peut ordonner la saisie d'un nom de domaine dans le cadre d'une procédure pénale (A). Certains pays n'ayant pas défini de base légale, s'appuient sur le droit commun. Ainsi, cette forme de saisie est devenue une pratique très répandue (B).

A) La base légale pour pratiquer la saisie d'un nom de domaine dans le cadre d'une procédure pénale

Lorsqu'un nom de domaine est utilisé pour commettre une infraction pénale, le juge a la faculté d'ordonner sa saisie à titre provisoire avant le prononcé du jugement définitif¹²²¹. En pratique, le juge demande par voie d'ordonnance que le registre empêche l'accès au nom de domaine, de sorte que l'internaute qui entre le nom de domaine dans sa barre d'outils n'obtienne plus d'adresse IP de la part du serveur DNS. Tel est le cas prévu en droit français à l'article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel « en présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance [...] peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit [...] toute mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisins ». On constate que le texte fait bien mention de l'intervention judiciaire, or le blocage judiciaire ne permet pas toujours

¹²²⁰ Site internet de la plateforme consulté sur <https://sedo.com/fr/>. Ch. SIMON, *op. cit.*, considère que ce « serait la solution la plus économique et celle permettant très certainement d'obtenir le prix le plus élevé ». Cependant, nous notons qu'en pratique, aucune saisie de cette nature n'a encore été pratiquée, voir en ce sens 28 août 2020, « La saisie de nom de domaine : mythe ou réalité ? », publié par F. REYNAUD, consulté sur <https://leroi-associés.com/la-saisie-de-nom-de-domaine-mythe-ou-realite/>.

¹²²¹ Le même procédé peut être appliqué à l'égard des produits contrefaisants.

d'agir assez rapidement et efficacement, ce pourquoi le législateur a instauré la possibilité d'un blocage administratif des sites.

Un exemple figure dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, organisant une procédure de blocage administratif de sites à caractère terroriste ou pédopornographique sans intervention du juge¹²²². Précisée par le décret du 5 février 2015¹²²³, la loi prévoit qu'une autorité administrative, l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, dresse une liste de sites incriminés et l'envoie ensuite aux fournisseurs d'accès qui ont la charge de les bloquer dans les 24 heures. Cette mesure est exécutée en dehors de l'intervention de l'autorité judiciaire, ce que le Conseil constitutionnel justifie par le fait qu'« il s'agit de lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs ». Il relève également que la disposition « tend non pas à interdire l'accès à internet mais à empêcher l'accès à un site déterminé en raison de son caractère illicite »¹²²⁴.

D'autres législations nationales prévoient également un cadre spécifique à la saisie des noms de domaine au cours d'une procédure pénale : par exemple, la loi belge¹²²⁵ attribue une compétence spéciale au juge d'instruction de Bruxelles de suspendre pour une durée limitée la mise à disposition de moyens techniques de communication utilisés pour la réalisation d'agissements pouvant mettre en péril la sauvegarde de l'« ordre public (...), la santé publique, la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales, la protection des consommateurs, y compris des investisseurs ».

1222 Le blocage des sites internet illégaux existe dans plusieurs pays européens. En France, il est notamment préconisé par la directive du 4 novembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. L'article 25 de cette directive prévoit que : « les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire rapidement supprimer les pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie qui sont hébergées sur leur territoire et s'efforcent d'obtenir la suppression des pages hébergées en dehors de celui-ci » et « les États membres peuvent prendre des mesures pour bloquer l'accès par les internautes sur leur territoire aux pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie. Ces mesures doivent être établies par le biais de procédures transparentes et fournir des garanties suffisantes, en particulier pour veiller à ce que les restrictions soient limitées à ce qui est nécessaire et proportionné, et que les utilisateurs soient informés de la raison de ces restrictions. Ces garanties incluent aussi la possibilité d'un recours judiciaire ».

1223 Articles 2 à 4 du Décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique.

1224 CC, n° 2011-625 DC du 10 mars 2011.

1225 Loi portant insertion de l'article XII.5 dans le Livre XII, « Droit de l'économie électronique » du Code de droit économique Loi du 26 décembre 2013 publié le 14 janvier 2014, chapitre 1er, article 2, §3.

Les notions d'illicéité et d'ordre public peuvent revêtir plusieurs formes, visant également l'illicéité politique. Un exemple pour une telle saisie est celle pratiquée par le gouvernement espagnol le 15 septembre 2017 dans les locaux du bureau d'enregistrement CDMON afin de suspendre le nom de domaine « referendum.cat », site officiel pour communiquer sur le référendum d'indépendance de la Catalogne alors que le gouvernement espagnol s'opposait à sa tenue.

Ce constat fait apparaître qu'en absence de base légale définie, la saisie pénale peut devenir un instrument politique. Par conséquent, il appartient au juge de surveiller la pratique de la saisie de noms de domaine dans le cadre d'une procédure pénale.

B) La pratique de la saisie de noms de domaine dans le cadre d'une procédure pénale

Alors que le juge peut ordonner les saisies pour lesquelles il est territorialement compétent (1), il dépend pour les autres saisies de la coopération internationale avec ses homologues étrangers (2).

1) La saisie ordonnée par le tribunal compétent

Lorsque la saisie porte sur des noms de domaine enregistrés dans les extensions pour lesquelles le tribunal est territorialement compétent, il suffit au juge d'adresser l'ordonnance au registrar ou au registre afin de contraindre celui-ci à l'exécuter.

Une telle saisie est pratiquée le 20 janvier 2012 sur ordonnance du tribunal fédéral de Virginie (Etats-Unis) à l'encontre du registrant du nom de domaine « megaupload.com ». Ce nom de domaine a été soupçonné par le juge fédéral d'être impliqué dans des activités criminelles en bande organisée, telles la violation du droit d'auteur et du copyright américain perpétrées par le téléchargement de fichiers protégés. De même, le nom de domaine était considéré d'avoir servi à stocker et diffuser des fichiers à connotation pornographique et de la propagande terroriste¹²²⁶. Dans cette

¹²²⁶ Page 11 de l'acte d'accusation dans l'affaire *USA vs. Kim Dotcom et al*, No. 12-cr-3, in U.S. District Court for the Eastern District of Virginia.

affaire, la compétence du tribunal est retenue en vertu des règles du droit international privé, puisque l'extension « .com » est administrée par le registre *VeriSign* situé aux Etats-Unis. Un autre exemple de saisie concerne les noms de domaine « rojadirecta.com » et « rojadirecta.org »¹²²⁷ réalisée sur ordonnance rendue par le juge fédéral du *Southern District de New York* (Etats-Unis). Les sites figurant sous les noms de domaine n'hébergeaient aucun fichier et leur but était de lister des liens menant à la diffusion en *streaming* d'événements sportifs sans consentement des titulaires du droit de diffusion. Le registrant conteste cette saisie au motif qu'elle lui cause un dommage du fait que les visiteurs ne pourraient plus accéder à ses sites¹²²⁸. Insensible à cet argument, le tribunal fédéral considère que les noms de domaine sont saisis précisément pour empêcher l'accès aux sites du registrant qui diffusent des événements sportifs en violation des droits d'auteur. Le tribunal indique en outre que le registrant n'a pas subi de dommage puisqu'il a déplacé les diffusions sur d'autres noms de domaine enregistrés dans des extensions étrangères pour lesquelles la juridiction américaine n'est pas territorialement compétente¹²²⁹.

Ce jugement n'est pas surprenant puisque la responsabilité de l'hébergeur des liens aurait également pu être recherchée sur le fondement de la loi américaine sur la limitation de responsabilité du fait de la contrefaçon en ligne¹²³⁰.

Un autre aspect intéressant, mis en relief par la juridiction, montre l'échappatoire que le DNS offre aux acteurs d'infractions pénales : ils déplacent leur activité sur des noms de domaine d'extensions étrangères. Pour ces types de saisies, le juge pénal dépend de la coopération internationale avec ses homologues étrangers.

1227 *PUERTO 80 PROJECTS, S.L.U. vs. UNITED STATES OF AMERICA AND DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT*, UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, 11 Civ. 3983 (PAC), décision du 4 août 2011, consultée sur <https://www.eff.org/files/rojadirectaorder.pdf>.

1228 *PUERTO 80 PROJECTS, S.L.U. vs. UNITED STATES OF AMERICA AND DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT*, *op. cit.* page 3.

1229 *PUERTO 80 PROJECTS, S.L.U. vs. UNITED STATES OF AMERICA AND DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT*, *op. cit.* page 4 : « Rojadirecta has a large internet presence and can simply distribute information about the seizure and its new domain names its customers ». Voir pour une analyse critique de ces saisies, K. KOPEL, « Operation seizing our sites: how the federal government is taking domain names without prior notice », consultée sur https://btj.org/data/articles2015/vol28/28_AR/28-berkeley-tech-l-j-0859-0900.pdf.

1230 *Online Copyright Infringement Liability Limitation Act*.

2) La saisie nécessitant une coopération internationale

La faculté du juge pénal d'ordonner la saisie d'un nom de domaine est liée à sa compétence territoriale. Cependant, une difficulté apparaît dans l'exécution de la saisie lorsque le nom de domaine est enregistré dans une extension opérée par un registrar et registre situés à l'étranger. Par exemple, un éditeur de contenus illégaux visant un public international échappe à la juridiction d'un Etat lorsqu'il enregistre plusieurs noms de domaine dans différentes extensions. Ce contenu peut produire un dommage aussi étendu que la zone du public visé, il ne se limite donc pas à un seul territoire.

Pour agir contre la diffusion de ce contenu, il est nécessaire de saisir les noms de domaine mais cette saisie ne peut pas toujours être ordonnée par le juge de l'Etat dans lequel le dommage s'est produit. En effet, rare est-il qu'un registre se plie à la demande d'une autorité étrangère¹²³¹ dans la mesure où aucune norme ne l'y contraint.

La pratique montre que la coopération internationale est nécessaire entre les autorités du pays visé par la diffusion du contenu et celles du lieu d'enregistrement du nom de domaine. C'est dans ce cadre qu'est née aux Etats-Unis « *In our Sites* », une grande opération de lutte contre la violation de droits de propriété intellectuelle sur Internet, coordonnée par Europol. Elle implique une multitude d'agences fédérales dont le *Property Rights Coordination Center*, les douanes des pays participant à l'opération ainsi que le *Department of Justice*. Elle se déroule en plusieurs étapes¹²³².

D'abord, des agents fédéraux américains enquêtent sur les sites suspectés de servir aux activités illicites. Ensuite, ils présentent les preuves recueillies aux avocats du DoJ (*department of justice*) qui les soumet au juge fédéral (*magistrate judge*). S'il considère que l'infraction est probable, il ordonnera le blocage du nom de domaine. Cette

¹²³¹ La saisie du nom de domaine « *mbxclusive.com* » en date du 14 février 2012 (consulté sous le lien <http://www.bbc.com/news/technology-1703972>) fait figure d'exception, puisque dans cette affaire, la saisie est accordée par le registre américain *VeriSign* à la demande de l'agence britannique de lutte contre le crime organisé (*Serious Organised Crime Agency*). L'autorité reproche à son titulaire d'animer un site de téléchargement de musique procédant à un partage de fichiers non consenti par les artistes, ce qui cause à l'industrie musicale une perte d'environ 15 millions de livres sterling par an.

¹²³² Pour le déroulement, voir le site internet : <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/operation-in-our-sites-ios-takes-down-999-websites-selling-counterfeit-goods>.

ordonnance est signifiée au registrar du nom de domaine qui procède au blocage du nom de domaine. Suite au blocage, les autorités disposent de 60 jours pour informer le registrant de sa faculté de le contester. Cette saisie provisoire du nom de domaine est ensuite examinée au fond par un juge fédéral ayant le choix de transférer, supprimer ou rendre le nom de domaine au registrant.

Le succès de cette opération a incité les autorités à la renouveler¹²³³ : si elle a abouti au blocage de 2713 noms de domaine entre juin 2010 et janvier 2014¹²³⁴, ce chiffre a été largement multiplié au fil des années, attestant de l'efficacité de la procédure. Nous notons par exemple que sa mise en œuvre entre le premier janvier 2018 et le 26 novembre 2018 a permis de saisir 33654 noms de domaine¹²³⁵.

Aussi efficaces qu'elles soient, ces saisies font objet de vives critiques.

§3 La saisie du nom de domaine pratiquée à l'initiative du registre

Le registre peut prendre l'initiative de saisir lui-même le nom de domaine ou attendre une procédure judiciaire ou administrative préalable. Pour ce faire, il s'appuie sur l'*anti-abuse policy*, une réglementation adoptée discrétionnairement par chaque registre, ayant pour objectif de sanctionner des abus de noms de domaine commis par les registrants dans l'extension gérée par le registre¹²³⁶.

1233 La deuxième opération, « In Our Sites VI » a été annoncée par les Europol le 30 novembre 2015. Elle implique les services d'immigration et de douane américains (*U.S Immigration and Customs Enforcement / Homeland Security Investigations*) et cible la vente de produits contrefaits via internet et la violation des droits d'auteur sur les plateformes en ligne ou sur les réseaux sociaux. Ce projet est de grande envergure puisque les autorités policières d'une vingtaine de pays ont pris part au sixième acte de l'opération : la Belgique, la Bulgarie, la Colombie, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Lettonie, la Macédoine, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Serbie. Interpol y participait pour la première fois au nom de ses États membres situés en Asie et en Amérique latine : l'Argentine, le Chili, la Corée du Sud, Hong-Kong, le Japon, le Panama, le Pérou et la Thaïlande. Au niveau français, la Gendarmerie nationale et la Douane ont été en charge de coordonner cette opération sur le territoire.

1234 US Immigration and Customs Enforcement, «Federal agencies seize more than \$21.6 million in fake NFL merchandise during 'Operation Team Player'», 30 janvier 2014, consulté sur <https://www.ice.gov/news/releases/federal-agencies-seize-more-216-million-fake-nfl-merchandise-during-operation-team>.

1235 Europol, *operation in our sites* (IOS), relative à la neuvième édition de cette saisie, consulté sur <https://www.europol.europa.eu/activities-services/europol-in-action/operations/operation-in-our-sites-ios>.

1236 Proposition de modification de l'« anti-abuse-policy » émanant de VeriSign, p.8, consulté sur <http://publicintelligence.net/verisign-website-takedown-anti-abuse-domain-use-policy/>.

La première proposition d'introduire l'*anti-abuse policy* a été faite en 2011 par le registre *VeriSign* gérant notamment l'extension « .com ». Il a soumis à l'approbation de l'ICANN un projet conférant au registre le pouvoir de supprimer ou transférer des noms de domaine en dehors de toute procédure judiciaire ou parajudiciaire dans le but de limiter le dommage résultant des activités abusives ou malveillantes¹²³⁷.

Cette première version du règlement prévoyait la possibilité pour le registre de suspendre ou supprimer le nom de domaine pour des raisons administratives comme le non-paiement de frais¹²³⁸ ou dans l'objectif de corriger des erreurs matérielles¹²³⁹. Les mêmes sanctions étaient proposées en cas d'utilisation malveillante du nom de domaine, mettant en péril la sécurité du DNS¹²⁴⁰ ou l'hébergement de logiciels malveillants¹²⁴¹.

Si ces cas d'ouverture pour l'intervention du registre n'appellent pas d'observations particulières, il en va différemment avec la mise en œuvre de la sanction : le point (b) de l'*anti-abuse policy* prévoyait que le registre déciderait discrétionnairement de supprimer ou de bloquer des noms de domaine, soit de son propre chef soit à la demande d'une autorité publique¹²⁴². Cette disposition floue était critiquée puisqu'elle ne

1237 ICANN Registry Request Service du 10 oct. 2010, consulté sur <https://www.icann.org/en/system/files/files/verisign-com-net-name-request-10oct11-en.pdf> :

- (a) To protect the integrity, security and stability of the DNS.
- (b) To comply with any applicable court orders, laws, government rules or requirements, requests of law enforcement or other governmental or quasi-governmental agency, or any dispute resolution process.
- (c) To avoid any liability, civil or criminal, on the part of Verisign, as well as its affiliates, subsidiaries, officers, directors, and employees.
- (d) Per the terms of the registration agreement.
- (e) To respond to or protect against any form of malware (defined to include, without limitation, malicious code or software that might affect the operation of the Internet).
- (f) To comply with specifications adopted by any industry group generally recognized as authoritative with respect to the Internet (e.g., RFCs).
- (g) To correct mistakes made by Verisign or any Registrar in connection with a domain name registration.
- (h) For the non-payment of fees to Verisign. Verisign also reserves the right to place upon registry lock, hold or similar status a domain name during resolution of a dispute.

1238 Point (h).

1239 Point (g).

1240 Point (a).

1241 Point (e).

1242 « (b) to comply with any applicable court orders, laws, government rules or requirements, requests of law enforcement or other governmental or quasi-governmental agency, or any dispute resolution process ».

précisait ni l'autorité compétente, ni les modalités de la mise en œuvre du blocage ou de la suppression. Pour cette raison, il était à craindre que l'intervention du registre puisse être attentatoire aux droits des registrant ou des exploitants des noms de domaine. Ces inquiétudes n'ont pas pu être vérifiées car *VeriSign* a retiré cette version avant que l'ICANN ne l'examine.

Cependant, il est à noter que de nombreux registres gérant des nouvelles extensions génériques et personnalisées ont finalement adopté un règlement reprenant les mêmes dispositions. Il en est ainsi de l'*anti-abuse policy* adopté par le registre PIR, applicable aux noms de domaines enregistrés dans les extensions « .org », « .机构 », « .संगठन », « .opr ». Son noyau conceptuel figure dans toutes les autres *anti-abuse policies* applicables aux nouvelles extensions génériques¹²⁴³. Ce règlement permet au registre de sanctionner de son propre chef notamment les actions illégales ou frauduleuses, le spam, l'hameçonnage ainsi que le détournement de renseignements. Ainsi, le registre confronté à ces pratiques « se réserve le droit de refuser, d'annuler ou de transférer tout enregistrement ou transaction ou de verrouiller l'enregistrement, de le suspendre ou d'établir un statut similaire (1) pour protéger l'intégrité et la stabilité du registre ; (2) pour se conformer à toutes lois, réglementations gouvernementales ou exigences applicables, par demande de l'autorité compétente, ou pour toute procédure de règlement des litiges ; (3) pour éviter une responsabilité, civile ou criminelle, du *Public Interest Registry*, de ses associés, sous-traitants, agents, directeurs et employés ; (4) par les termes du contrat d'enregistrement ou (5) pour corriger des erreurs commises par le *Public Interest Registry* ou tout registraire concernant l'enregistrement d'un nom de domaine. Le *Public Interest Registry* se réserve également le droit de verrouiller (*comprendons : bloquer*) l'enregistrement d'un nom de domaine, de le suspendre ou d'établir un statut similaire lors d'un conflit, et ce jusqu'à sa résolution ».

¹²⁴³ Les mêmes dispositions figurent dans l'*Anti-Abuse Policy* du registre « .onl », consulté sur <http://www.i-registry.com/files/documents/policies/onl-anti-abuse-policy.pdf>, ainsi que dans « l'Acceptable Use and Anti-Abuse Policy » du registre Donuts, voir à ce sujet <http://www.donuts.domains/about/policies/acceptable-use> et dans la « .in » *Domain Anti-Abuse policy* consulté sur https://registry.in/Policies/IN_Anti_Abuse_Policy.

Cette rédaction présente des ressemblances avec la version proposée en 2011 par *VeriSign* et s'expose ainsi aux mêmes critiques, également adressées aux saisies pénales.

§1 Les critiques à l'égard des saisies pénales et à l'initiative du registre

Les saisies pénales ainsi que celles pratiquées à l'initiative du registre sont des opérations contestables à l'égard des libertés publiques (A). De plus, leur efficacité est douteuse (B).

A) Une opération contestable à l'égard des libertés publiques

La CEDH (1) et la CJUE (2) organisent la protection des libertés publiques afin que les saisies pénales n'y portent pas atteinte.

1) La protection des libertés publiques organisée par la CEDH

La violation des libertés publiques peut se produire lors de saisies pratiquées à l'initiative du registre (a) ainsi que dans le cadre d'une procédure pénale (b). Il s'agit de la conséquence du fait que ni le législateur national ni européen ne précisent les conditions de ce blocage, ce que la CEDH n'a pas manqué de dénoncer.

a) La violation des libertés publiques par les saisies à l'initiative du registre

La rédaction des *anti-abuse policies*, comme celle applicable au PIR, évoque les pouvoirs étendus du registre : par exemple, le point (2) du règlement précité précise qu'un nom de domaine peut être supprimé à la simple demande d'une autorité compétente sans procédure judiciaire préalable. Cette rédaction soulève des doutes quant à sa compatibilité avec le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen puisque ces dispositions ne précisent ni la nature ni la manière de déterminer l'autorité compétente. Par conséquent, cette opération est contestable sur le plan juridique, en ce que le registre joue le rôle du juge, appliquant lui-même la réglementation dont il s'est doté.

Ces inquiétudes sont confirmées par la pratique, qui montre que le registre intervient lorsqu'il subit une pression médiatisée de la part d'un lobby. Telle est la situation lors de la saisie du nom de domaine « kickass.so », géré par le registre somalien. Ce nom de domaine hébergeant un site pirate, la MPAA (l'industrie du cinéma américain) a exercé une pression sur le registre pour qu'elle procède à sa saisie. Cette dernière est finalement pratiquée sur la base de la clause 5.11 (devenue la clause 5.5.5.) de la politique d'enregistrements du registre somalien¹²⁴⁴ en vertu de laquelle il est interdit au registrant de se livrer à toute activité illégale¹²⁴⁵.

Cet exemple montre que les *anti-abuse policies* permettent d'organiser des saisies dont le bien-fondé est pour le moins contestable : il paraît inquiétant qu'une autorité, soit-elle publique, puisse demander au registre la suppression du nom de domaine en dehors de tout contrôle judiciaire. Sans ce dernier, rien n'exclut que la saisie soit menée de manière arbitraire, sans respect du principe du contradictoire et fondée sur des considérations politiques et non juridiques.

Il est à craindre que les *anti-abuse policies* puissent être utilisées dans l'objectif de supprimer des noms de domaine qui partagent un contenu politiquement gênant sans pour autant être illicite sur le plan juridique. Par conséquent, les *anti-abuse policies* aménagent une justice à deux vitesses : les autorités étatiques peuvent saisir les noms de domaine en dehors de toute procédure judiciaire ou parajudiciaire, qui s'applique cependant obligatoirement aux autres justiciables souhaitant obtenir le transfert du nom de domaine. Cette critique concernant la violation des libertés publiques s'adresse également aux saisies pratiquées dans le cadre de la procédure pénale.

1244 « *.so* » domain name registration policies, consulté sur

http://sonic.so/wp-content/uploads/2018/11/dotso-domain-name-registration-policies_v1.1_2.pdf. Le point 5.5.5. prévoit : « The Registry shall be entitled to suspend or revoke any Domain Name in case of noncompliance or violation of these Policies, and in particular these representations and warranties ».

1245 9 février 2015, G. CHAMPEAU, « KickassTorrents saisi, revient aussitôt sous un autre domaine », 9 févr. 2015, consulté sur <https://www.numerama.com/magazine/32164-kickasstorrents-saisi-revient-aussitot-sous-un-autre-domaine.html>.

b) La violation des libertés publiques par les saisies pratiquées dans le cadre de la procédure pénale

Lorsqu'elles sont ordonnées par le juge pénal, les saisies de noms de domaine sont mises en œuvre avant que la procédure ne soit signifiée à l'intéressé. Il s'agit d'éviter que le registrant ne vende les noms de domaine ou prenne d'autres mesures destinées à éviter la saisie. Toutefois, le fait que ni la saisie ni les motifs ne soient signifiés aux titulaires, empêche la construction d'une défense, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire.

De même, les saisies de noms de domaine amènent à s'interroger sur leur proportionnalité lorsqu'elles aboutissent au blocage de contenus licites. En effet, un nom de domaine peut être utilisé par des sous-domaines ce qui peut avoir pour conséquence un « surblocage », donc le gel par ricochet de sites dont le contenu et l'activité sont licites.

Cette situation a donné lieu à l'arrêt CEDH du 18 décembre 2012, *Yildirim c. Turquie*¹²⁴⁶. En l'espèce, le blocage d'un site Internet est ordonné par le tribunal d'instance pénal de Denizli en Turquie. L'exploitant de ce site est accusé d'outrage à la mémoire de Kemal Atatürk, fondateur et premier président de la République turque. Sur le plan technique, le site litigieux a été créé via le service « Google Sites », proposé par l'entreprise *Mountain View*¹²⁴⁷. Pour exécuter l'ordonnance, les autorités turques procèdent au blocage complet du nom de domaine « sites.google.com », rendant ainsi toutes les pages y hébergées inaccessibles.

Frappé par le blocage, l'exploitant d'une des pages bloquées par ricochet a intenté un recours infructueux devant la justice turque, puis s'adresse à la Cour européenne des droits de l'homme. Il fait valoir que le blocage est contraire à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif à la liberté d'expression en ce qu'il portait atteinte à sa liberté de recevoir et communiquer des informations par la voie d'Internet.

¹²⁴⁶ CEDH, 18 décembre 2012, *Yildirim c. Turquie*, consulté sur http://www.rtdh.eu/pdf/20121218_yildirim_c_turquie.pdf.

¹²⁴⁷ Il était donc hébergé à l'adresse <http://sites.google.com/site/kemalizminkarinagrisi/benimhikayem/atauerk-koessi/at>.

La CEDH accueille cet argument en reconnaissant au point 55 que « (le) requérant (...) s'est trouvé dans l'impossibilité d'accéder à son site web. Cet élément suffit à la Cour pour conclure que la mesure en cause est constitutive d'une « ingérence d'autorités publiques » dans le droit de l'intéressé à la liberté d'expression, dont fait partie intégrante la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées ». Elle confirme par conséquent que l'État turc a violé l'article 10 de la Convention, relatif à la liberté d'expression puisque le contrôle juridictionnel turc du blocage de l'accès aux sites Internet ne réunit pas « les conditions suffisantes pour éviter les abus ». Le droit national se trouve ainsi remis en cause, dans la mesure où il « ne prévoit aucune garantie pour éviter qu'une mesure de blocage visant un site précis ne soit utilisée comme moyen de blocage général ». Les juges remarquent en effet qu'aucune demande de retrait du contenu litigieux n'a été effectuée auprès de l'hébergeur.

Dans le cadre de cet arrêt, le juge Paulo PINTO DE ALBUQUERQUE¹²⁴⁸ formule une opinion concordante destinée à compléter la décision. Il dresse une liste de 11 critères minimaux que le législateur doit définir afin que l'exécutif puisse licitement bloquer des noms de domaine : il s'agit de circonscrire les catégories de personnes et d'institutions susceptibles de voir leurs publications bloquées, telles que les propriétaires nationaux ou étrangers de contenus, sites ou plates-formes illicites, les utilisateurs de ces sites ou plates-formes ou ceux qui mettent en place des hyperliens vers des sites ou plates-formes illicites et qui en souscrivent au contenu.

De même, le juge demande la mise en place de définitions précises concernant les catégories d'ordonnances de blocage, par exemple celles qui visent le blocage de sites, d'adresses IP, de ports, de protocoles réseaux, ou le blocage de types d'utilisation, comme les réseaux sociaux. Le législateur est également appelé à s'assurer que ce blocage respecte le critère de proportionnalité. Pour cela, il doit prévoir des dispositions précises concernant le champ d'application territoriale de l'ordonnance de blocage, qui peut avoir une portée régionale, nationale, voire mondiale. De même, la durée maximale d'une telle ordonnance doit être fixée et indiquer ses « intérêts », donc

1248 *Yildirim c. Turquie*, *op. cit.*, page 22.

les motivations du blocage au sens de celles exposées à l'article 10 § 2 de la Convention.

Ainsi, l'observation du critère de proportionnalité commande de trouver un juste équilibre entre la liberté d'expression et les intérêts concurrents poursuivis, tout en assurant le respect de la liberté d'expression. Pour cette raison, l'intervention doit respecter le principe de nécessité, permettant d'apprécier si l'ingérence dans la liberté d'expression promeut de façon adéquate les intérêts poursuivis et ne va pas au-delà que ce qui est nécessaire pour réaliser ledit « besoin social ». Concrètement, le juge Paulo PINTO DE ALBUQUERQUE propose que le législateur national détermine la procédure permettant d'émettre l'ordonnance de blocage. Celle-ci doit comprendre l'examen par l'autorité compétente du dossier à l'appui de la demande d'ordonnance et l'audition de l'intéressé, sauf si cette audition est impossible ou se heurte aux « intérêts » poursuivis. Lorsque l'ordonnance est rendue, elle doit être notifiée à l'intéressé afin qu'il puisse prendre connaissance des motifs et disposer d'un recours de nature judiciaire contre cette ordonnance.

Les critères ainsi énoncés sont précisés par la Cour de justice de l'Union Européenne, contribuant ainsi à l'organisation de la protection des libertés publiques dans le domaine de la saisie des noms de domaine.

2) La protection des libertés publiques organisée par la CJUE

Quelques années après la décision de la CEDH, la CJUE s'est également prononcée sur une affaire de blocage de nom de domaine hébergeant un contenu illicite, qui a donné lieu à l'arrêt *UPC Telekabel*¹²⁴⁹. Le site visé par l'arrêt propose de visionner en *streaming* et de télécharger des films sans autorisation des ayants-droit. Mais la spécificité de cette affaire réside dans le fait que le blocage litigieux n'est pas ordonné par une autorité étatique, mais par le fournisseur d'accès à Internet (FAI) : en effet, les victimes constituées en l'association des producteurs de cinéma (APC), demandent que

¹²⁴⁹ CJUE, 27 mars 2014, aff. C-314/12, *UPC Telekabel*, point 56.

le fournisseur soit enjoint à bloquer l'accès à ce site. L'*Oberster Gerichtshof* (la Cour suprême autrichienne) saisit la Cour de justice de l'Union européenne pour lui poser plusieurs questions préjudicielles.

La première question porte sur la notion d'intermédiaires au sens de l'article 8, §3, de la directive 2001/29, dite *Société de l'information*¹²⁵⁰. En vertu de ce texte, les titulaires de droits peuvent « demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin ». Sans surprise, la Cour de justice considère qu'un FAI est un intermédiaire, dans la mesure où il « permet à ses clients d'accéder à des objets protégés mis à la disposition du public sur Internet par un tiers » (point 32). Par conséquent, le FAI peut au même titre qu'un registrar ou un registre recevoir l'injonction de bloquer l'accès à un nom de domaine attentatoire à un droit privatif¹²⁵¹.

Alors que la première question n'appelle pas d'observations, la deuxième retient notre attention puisqu'elle porte sur la protection des libertés fondamentales dans le cadre du surblocage de noms de domaine. La Cour définit les conditions dans lesquelles le FAI doit empêcher l'accès à un site Internet et précise le choix des mesures de blocage à mettre en œuvre¹²⁵². La délimitation de ces mesures est essentielle à la mise en œuvre du blocage afin d'assurer l'équilibre entre la propriété intellectuelle, liberté d'entreprise et liberté d'information¹²⁵³. Comme dans l'affaire *Yildirim c. Turquie*, l'arrêt impose au FAI de bloquer seulement les sites illicites tout en respectant la proportionnalité entre le blocage et le maintien de contenus licites, au risque de faire lui-même l'objet d'une action en justice pour surblocage illicite.

1250 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, consultée sur <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0029>.

1251 En application de l'article 8, §3, de la directive, transposé en France par l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi HADOPI.

1252 Ainsi, revient au FAI « le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé » de sorte qu'il « peut choisir de mettre en place des mesures qui soient les mieux adaptées aux ressources et aux capacités dont il dispose et qui soient compatibles avec les autres obligations et défis auxquels il doit faire face dans l'exercice de son activité » (CJUE, 27 mars 2014, *op. cit.*, point 52).

1253 Respectivement, art. 17, §2, art. 16 et art. 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Afin d'aider le FAI, la Cour de justice propose qu'il ait « la possibilité de faire valoir devant le juge, une fois connues les mesures d'exécution qu'il a prises et avant qu'une décision lui imposant une sanction ne soit, le cas échéant, adoptée, que les mesures prises étaient bien celles qui pouvaient être attendues de lui afin d'empêcher le résultat proscrit »¹²⁵⁴. Elle permet donc au FAI de solliciter l'aide du juge, désormais garant de l'équilibre entre les droits fondamentaux en présence.

A ce sujet, l'arrêt propose un déroulement procédural en trois temps. Dans un premier temps, le juge se prononce sur le fond, mais sursoit à statuer sur les sanctions. Celles-ci sont énoncées par le FAI bénéficiant d'un délai de deux ou trois mois pour prendre les mesures et d'en informer en retour le tribunal. Ensuite, le juge ordonne une publication judiciaire portant sur le détail de ces mesures, aux frais du FAI, sur son propre site, afin d'en informer les internautes (cette mise en ligne pourrait durer deux ou trois mois). Enfin, dans un troisième temps, le juge examine les mesures prises et prononce les sanctions nécessaires.

Cette conception par laquelle la CJUE estime que les FAI peuvent prendre ces coûts à leur charge du moins en fonction des « ressources » et des « capacités » dont ils disposent, trouve écho dans la jurisprudence des juridictions des Etats membres. Ainsi, la Cour de cassation s'aligne sur la jurisprudence de la CJUE et se réfère expressément à l'arrêt *Telekabel* dans l'attendu relatif à l'arrêt du 6 juillet 2017 rendu par la première chambre civile¹²⁵⁵.

Dans cette affaire, plusieurs organisations professionnelles de l'industrie du cinéma ont assigné des FAI et des moteurs de recherche devant le Tribunal d'instance de Paris pour qu'ils soient condamnés à bloquer ou déréférencer à leur frais des sites de streaming et de téléchargement contrefaisants¹²⁵⁶. Les intermédiaires techniques assignés refusent la mise en place de ces mesures et d'en supporter les coûts au motif qu'ils ne sont pas responsables des contenus contrefaisants disponibles sur des sites de

¹²⁵⁴ *Yildirim c. Turquie*, *op. cit.*, point 54.

¹²⁵⁵ Cass. 1ère civ., 6 juill. 2017, pourvois n° 16-17.217, 16-18.298, 16-18.348, 16-18.595° 16-17.217, publié au Bulletin.

¹²⁵⁶ Cette demande se fonde sur l'article L.336-2 du Code de Propriété Intellectuelle en vertu duquel « en présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, [...] peut ordonner [...] toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ».

streaming ou de téléchargement. Insensible à cet argument, le TGI de Paris condamne les intermédiaires techniques à empêcher l'accès aux sites de streaming ou de téléchargement offrant des contenus contrefaisants. Cette décision est confirmée en appel et les intermédiaires techniques condamnés se pourvoient en cassation.

Pour déterminer si les demandeurs au pourvoi doivent mettre en place le blocage et en supporter les coûts alors qu'ils sont des intermédiaires sans être responsables des contenus figurant sur les sites contrefaisants, la Cour invoque l'arrêt *Telekabel* de la CJUE : elle effectue la pondération entre « les droits de propriété intellectuelle dont jouissent les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins, (...) et la liberté d'entreprise dont bénéficient (...) les fournisseurs d'accès et d'hébergement (...) ». La Cour applique cette jurisprudence au cas d'espèce en considérant qu'« une injonction d'une juridiction nationale mettant le coût des mesures exclusivement à la charge de l'intermédiaire technique concerné ne porte pas atteinte à la substance même du droit à la liberté d'entreprise de ce dernier, dès lors que lui est laissé le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé, il en irait autrement si ces mesures exigeaient de lui de faire des sacrifices insupportables, ce qu'il lui appartient de démontrer ». Pour cette raison, elle confirme l'arrêt de la Cour d'appel qui n'a pas trouvé de disproportion dans la mesure ordonnée par les juges du fond¹²⁵⁷ ni décelé que « l'exécution des mesures ordonnées leur imposerait des sacrifices insupportables, (ou un) péril (de) leur viabilité économique ».

En rendant cet arrêt, la Cour de Cassation reprend à la lettre la jurisprudence de la CJUE en matière de blocage de noms de domaine. Ainsi, tout justiciable peut demander ce blocage tant que sa mise en œuvre demeure proportionnée aux capacités financières du fournisseur. Cependant, l'efficacité de ces opérations demeure contestable.

B) Une opération à efficacité contestable

Lorsqu'un nom de domaine fait l'objet d'une saisie, son registrant ou son exploitant peuvent facilement contourner ce blocage en créant par exemple des sites miroirs qui

¹²⁵⁷ La Cour considère que ces « mesures de blocage et de déréférencement ordonnées était strictement nécessaire à la préservation des droits en cause ».

sont des copies d'un site mais sous des adresses IP différentes. Une autre technique est la « navigation anonyme » qui consiste à passer par des serveurs mandataires (proxy). L'utilisation de DNS indépendant de l'ICANN ou bien encore les contournements de types *fast-flux*¹²⁵⁸ permettent d'aboutir au même résultat.

Mais la solution la plus connue est d'enregistrer le même nom de domaine dans une extension locale dont le registre est connu pour être peu coopératif envers les autorités étatiques. Ainsi est-il des registres des pays en voie de développement. Par exemple, la justice suédoise a saisi le 19 mai 2015 le site *The Pirate Bay* en attribuant à l'Etat la propriété des adresses « piratebay.se » et « thepiratebay.se », pour violations répétées des droits d'auteur. Pourtant, l'exploitant des sites a poursuivi son activité sur les noms de domaine dans les extensions locales « .gs », « .la », « .vg », « .am », « .mn » et « .gd »¹²⁵⁹. Ces registres sont connus pour ne pas coopérer avec les autorités étatiques, laissant les ordonnances de saisie sans suite.

Cette pratique montre qu'une mesure de blocage d'un site peut être contournée quasi-immédiatement, ce qui remet en cause l'efficacité et la pertinence des saisies de noms de domaine. Ainsi recréés immédiatement, ces sites publient à nouveau le contenu illicite visé par le blocage. De surcroît, ces saisies médiatisées constituent une publicité pour les sites, puisque les internautes poursuivent, souvent dans un esprit de rébellion, le téléchargement ou la consultation illégale de fichiers sur les nouveaux noms de domaine vers lequel le site a migré.

Tel est le constat dressé par une étude menée en 2015 sous la direction de Giorgio CLEMENTE de l'Université de Padoue en Italie¹²⁶⁰ portant sur une vingtaine de sites

1258 Le contournement de type *fast flux* décrit la technique utilisée pour dissimuler des sites d'hameçonnage en se servant des failles du protocole DNS. Si le principe d'unicité dicte que chaque nom de domaine corresponde à une seule adresse décimale, il existe une technique permettant d'attribuer à un même nom de domaine de nombreuses adresses IP. Dans le cadre du *fast flux*, la résolution du nom de domaine fonctionne de la manière suivante: au lieu que la requête de résolution soit directement envoyée vers le serveur ICANN, elle passe d'abord par un serveur piraté (généralement des ordinateurs piratés à l'insu de leurs propriétaires ou les serveurs de l'auteur de l'attaque). C'est donc le serveur piraté qui demande la résolution du nom de domaine et reçoit l'adresse IP. Mais il ne la renvoie pas comme telle puisqu'il la modifie. Cette technique permet donc de contourner la suppression du nom de domaine.

1259 Ces extensions locales correspondent aux îles Sandwich du Sud, le Laos, les îles Vierges britanniques, l'Arménie, la Mongolie et Grenade.

1260 G. CLEMENTE, « REGOLAMENTO AGCOM GLI EFFETTI SU LLA PIRATERIA DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE, GRAFICI, TABELLE, ACCESSI DEGLI UTENTI AI SITI PRIMA E DOPO LE

de *streaming*, de téléchargement direct ou de liens torrent¹²⁶¹ : le blocage, utilisé comme publicité, augmenterait davantage la popularité des sites visés. Par conséquent, ces saisies seraient loin d'être un facteur de dissuasion des activités illicites mais un facteur de leur développement.

Face à l'absence de coopération de certains registres, l'ICANN établit un guide pour les parties en vue d'organiser une saisie de noms de domaine¹²⁶². Il précise les éléments devant être nécessairement transmis au registre afin qu'il accorde la suspension du nom de domaine mais cette procédure s'avère laborieuse et ne prévoit pas de sanctions applicables par l'ICANN face à un registre récalcitrant.

Nous préférons l'idée d'une coordination pérenne sous les égides de l'ICANN à l'intervention ponctuelle des gouvernements, ressentie par les internautes comme arbitraire. Ce sentiment est également partagé par les représentants politiques au sein de l'Union Européenne et se résume dans les propos publiés sur le compte twitter officiel de Neelie KROES, commissaire européenne en charge des nouvelles technologies : « les excès de vitesse sont illégaux, mais on ne place pas des ralentisseurs sur une autoroute »¹²⁶³.

Cette image remet les acteurs à leur juste place, montrant qu'une intervention unilatérale et musclée des gouvernements pourrait créer plus de dégâts dans l'espace numérique qu'assurer la sauvegarde des droits auxquels il se destine.

Ainsi, il est préférable de se concentrer sur le développement des outils destinés à prévenir les litiges, correspondant à la fois à l'alternative et le complément aux procédures étatiques et parajudiciaires.

INIBIZIONI (SITI di LINKING, STREAMING E TORRENT NEL SETTORE FILM E TV», 31 mars 2014 – 10 avril 2015, consulté sur <https://fr.scribd.com/document/270906520/Italian-Blocking-Study>.

¹²⁶¹ En informatique, un lien Torrent est un fichier qui permet de télécharger un contenu donné sur Internet tels que des vidéos, MP3 ou encore des logiciels via le protocole *BitTorrent*.

¹²⁶² *Guidance for Preparing Domain Name Orders, Seizures & Takedowns*, consulté sur <https://www.icann.org/en/system/files/files/guidance-domain-seizures-07mar12-en.pdf>.

¹²⁶³ Voir réactions de la presse, <https://www.24heures.ch/monde/Bruxelles-condamne-la-fermeture-de-Megaupload/story/19791382>.

SECTION 2 La prévention des litiges– une alternative nécessaire aux procédures parajudiciaires

Afin d'éviter les litiges par le blocage d'enregistrements malveillants, il est nécessaire de faire évoluer le mécanisme *Trademark Clearinghouse* (TMCH) (§1). Les noms de domaine ayant échappé à la vigilance des titulaires de droits pourraient faire objet de la procédure d'urgence *Uniform Rapid Suspension* (URS) (§2). Celle-ci nécessite des améliorations, notamment en termes d'articulation avec la procédure UDRP puis avec la nouvelle procédure unifiée.

§1 L'évolution du TMCH vers un outil de prévention de litiges

Actuellement conçue comme un outil de surveillance, la TMCH devrait davantage servir la prévention des litiges. A cette fin, il serait nécessaire qu'une tentative d'enregistrement signalée comme violant les droits d'un titulaire de marque puisse être rejetée, alors qu'actuellement, ce n'est pas le cas.

Nous proposons de retenir le schéma procédural suivant : une tentative d'enregistrement du nom de domaine correspondant à la marque d'un tiers est automatiquement communiquée aux parties et ainsi qu'au registre. Pour poursuivre l'enregistrement malgré le signalement, le registrant potentiel fait parvenir au registre ainsi qu'au titulaire du droit de marque une lettre explicative exposant brièvement (en maximum 500 mots) les raisons pour lesquelles il souhaite enregistrer le nom de domaine ainsi que l'usage prévu. Il appartient par la suite au registre de refuser cet enregistrement lorsqu'il considère qu'il porte atteinte aux droits du titulaire de la marque. Si le registre considère qu'il n'y a pas lieu de bloquer le nom de domaine, le registrant pourra finaliser l'enregistrement mais le nom de domaine litigieux sera placé sous une surveillance particulière : en cas d'activité illicite, donc autre que celle projetée dans les explications du registrant, il incombe au registre de supprimer ou de transférer le nom de domaine à la demande du titulaire de la marque, sans procédure spécifique.

Ce pouvoir du registre de supprimer des noms de domaine illicites soulève la question de la responsabilité dans l'exercice de cette prérogative. En effet, il est nécessaire de prévoir des sanctions pouvant être prononcées par l'ICANN à l'encontre d'un registre refusant de supprimer les noms de domaines signalés alors qu'ils portent atteinte aux droits d'un titulaire de la marque.

Nous proposons par conséquent d'imposer au registre a une obligation de moyens, ce qui permet d'engager sa responsabilité en cas de contrôle insuffisant. Tel serait par exemple le cas lorsque la comparaison des droits du titulaire de la marque et des droits ou projets ou explications du registrant rend évident que le registrant s'apprête à en faire un usage attentatoire aux droits du titulaire de la marque. Le critère d'appréciation est donc l'évidence de l'atteinte aux droits du titulaire de la marque.

Par conséquent, le titulaire d'un droit de marque bénéficierait d'un double niveau de protection dans la nouvelle procédure que nous proposons: d'abord, il est protégé contre les enregistrements illicites refusés par le registre. Puis, en cas d'enregistrement d'un nom de domaine signalé, la victime conserve la possibilité d'un deuxième recours, dirigé contre le registre ayant fait preuve d'un comportement fautif¹²⁶⁴. Cette deuxième procédure visant le registre, aménage au titulaire de la marque un débiteur solvable en cas de condamnation.

Ces deux procédures ne visent cependant que les noms de domaine ayant été repérés par les titulaires de droit de propriété intellectuelle avant d'être enregistrés. Il est également nécessaire d'assurer un traitement rapide des litiges qui portent sur des noms de domaine découverts par les victimes seulement après leur enregistrement. Telle est la vocation de la procédure *Uniform Rapid Suspension* (URS), qui doit être modifiée pour être efficace.

¹²⁶⁴ Il appartient à l'expert d'apprécier le caractère fautif du comportement, pouvant être lié au refus de supprimer un nom de domaine utilisé de manière attentatoire aux droits de l'intéressé.

§2 La modification de la procédure URS

La procédure URS, destinée à faire cesser les atteintes les plus évidentes aux droits de marque, aboutit à un résultat provisoire étant le blocage du nom de domaine pendant un an¹²⁶⁵. Pour obtenir un résultat définitif, comme le transfert ou la suppression d'un nom de domaine, le registrant doit tenter la procédure UDRP ou agir devant les tribunaux judiciaires. Ainsi, l'URS constitue un doublon avec la procédure UDRP. Pour autant, ses coûts ne sont pas déduits de ceux de la procédure UDRP et les arguments utilisés pour la procédure URS ne peuvent pas être repris dans la procédure UDRP. Ces dispositions ôtent une grande partie de l'intérêt à la procédure URS, ce pourquoi il est nécessaire d'instaurer une articulation entre les deux procédures, afin de tenir compte de l'acquis procédural et réduire les frais de procédure.

Nous proposons donc que la nouvelle procédure prévoie que le requérant URS puisse se prévaloir des arguments utilisés dans l'URS ainsi que de la décision de l'expert pour mener la procédure UDRP. Ces éléments sont présentés devant l'expert UDRP en charge de vérifier et approfondir l'analyse de l'expert URS, puisque le standard de preuve est différent dans les deux procédures.

Dans la même logique, la nouvelle procédure modifierait la répartition des frais de procédure : en cas de gain de cause à la procédure URS, le requérant a tout intérêt à transformer le blocage provisoire en transfert ou en suppression définitifs du nom de domaine. Ainsi, la nouvelle procédure uniforme comporterait une disposition en vertu de laquelle un requérant ayant remporté la procédure URS, dispose d'un délai de six mois pour tenter une procédure UDRP et que, ce faisant, il bénéficie d'une réduction de coûts de procédure UDRP. Par conséquent, il paie seulement la différence entre les frais UDRP et les frais URS déjà dépensés¹²⁶⁶.

1265 Notons toutefois que la procédure URS prévoit à la Règle 16 que l'examineur met fin à la procédure si les parties conviennent d'un accord amiable. Plus spécifiquement, la Règle supplémentaire 7 prévoit également une suspension de la procédure pendant une durée de 45 jours au plus, afin de permettre aux parties de négocier un accord comprenant un transfert du nom de domaine vers le titulaire de la marque.

1266 Notons qu'en cas de refus du requérant de poursuivre la procédure UDRP, le nom de domaine serait dégelé et le registrant initial pourrait à nouveau l'utiliser.

Cependant, il est nécessaire de prévoir une issue différente en cas de rejet de la demande URS. Dans cette hypothèse, les chances d'obtenir gain de cause en UDRP sont faibles puisque l'expert URS a conclu à l'absence d'atteinte aux droits du requérant. Ainsi, la procédure UDRP se présente comme une tentative supplémentaire pour démontrer cette atteinte. Toutefois, il est important de déterminer dans la nouvelle procédure que le rejet de la demande URS exclut une réduction de frais pour intenter l'UDRP. Le requérant peut donc mener la procédure UDRP en payant l'intégralité du montant des frais de procédure, comme le prévoit l'actuelle rédaction du paragraphe 17 du règlement supplémentaire NAF¹²⁶⁷.

Ainsi mise en place, l'articulation des deux procédures permettrait d'encourager les victimes de cybersquattage à agir pour diminuer les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Cependant, le développement des nouvelles extensions génériques et personnalisées augmente de façon exponentielle la probabilité de litiges de sorte qu'une réponse uniforme et cohérente face aux atteintes de droits devient urgent.

Cette réponse ne se trouve ni dans l'actuel millefeuille procédural mis en place par l'ICANN ni dans les interventions individuelles des tribunaux ou des institutions étatiques pratiquant des saisies. En effet, ces saisies ne sont pas efficaces puisque l'huissier, aussi assisté qu'il soit par les forces de police, ne peut imposer l'exécution forcée en dehors de sa compétence territoriale. De cette manière, certaines saisies ne sont simplement pas exécutées faute de collaboration des registres ou registrars étrangers.

En même temps, les saisies ravivent les tensions entre le titulaire du nom de domaine et les adeptes du contenu qu'il y diffuse. De cette manière, les saisies ont l'effet inverse qui est de faire migrer les internautes vers un autre nom de domaine reprenant le contenu illégal: la poursuite recommence à zéro.

De même, faute de cadre uniforme pour procéder aux saisies, nombreuses d'entre elles peuvent être considérées comme étant attentatoires aux droits de l'homme.

¹²⁶⁷ *The Forum's supplemental rules to uniform rapid suspension system, procedure and rules*, 1er oct. 2016, consulté sur <https://www.adrforum.com/assets/resources/URS/URS%20Supplemental%20Rules.pdf>.

Pour proposer une solution uniforme, l'ICANN a créé la procédure UDRP: la décision administrative de transfert prise par le centre de règlement de litiges n'a pas besoin d'être exécutée par un huissier dans la mesure où le registre l'y procède spontanément dans un délai de 10 jours après sa notification aux parties. C'est possible puisque l'entité qui rend la décision et celle qui l'exécute dépendent de l'ICANN. Parallèlement, l'ICANN développe des mécanismes de prévention de litiges afin d'éviter qu'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle n'ait lieu.

La combinaison de ces deux mécanismes, sous les égides de l'ICANN, permettrait d'organiser une réforme de la procédure de règlement de litiges afin d'établir une procédure unifiée permettant de protéger efficacement les droits de propriété intellectuelle. Il est par conséquent urgent d'en fixer le cadre.

TITRE 1 LE CADRE JURIDIQUE DE LA NOUVELLE PROCEDURE

La doctrine et les entités composant l'ICANN qui collaborent au développement de ses politiques considèrent que les procédures de règlement extra-judiciaire de litiges qu'elles proposent, doivent revêtir un nouveau cadre juridique afin d'acquérir plus de légitimité¹²⁶⁸. Il s'agit de créer des liens entre l'UDRP, les procédures assimilées et le système juridique étatique.

Pour cela, la requalification des procédures alternatives en procédure arbitrale est nécessaire (CHAPITRE 1). Elle permet de réformer le champ d'application de la nouvelle procédure (CHAPITRE 2) et de régler définitivement le problème de la loi applicable (CHAPITRE 3). De même, cette réforme est l'occasion de redéfinir le standard de preuve de la nouvelle procédure (CHAPITRE 4).

¹²⁶⁸ Par exemple, le NCUC, représentant les intérêts non-commerciaux au sein du GNSO, propose de s'inspirer des mécanismes alternatifs de règlement de litiges mis en place par les registres locaux pour élaborer les réformes, voir en ce sens <http://www.ncuc.org/wp-content/uploads/2013/07/Comments-of-the-Noncommercial-Users-Constituency-UDRP.pdf>.

CHAPITRE 1 - La requalification de l'UDRP en procédure arbitrale

Dans la première partie, il a été vu que la procédure UDRP peut être qualifiée de justice privée puisqu'elle comporte ses propres règles de procédure et de fond ainsi qu'un mécanisme d'exécution. Celui-ci rapproche la procédure UDRP de l'arbitrage puisque la décision s'impose aux parties¹²⁶⁹.

Ainsi, la requalification de la procédure UDRP en procédure arbitrale n'exige pas de changements fondamentaux dans la mesure où son noyau conceptuel correspond déjà à l'arbitrage¹²⁷⁰.

Toutefois, certaines dispositions UDRP ne sont pas compatibles avec les exigences fondamentales de l'arbitrage et nécessitent des réformes. Celles-ci pourraient être initiées par l'ICANN en collaboration avec les institutions étatiques afin d'aboutir à un traité reconnaissant la procédure comme étant une forme d'arbitrage¹²⁷¹.

Nous notons que préalablement au lancement de toute réforme, il est nécessaire de placer la procédure UDRP dans le contexte législatif national et supranational, notamment pour s'assurer que le droit sur les clauses abusives (SECTION 1) appliqué à la clause UDRP (SECTION 2) ne s'oppose pas à sa requalification en procédure arbitrale.

1269 Voir en ce sens, Th. SCHULTZ, « Online arbitration: binding or non-binding ? », 3 mai 2006, consulté sur http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=898622: « the ideology of this form of arbitration is more than negation assistance; it switches back to role of private judging, a form of private judging very specific to a given social sub-system and independent from courts. The most notorious example of that form of non-binding arbitration is the UDRP, which creates a sub-system around the concerned domain names, with their own transnational legal regime ».

1270 L. J. GIBBONS, Symposium Article « Rusticum judicium? Private « courts » enforcing private law and public rights: regulating virtual arbitration in cyberspace » 1998, The Twenty-First Annual Law Review Symposium Regulation of Transactions on the Internet: "What can and should be done?" : « This is exactly how online non-binding arbitration could work: independent from state and courts with its own system of enforcement and its own threats to back its orders. Maybe this mechanism could illustrate how dispute resolution in cyberspace should be best implemented ».

1271 Cette position est notamment adoptée par G. DINWOODIE, L. R. HELFER, « Designing Non-National Systems: the case of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy », William and Mary Law Review, October, 2001: « a treaty such as the Hague Convention could be an important mechanism through which complainants can effectuate their non-national judgements. Relations between the Convention and the non-national system are thus critical ».

SECTION 1 Le droit sur les clauses abusives

Le droit communautaire établit un cadre particulièrement strict concernant l'arbitrage impliquant des consommateurs. En effet, la directive européenne 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, adoptée afin de rapprocher les législations nationales en matière de clauses abusives¹²⁷², interdit aux consommateurs de renoncer valablement à leur droit de porter le litige devant un tribunal étatique. L'objectif de cette législation est d'empêcher l'existence d'un déséquilibre dans la relation entre le consommateur et le professionnel, dont l'intérêt est que le consommateur adhère aux clauses pré-écrites sur lesquelles il ne peut pas exercer d'influence¹²⁷³. Ainsi, la directive précitée vise à rétablir l'équilibre entre droits et obligations des contractants afin de les placer sur un pied d'égalité¹²⁷⁴.

La loi n°95-96 du 1er février 1995 est venue transposer cette directive en droit français. Elle définit les clauses abusives à l'article L. 132-1 du Code de la consommation puis énumère dans l'annexe¹²⁷⁵ celles présumées suspectes mais dont le caractère abusif doit être prouvé par le consommateur¹²⁷⁶. Par la suite, la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 a modifié l'alinéa (q) de l'annexe, qualifiant désormais comme étant abusive toute clause ayant pour objet ou effet « de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ».

1272 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, article 1er.

1273 CJCE, 27 juin 2000, aff. C- 240/98 à C 244/98, Rec. p. I 4941, *Océano Grupo Editorial et Salvat Editores* et CJCE, 26 oct. 2006, aff. C-168/05, Rec. p. I 10421, *Mostaza Claro*, point 25.

1274 Arrêt CJCE *Mostaza Claro*, *op. cit.*, point 36; arrêt CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08, *Pannon GSM*, point 25. Pour cette raison, les auteurs de la directive la considèrent comme indispensable à l'accomplissement des missions confiées à la Communauté européenne comme le relève dans l'arrêt *Mostaza Claro*, au point 37 au sujet de l'article 3 §1 (t) du Traité instituant la Communauté Économique.

1275 L'annexe comprend les clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1, consulté sur

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000019293908&dateTexte>.

1276 C. LEGROS, « Clause compromissoire et réglementation des clauses abusives: CJCE, 26 oct. 2006 », Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2007 n°152, pages 9-15.

De même, le décret d'application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation du 18 mars 2009 instaure un système de clauses grises parmi lesquelles figure la clause d'arbitrage, de sorte qu'il appartient au professionnel de renverser cette présomption.

Ce décret fait apparaître un problème d'articulation avec l'article 2061 du Code civil applicable à l'arbitrage interne. En effet, l'article précité prévoit que les clauses d'arbitrage dans les contrats de consommation sont nulles de plein droit¹²⁷⁷ alors que le décret d'application relatif à l'article L. 132-1 du Code de la consommation établit seulement une présomption du caractère abusif et n'impose donc pas leur nullité.

Le caractère interne ou international du litige détermine l'application des dispositions: ainsi, la nullité prévue par le Code civil s'applique lorsqu'il s'agit d'un contrat interne et ne concerne pas le contrat international. Dans la dernière hypothèse, le juge peut recourir à la définition de l'article L. 132-1 Code de la consommation prévoyant la possibilité pour le professionnel de renverser la présomption d'illicéité de la clause.

L'application de la directive n'a pas seulement été problématique en droit français, elle est également créatrice de divergences jurisprudentielles entre les différents Etats membres de l'Union européenne : par exemple, les juges allemands étaient initialement réticents à contrôler les clauses contenues dans des contrats à cause du principe d'autonomie et cherchaient par conséquent un « tort disproportionné » (*unangemessene Benachteiligung*) au sens du §307I BGB (*Bürgerliches Gesetzbuch*)¹²⁷⁸. A l'inverse, la jurisprudence française octroie au juge un pouvoir étendu pour annuler d'office les clauses abusives¹²⁷⁹.

Pour mettre fin à cette divergence, l'arrêt *Asturcom* de la Cour de justice¹²⁸⁰ juge qu'« une juridiction nationale saisie d'un recours en exécution forcée d'une sentence arbitrale (...) est tenue (...) d'apprécier d'office le caractère abusif de la clause

¹²⁷⁷ F.-X. TRAIN, Observations sous CJCE *Mostaza Claro*, Gazette du Palais, 3 mai 2007 n°123, page 17.

¹²⁷⁸ Pour une analyse, voir WOLF/LINDACHER/PFEIFFER, AGB-Recht, Kommentar, 5. Auflage, Verlag C.H. Beck, 2009, page 2269 §2. Le juge allemand doit soulever le motif d'office et prononcer la nullité de la clause. Le reste du contrat demeure valide selon le §306 I BGB (WOLF/LINDACHER/PFEIFFER, *op. cit.*, page 405 §§344,345).

¹²⁷⁹ J. GHESTIN, note sous Cass. 1ère civ. 14 mai 1991, D. 1991.449.

¹²⁸⁰ CJUE, 6 oct. 2009, aff. C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones SL vs. Cristina Rodríguez Nogueira*.

d'arbitrage »¹²⁸¹ et ce malgré que le consommateur soit resté passif alors qu'il avait la capacité de faire valoir ses droits¹²⁸².

L'analyse des jurisprudences précitées nous amène à conclure que la rédaction actuelle de la clause UDRP ne permet pas de constater son caractère abusif puisqu'elle ne supprime pas le libre recours aux tribunaux. C'est pourtant précisément ce que nous proposons d'instaurer : la réforme que nous suggérons doit conférer à la procédure UDRP un caractère exclusif de tout autre recours.

Cette modification substantielle ravive le débat sur l'application du droit sur les clauses abusives à la clause UDRP.

SECTION 2 Les clauses abusives et UDRP

Pour déterminer si la clause UDRP est susceptible d'être transformée en clause arbitrale, il est nécessaire de vérifier sa validité à l'égard du droit communautaire, et plus particulièrement du droit de la consommation. En effet, la clause UDRP s'applique indifféremment à tous les registrants, qu'ils soient professionnels ou personnes privées. L'étude porte donc sur la possibilité de qualifier les parties à l'UDRP de consommateurs : cela aurait la conséquence de constater le caractère abusif de la clause UDRP et compromettrait la transformation en arbitrage.

En ce qui concerne la qualité de consommateur, il est à noter que le droit communautaire qualifie ainsi toute personne physique agissant pour un usage étranger à son activité professionnelle¹²⁸³. Par conséquent, une personne morale ne peut pas être considérée comme étant un consommateur, ce que confirme la Cour de Justice dans les

1281 Cette décision est intervenue dans une affaire concernant une sentence arbitrale rendue contre une consommatrice et dont l'exequatur est recherché en Espagne. La clause compromissoire insérée dans le contrat était abusive sans que la requérante soulève ce point devant le juge. En effet, la consommatrice est restée passive tout au long de la procédure: elle n'a ni participé à la procédure d'arbitrage, ni intenté un recours en annulation, ni soulevé le moyen de la nullité de la clause. La sentence est donc devenue définitive.

1282 Dans l'arrêt CJCE *Mostaza Claro, op. cit.*, la Cour a déjà adopté cette solution pour les recours en annulation. Elle l'élargit maintenant aux procédures d'exequatur.

1283 Directive 85/577, article 2, Directive 93/13, article 2 lit. (b), Directive 94/47, article 2, Directive 97/7, article 2(2), Directive 2002/65, article 2 lit. (d) et Directive 2005/29, article. 2 lit. (a) adoptent une formulation similaire. Cette définition est le noyau commun de toutes les versions linguistiques de la directive.

affaires jointes C-541/99 et C-542/99, *Idealservice* : « il ressort (...) clairement du libellé de l'article 2 de la directive 93/13 qu'une personne autre qu'une personne physique, qui conclut un contrat avec un professionnel, ne saurait être regardée comme un consommateur au sens de ladite disposition ».

Malgré cette jurisprudence, les législations nationales adoptent des définitions différentes de la notion de « consommateur » en transposant la directive. Par exemple, la section 13 du BGB prévoit que cette notion est variable d'un domaine de droit à l'autre. Ceci explique pourquoi le tribunal fédéral du travail allemand a pu considérer que le salarié est un « consommateur », alors qu'il agit dans le cadre de son activité professionnelle¹²⁸⁴. A l'inverse, le droit français définit les « consommateurs » à l'article 13 du Code civil comme des personnes qui « concluent une transaction qui n'est liée ni à leur activité professionnelle ni à leur activité indépendante »¹²⁸⁵.

A la lumière des positions législatives et jurisprudentielles précitées, il n'est pas certain que la notion de consommateur puisse être valablement invoquée pour caractériser une partie au litige UDRP. En effet, le requérant n'a aucun intérêt à ce que cette qualification soit retenue puisqu'il est à l'origine de la procédure. La question ne se pose donc qu'à l'égard du registrant. Mais ce dernier ne peut pas bénéficier d'un tel statut lorsqu'il se comporte comme un cybersquatteur.

En effet, le cybersquatteur exploite un grand nombre de noms de domaine à des fins spéculatives ou pour porter atteinte aux droits du requérant. Cette attitude n'est pas compatible avec la notion de consommateur, qui enregistre occasionnellement des noms de domaine pour ses besoins personnels. On voit donc que la qualification est alternative : si l'expert détermine que le registrant est un cybersquatteur, ce dernier ne pourra pas bénéficier de la protection accordée aux consommateurs. Si l'expert retient que le registrant n'a pas agi comme un cybersquatteur, il n'aura aucun intérêt à invoquer le caractère abusif de la clause UDRP puisque cette décision lui est favorable. Par conséquent, le droit sur les clauses abusives ne constitue pas un obstacle à la

¹²⁸⁴ BAG, décision du 25 mai 2005, 5 AZR 572/04, NJW 2005, 3305.

¹²⁸⁵ L'arrêt de principe dans ce domaine a été rendu par la Cass. civ. le 28 avril 1987.

transformation de la procédure UDRP en procédure arbitrale alors qu'elle supprime le recours aux tribunaux¹²⁸⁶.

Nous constatons donc que la clause UDRP est éligible à la qualification de clause arbitrale et peut par la même occasion étendre son champ d'application.

CHAPITRE 2 - Le champ d'application de la nouvelle procédure

Le champ d'application de la procédure UDRP est en principe limité au droit de marques. Pourtant, le succès que la procédure rencontre en pratique justifie son élargissement aux litiges concernant d'autres droits de propriété intellectuelle.

Ainsi, nous proposons d'étendre la procédure UDRP à d'autres droits, dont ceux mentionnés dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Il s'agirait notamment des indications géographiques (SECTION 1), les droits de la personnalité (SECTION 2) mais également d'autres signes distinctifs (SECTION 3).

SECTION 1 La prise en compte des indications géographiques par la nouvelle procédure

Dans la rédaction actuelle, la procédure ne protège pas les droits géographiques (§1), pourtant, il serait opportun qu'ils constituent des cas d'ouverture de la procédure (§2).

§1 Les droits sur les indications géographiques

Lors de la mise en place de l'UDRP en 1999, les experts OMPI ont déconseillé d'appliquer la procédure aux indications de provenance géographique car « (elles)

¹²⁸⁶ Outre le droit de la consommation, il est à noter que la validité de la clause UDRP ne semble pas non plus problématique à l'égard de sa conclusion en ligne : l'article 7 (2) de la loi type CNUDCI retient la validité d'un accord d'arbitrage conclu par voie électronique. De même, la loi allemande (§ 1031 (1) BGB), la loi britannique (*the English Arbitration Act* (Sect. 5 (6))) et la loi suisse sur l'arbitrage (*Swiss PIL Act* (Art. 178 (1))) ainsi que le droit français et le droit suédois n'exigent pas que l'accord d'arbitrage soit conclu par écrit.

constitue(nt) un patrimoine collectif et ne (peuvent) donc pas être la propriété d'opérateurs économiques »¹²⁸⁷.

Cette lecture est confirmée dans l'affaire emblématique *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne vs. Steven Vickers* concernant le nom de domaine « champagne.co »¹²⁸⁸. Le litige porte sur un nom de domaine correspondant à l'appellation d'origine protégée « Champagne », bénéficiant d'une grande renommée. Le Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, représentant les bénéficiaires de cette appellation, n'a cependant pas réussi à obtenir le transfert du nom de domaine faute d'être titulaire d'une marque correspondant au nom de domaine. Cette jurisprudence UDRP confirme que les indications géographiques ne sont pas prises en compte par la procédure UDRP et expose leurs bénéficiaires aux enregistrements frauduleux susceptibles d'induire les consommateurs en erreur sur la provenance du produit ou de ternir l'image de l'appellation d'origine.

Ce risque augmente avec l'arrivée des nouvelles extensions génériques pour lesquelles les registres privés sont en charge d'organiser la protection des indications géographiques.

La position de l'ICANN est de ne pas s'ingérer dans ce domaine, notamment puisque certains pays, qui ne sont pas membre de l'OMC et donc n'ayant pas adhéré aux accords ADPIC, ne protègent pas les indications géographiques¹²⁸⁹. Ainsi, il paraît compliqué d'uniformiser la protection des indications géographiques pour les intégrer à l'UDRP.

Malgré le risque d'atteinte aux droits des bénéficiaires d'une telle indication, une partie de la doctrine, dont on peut citer comme présentant J. PASSA¹²⁹⁰, considère que l'exploitation d'une extension générique par une entreprise privée n'est pas

1287 OMPI, D 2005-0006, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) c. Internet SARL*, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/dfr2005-0006.html>.

1288 Décision OMPI, DCO2011-0026.

1289 Pas tous les pays sont membres de l'OMC de sorte qu'ils n'ont pas encore signé l'accord sur les ADPIC, voir à ce sujet site internet de l'OMC, Pays les moins avancés, consulté sur https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org7_f.htm : « Huit autres PMA sont en train de négocier pour accéder à l'OMC, à savoir: Bhoutan, Comores, Éthiopie, Sao Tomé-et-Principe, Somalie, Soudan, Soudan du Sud et Timor-Leste ».

1290 Avis de J. PASSA sur l'ouverture des extensions « .wine » et « .vin » à la société *Donuts inc.*, consulté sur <https://www.icann.org/en/system/files/files/analysis-wine-vin-22mar14-en.pdf>.

problématique tant qu'elle empêche les enregistrements attentatoires aux droits de propriété intellectuelle et notamment des IGP¹²⁹¹. Cependant, le gouvernement français ne suit pas cet avis lorsqu'il décide de s'opposer à la création de certaines extensions génériques « .wine » et « .vin ».

Alors que ces extensions sont incontestablement génériques, la perspective qu'elles soient gérées par le registre privé *Donuts*, a suscité la crainte qu'il y commercialise des noms de domaine correspondant à des IGP sans prévoir de protection pour les bénéficiaires¹²⁹². En effet, le registre n'a pas annoncé de mesures spécifiques permettant aux représentants des IGP d'enregistrer prioritairement le nom de domaine, ni de bloquer cet enregistrement lorsqu'il est demandé par des registrants qui ne sont pas bénéficiaires de l'IGP. Cette opposition n'a toutefois pas abouti et le lancement des extensions, allouées à *Donuts*, a commencé en novembre 2015 sans que des mesures spécifiques protégeant les indications géographiques n'aient été prises.

1291 A ce sujet, J.PASSA indique que les noms de domaine devraient être attribués en tenant compte des droits géographiques, de sorte que le registre doive mettre en place un mécanisme de protection des droits, voir Avis de J. PASSA, *op. cit.*

1292 La députée P. GOT a formulé la Question N° 29960 au Ministère des PME, consulté sur <http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-29960QE.htm>, aux termes de laquelle elle considère que la création d'une extension « .vine » ou « .vin » qui pourrait être attribuée à n'importe quel acteur économique « présente néanmoins certains risques, notamment pour la protection des appellations d'origine ». Elle demande que le gouvernement français intervienne auprès de l'ICANN pour assurer la défense des droits géographiques au sein de ces extensions pour éviter que « n'importe quelle société (puisse) acheter une adresse internet finissant par « .vin » ou « .wine » ouvrant ainsi une nouvelle brèche dans la protection des indications géographiques protégées ». Cette intervention de la part du gouvernement s'est soldée par un échec comme le reconnaît le ministre dans la réponse du 15 octobre de la même année: « les délégations ont demandé que les domaines « .vin » et « .wine » ne figurent plus sur la liste des domaines dont le GAC demande le gel du processus de délégation. (...) La présidente du GAC a envoyé, au début du mois de septembre 2013, une lettre au président de l'ICANN l'informant qu'en l'absence de consensus au sein du GAC sur la nécessité de mettre en place des règles particulières protégeant les indications géographiques, l'ICANN pouvait continuer le processus de délégation de ces deux domaines internet (...). La France, en étroite collaboration avec la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne, continuera à s'opposer à toute délégation tant que les modalités d'enregistrement des noms de domaine en « .vin » et « .wine » ne protégeront pas de manière satisfaisante les indications géographiques européennes ».

Ainsi, le registre a suivi le processus de lancement classique¹²⁹³ à l'exception du « *Early Access Program* »¹²⁹⁴ permettant « d'enregistrer le nom de domaine que l'on souhaite lors des sept jours précédant le lancement officiel. Le coût de l'enregistrement prioritaire décroît du premier au cinquième jour de cette phase ». Ce mécanisme confirme le caractère spéculatif de l'extension, d'autant plus que la phase de lancement ne prévoit aucun droit prioritaire pour les bénéficiaires d'indications géographiques.

A ce sujet, Philippe MARTIN note dans une communication sur l'attribution des noms de domaine « .wine » et « .vin »¹²⁹⁵ que cette problématique ne s'arrête pas au domaine du vin, dès lors qu'elle se pose dans les mêmes termes pour les extensions « .food », « .coffee » ou « .cheese ». Les bénéficiaires d'IGP sont privés de protection dans les extensions génériques existantes, puisqu'ils ne bénéficient d'aucun droit prioritaire lors de la phase d'enregistrement ni de recours extra-judiciaire contre les noms de domaine attribués dans les nouvelles extensions génériques¹²⁹⁶.

En dehors des marques, seuls les noms géographiques importants sont protégés car ils figurent sur une liste interdisant leur enregistrement en tant que nom de domaine¹²⁹⁷. Dans la mesure où les indications géographiques ne font pas partie de cette liste, elles sont susceptibles d'être enregistrées et sont donc exposées aux violations. Pourtant, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques¹²⁹⁸ note que les « noms d'États, de capitales et de régions ne couvrent pas nécessairement tout l'éventail des noms géographiques qui sont

1293 Il s'agit d'une *Sunrise Period* qui s'étend du 17 novembre 2015 au 16 janvier 2016 pendant laquelle l'enregistrement d'un nom de domaine pour les extensions « .wine » et « .vin » est réservée au titulaire d'une marque enregistrée, exploitée et inscrite sur la base de données TMCH.

1294 Nous pouvons traduire cette notion par « période de programme d'accès anticipé (EAP) », se déroulant du 20 janvier au 27 janvier 2016.

1295 Ph. ARMAND MARTIN, Commission des affaires européennes, Communication sur l'attribution des noms de domaine « .wine » et « .vin » sur internet, 4 nov. 2014, consulté sur https://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/communications/Comm_attribution_noms_domaines_wine_vin_internet.pdf.

1296 Dans la mesure où l'UDRP n'est ouverte qu'aux titulaires de droits de marque.

1297 Ainsi, toute demande d'enregistrement contenant un nom géographique figurant sur cette liste doit satisfaire à des exigences supplémentaires définies dans le Module 2, pages 2-17 et 2-18 du Guide de candidature de l'ICANN.

1298 Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, SCT, créé en 1998, est un organe délibérant chargé de faciliter la coordination du développement progressif du droit international des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, y compris l'harmonisation des législations et procédures nationales, et de donner des orientations à cet égard.

considérés comme commercialement, historiquement ou culturellement importants pour le pays ou le gouvernement local en cause.

D'ailleurs, les autorités concernées n'ont ni la possibilité d'ajouter de nouveaux noms à cette liste ni les moyens juridiques d'opposer leurs droits contre des noms de domaine dans le cadre des mécanismes prévus par l'ICANN »¹²⁹⁹. Ainsi, la Commission attire l'attention sur l'existence de variantes des noms d'États ou de capitales¹³⁰⁰, qui ne sont pas prises en compte dans cette liste exhaustive et invite l'ICANN à élargir celle-ci pour que « les indications géographiques (soient) incluses dans la liste ».

Nous notons que cette préconisation a déjà trouvé écho dans certaines nouvelles extensions génériques comme le « .bio » administrant les noms de domaine relatifs aux produits de l'agriculture biologique, visant également la production de vins. Elle prévoit que l'enregistrement des AOP (appellations d'origine protégée), étant une forme particulière des IGP, soit réservé¹³⁰¹ aux seules interprofessions¹³⁰². L'organisation de cette protection des IGP rappelle les termes du Code des postes et des communications, dont l'article L.45-2, alinéa 3 prévoit que « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est identique ou apparenté à celui (...) d'une collectivité territoriale ».

Il convient de s'inspirer de cette disposition pour organiser la protection des indications géographiques dans la nouvelle procédure.

§2 L'intégration des droits géographiques dans l'UDRP

Afin d'intégrer les indications géographiques dans la procédure UDRP, il est nécessaire de définir leur régime. En droit international, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1833 énonce à l'article 10 concernant les « indications

¹²⁹⁹ SCT/31/8 REV.4, Trente et unième session, Genève, 17 au 21 mars 2014, consulté sur http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/fr/sct_31/sct_31_8_rev_4.pdf.

¹³⁰⁰ SCT/31/8 REV.4, *op. cit.*, point 3.

¹³⁰¹ Conformément à l'article 3.3 des règles encadrant les noms de domaine enregistrés dans l'extension « .bio ».

¹³⁰² Par exemple, le Conseil des Vins de Saint-Emilion est le seul titulaire autorisé à enregistrer les noms de domaine « saintemilion.bio » et « saint-emilion.bio ».

fausses », qu'est sanctionnée « l'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse concernant la provenance du produit (...) ». Plus précisément, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC)¹³⁰³ définit depuis 1994 les indications géographiques comme étant une catégorie indépendante de la propriété intellectuelle, au même titre que le droit d'auteur, les marques, les brevets et les dessins industriels¹³⁰⁴. La protection des appellations d'origine, faisant partie des indications géographiques, est précisée dans l'Arrangement de Lisbonne¹³⁰⁵ en vertu duquel tous les États signataires sont tenus de protéger une appellation contre l'usurpation ou l'imitation une fois qu'elle est enregistrée par le Bureau international de l'OMPI à Genève à la demande d'un État contractant¹³⁰⁶. Ainsi, l'appellation protégée dans le pays d'origine ne peut être réputée avoir acquis un caractère générique dans un pays tiers¹³⁰⁷.

Pour intégrer la protection des indications géographiques dans les principes directeurs, il est nécessaire de combiner les dispositions UDRP avec les traités internationaux et notamment avec les principes fixés dans l'accord ADPIC concernant les indications géographiques. A ce titre, il importe peu que certains pays n'aient pas signé l'Accord ADPIC.

Nous proposons d'intégrer ces dispositions dans la procédure UDRP, pour que tous les registrants, quel que soit leur pays de provenance, aient l'obligation de se conformer

1303 En 2021, l'OMC compte 164 Etats membres, conformément à la « Liste des Membres et Observateurs », consultée sur https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm.

1304 L'article 22 (2) (a) ADPIC prévoit que « pour ce qui est des indications géographiques, les Membres prévoient les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher: (a) l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit; (b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris (1967) ».

1305 Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958, modifié le 28 septembre 1979, consulté sur <https://wipolex.wipo.int/fr/text/285839>.

1306 Même lorsque l'appellation est utilisée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que « genre », « type » ou similaires (article 3 de l'Arrangement de Lisbonne).

1307 Cependant, un Etat peut déclarer, dans le délai d'un an après avoir reçu l'avis d'enregistrement, qu'il ne peut pas assurer sa protection sur son territoire (article 5.3 de l'Arrangement de Lisbonne). Une telle déclaration doit inclure les motifs du refus de protection. Les États contractants peuvent ultérieurement retirer un refus selon une procédure prévue dans le système de Lisbonne.

aux normes adoptées en vue de la défense des indications géographiques : les dispositions s'inspirant des Accords ADPIC s'appliqueraient ainsi directement aux litiges opposant le titulaire du nom de domaine au défendeur à la procédure UDRP.

Quant aux contours exacts de la procédure, nous proposons qu'elle impose au requérant de prouver son intérêt à agir, pouvant notamment résulter du fait d'être titulaire de l'indication géographique¹³⁰⁸. Cette démonstration n'est pas aisée puisqu'aucune personne physique ne peut se prévaloir de l'indication géographique à titre individuel. Ainsi, nous proposons que les principes directeurs prévoient que seule une entité suffisamment représentative puisse introduire une action UDRP, notamment un comité interprofessionnel ou un organisme de défense et de gestion (personne morale de droit privé, regroupant l'ensemble des professionnels intéressés par la protection d'une même indication géographique)¹³⁰⁹. Les nouvelles dispositions peuvent à ce sujet s'inspirer des décisions ADR¹³¹⁰ en vertu de laquelle une localité est recevable à introduire la procédure à condition de prouver qu'elle est une entité géographique constituant un cercle administratif¹³¹¹.

Une fois que le requérant a démontré son intérêt à agir, il serait également amené à prouver certains éléments figurant dans la procédure UDRP : il s'agit du risque de confusion entre l'indication géographique et le nom de domaine, l'absence de droits du registrant sur le nom de domaine¹³¹² ainsi que la mauvaise foi dans l'enregistrement et dans l'utilisation de celui-ci. La preuve de ces trois éléments est cumulative en UDRP, mais il serait opportun de la transformer en preuve alternative¹³¹³, pour que le requérant

1308 Article 4 (a)(i) des principes directeurs UDRP.

1309 Dans l'hypothèse du nom d'une ville, l'organe autorisé d'agir serait la mairie.

1310 Procédure de règlement extrajudiciaire des différends (ADR) relative aux noms de domaine enregistrés en « .eu ».

1311 Cette exigence ressort de la décision CAC 2781 du 15 novembre 2006, *Stadt Koeln vs. Tempus Enterprises Ltd.*, « koeln2010.eu » relative au nom de domaine « koeln2010.eu » : « prove the name being protected by national and/or Community law ». La même solution est retenue dans les affaires CAC 386, décision du 11 juillet 2006, *Stockholms Stad vs. Traffic Web Holding BV*, « stockholm.eu » relative au nom de domaine « stockholm.eu », ainsi que dans l'affaire CAC 475, *Helsingin Kaupunki vs. Traffic Web Holding BV*, relative au nom de domaine « helsinki.eu ».

1312 Article 4 (c) (ii) des principes directeurs UDRP.

1313 Pour la proposition de modifier les principes UDRP en ce qu'ils exigent la démonstration cumulative de l'enregistrement et de l'utilisation de mauvaise foi, voir *infra*.

prouve soit l'absence d'intérêt légitime, l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine.

Quant à l'absence d'intérêt légitime, il est indispensable de renverser la charge de preuve et, en ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi, l'objectif de la nouvelle procédure est de déterminer les intentions du registrant. Ce dernier est appelé à expliquer les raisons l'ayant amené à enregistrer le nom de domaine correspondant à une indication géographique. Un motif licite prouve la bonne foi au moment de l'enregistrement.

Nous suggérons d'accompagner la mise en place de cette disposition d'un mécanisme de protection des indications géographiques : au moment d'envoyer la demande d'enregistrement, le registrant reçoit une notification de la part du registrar l'informant d'une liste d'appellations protégées. Le simple enregistrement du nom de domaine correspondant à l'une d'elles prouve la mauvaise foi du registrant. A l'inverse, les indications géographiques non spécifiquement protégées par l'Arrangement de Lisbonne ne font objet d'aucune liste. Par conséquent, il n'est pas possible d'établir une présomption irréfragable d'enregistrement de mauvaise foi, élément permettant au registrant de démontrer qu'il ne connaissait pas l'existence de cette indication géographique. Dans cette hypothèse, il échappe à la sanction lorsqu'il prouve avoir exploité le nom de domaine sans créer un risque de confusion avec l'indication géographique.

En vertu de ce mécanisme, l'utilisation de mauvaise foi peut être constatée indépendamment de l'enregistrement de mauvaise foi. En effet, le titulaire du nom de domaine ignorant l'existence de l'indication géographique au moment de l'enregistrement, peut par la suite utiliser le nom de domaine de manière attentatoire à l'indication géographique. Ce comportement correspond à l'usage de mauvaise foi. Il est important de prévoir que toute utilisation aboutissant à la création d'une confusion avec les produits du terroir (ceux qui sont protégés par l'IGP) soit considérée comme étant de mauvaise foi. En effet, cette utilisation permet au registrant de profiter indûment de la notoriété de l'indication géographique pour rediriger les internautes vers ses propres produits qui ne bénéficient pas de l'indication. De même, l'utilisation

du nom de domaine de mauvaise foi peut être également constatée lorsque le registrant empêche le requérant d'enregistrer le nom de domaine, afin de le lui revendre.

En conclusion, nous suggérons de modifier les principes directeurs pour qu'ils protègent les indications géographiques : il suffit de les réécrire en appliquant une logique semblable à celle régissant la protection des marques. D'ailleurs, c'est suivant ce même schéma que devrait être organisée la prise en compte des droits sur la personnalité.

SECTION 2 La prise en compte des droits sur la personnalité par la nouvelle procédure

La pratique confirme que les droits liés à la personnalité ne sont pas pris en compte par la procédure UDRP (§1). Cependant, il est nécessaire de les protéger dans la nouvelle procédure unifiée (§2).

§1 La prise en compte des droits de la personnalité par l'UDRP

L'UDRP protège le droit de marque et ne s'applique pas à d'autres droits, à l'instar de ceux liés à la personnalité. En pratique, les experts UDRP vérifient à l'aide d'un faisceau d'indices l'existence d'une marque non enregistrée, appelée « marque d'usage ». La particularité de ce faisceau est qu'il ne relève pas d'une appréciation uniforme. J.D. LIPTON critique ce fait dans son ouvrage « Celebrity in Cyberspace : A Personality Rights Paradigm for Personal Domain Name Disputes ». Il note que cette appréciation varie en fonction de l'expert.

Ainsi, certaines personnalités politiques, sans vendre de biens ou de services, sont reconnues comme étant titulaires de marques d'usage parce qu'elles commercialisent des livres. A l'inverse, des personnalités du monde cinématographique ou du monde de la musique, n'ont pas pu prouver qu'ils bénéficient d'une marque d'usage sur leur nom bien qu'elles commercialisassent des chansons¹³¹⁴.

¹³¹⁴ A ce sujet, voir page 37.

Ces décisions contradictoires s'expliquent par l'absence de définition uniforme de marque d'usage. Le seul point commun entre les décisions UDRP est l'exigence de la condition de commercialité, permettant d'établir que le nom de domaine joue un rôle de marque. Cette position paraît insatisfaisante car elle subordonne la protection des noms à leur usage commercial¹³¹⁵, excluant les noms de domaine utilisés à des fins extrapatrimoniales. Pourtant, selon la pertinente formule de G.LOISEAU¹³¹⁶, les « droits extrapatrimoniaux (...) assurent à tout sujet de droit la possibilité de protéger sa personnalité contre les initiatives des tiers », dont nous déduisons le besoin spécifique de protéger cette sorte de noms de domaine¹³¹⁷. Ils permettent au registrant personne physique de figurer dans les résultats des moteurs de recherche pour présenter son profil professionnel, maintenir ou établir le contact avec des amis ou de la famille¹³¹⁸ et ce en dehors de toute considération patrimoniale.

Afin d'organiser la défense des droits de la personnalité, le *common law* américain « distingue un droit négatif, le *right to privacy*, qui permet d'interdire et de sanctionner

1315 W. CHIK s'interroge sur les éléments protégés par l'UDRP : doivent-ils obligatoirement revêtir un intérêt commercial ? Voir pour cette analyse, W. CHIK, « Lord of Your Domain, But Master of None: The Need to Harmonize and Recalibrate the Domain Name Regime of Ownership and Control », *International Journal of Law and Information Technology* 16(1):8-72, janvier 2008, page 44: « why must there be a commercial interest aspect to protection? It appears that this linkage to the offer of goods and services is incidental to the extension of protection to trademark and service mark rights, but it does not consider the other types of interests, public and private, which can legitimately apply to domain names ».

1316 G. LOISEAU, « La propriété d'un nom notoire », *Recueil Dalloz*, D. 2003. 2228, 25 septembre 2003.

1317 Comme le note J.D. LIPTON dans son ouvrage « *Celebrity in Cyberspace : A Personality Rights Paradigm for Personal Domain Name Disputes* », 65 *Wash. & Lee L. Rev.* 1445 (2008), consulté sur

<https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol65/iss4/5> à la page 57 : « UDRP will not help much with this balance because of their focus on commercial bad faith cybersquatting ». Dans le même sens, voir Report of the *Second WIPO Internet Domain Name Process*, Sept 3, 2001, page 188, consulté sur

<http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report/html/report.html#5> : « the names of political figures, religious leaders, scientists and historical persons may never have been used in commerce and, thus, are unlikely to have trademarks associated with them ».

1318 Au sujet de la protection des noms, J.D. LIPTON, *op. cit.*, page 47 s., note que des intérêts extra-pécuniaires, comme le droit à la vie privée, la dignité ou le droit à l'image devraient tout autant être protégés que des intérêts pécuniaires :

« because of the currently words-only feature of domain names, not only companies and businesses with vested commercial interest in a name are concerned with its usage but also individuals and entities with interests to protect that are not necessarily pecuniary. For instance, individuals may want to protect their online privacy, or the dignity and integrity in a name and the image invested in the personality that is tied to the name, as well as potential publicity rights that can be difficult to quantify in terms of monetary damages. Another example is a non-profit organization such as a political party, charitable society or other organization, which will have interests relating to public image, objectives and purposes and in ensuring that accurate information is communicated to their audience ».

toutes les atteintes à la vie privée, et un droit positif, le *right to publicity*, permettant d'exploiter commercialement et publiquement sa vie privée et son droit à l'image »¹³¹⁹. Ce « droit de contrôle de l'usage de son identité présenté comme cessible »¹³²⁰ est pour la première fois reconnu aux Etats-Unis en 1944 dans l'arrêt *De Havilland vs. Warner Brothers Pictures Inc.*¹³²¹ Il consacre la possibilité « de détacher l'identité de la personne humaine pour la transformer en bien incorporel indépendant »¹³²². De cette manière, le *right of publicity* reconnaît un droit de propriété intellectuelle comparable au droit des marques dont le but est de protéger le public ou le consommateur contre les fausses descriptions ou représentations. Il n'est en droit américain pas conditionnée à la notoriété ou à la renommée de son bénéficiaire, de sorte que toute personne peut s'en prévaloir¹³²³.

Puisqu'il s'agit d'un « droit inhérent à chaque être humain de contrôler l'usage commercial de son identité »¹³²⁴ ou de certains aspects de sa personnalité¹³²⁵, sa violation est sanctionnée dès la simple évocation illicite (donc non-autorisée) de l'identité d'une personne.

Aux Etats-Unis, la consécration du *right of publicity* n'est pas uniforme, elle relève du pouvoir étatique fédéré. Si certains Etats fédérés vont jusqu'à admettre la transmission

1319 Cité d'après A. R. BERTRAND, « Droit d'auteur », Chapitre 203, Dalloz action, 2010.

1320 Th. GISCLARD, « Le singulier duel entre les droits de la personnalité et la liberté d'expression des réalisateurs de biopics hollywoodiens », *Légipresse* 317, 10 juin 2018.

1321 *De Havilland vs. Warner Brothers Pictures Inc.*, 153 P.2d 983 (Cal. App. 2d. Dist. 1944).

1322 Th. GISCLARD, *Légipresse* 317, 10 juin 2018, *op. cit.*

1323 Une illustration pour une action sur la base des *Publicity rights* est l'action collective contre Facebook et sa pratique des *sponsored stories* devant la Cour de Californie, voir à ce sujet *United States District Court of California San Francisco Division, Fraley vs. Facebook, Inc., Case No CV 11-01726 RS, 19 Septembre 2013*. Les demandeurs à la procédure estiment que leur image est utilisée de manière commerciale par la société Facebook qui associait les « j'aime » des utilisateurs à des publicités apparaissant sur le fil d'actualité de leurs amis. Les parties ont finalement abouti à un accord en vertu duquel Facebook a créé un fond de 20 millions de dollars pour les victimes et a modifié ses conditions d'utilisation.

1324 Cité d'après Th. GISCLARD, « La protection post mortem des droits de la personnalité et le contrat de licence », *Légipresse* 2014. 498 se référant à J.T. McCARTHY, « The Rights of Publicity and Privacy », West, 2014, § 1:3.

1325 G. LOISEAU, « La propriété d'un nom notoire », *Recueil Dalloz*, D. 2003. 2228, 25 septembre 2003 : « Les droits nord-américains, les premiers, ont ainsi adopté il y a cinquante ans un *right of publicity* qui saisit la personnalité dans sa dimension marchande et confère au sujet le droit de contrôler les utilisations commerciales ou publicitaires des attributs de cette personnalité ».

post mortem du *right of publicity*¹³²⁶, d'autres, comme le Minnesota ne disposent d'aucune législation à ce sujet. Tel est également le cas du droit britannique, qui « persiste à refuser une protection des droits de la personnalité permettant à toute personne d'exercer un contrôle sur l'exploitation commerciale des attributs de sa personnalité »¹³²⁷.

En France, la situation est plus nuancée : une partie éminente de la doctrine défend la création d'un droit incorporel calqué sur le *right of publicity*¹³²⁸ en proposant de distinguer entre les droits primaires de la personnalité, extrapatrimoniaux, et des droits dérivés de la personnalité, patrimoniaux, nés de la notoriété de certaines personnes¹³²⁹. Cette réflexion relève cependant du domaine de la théorie doctrinale qui critique le législateur pour ne pas avoir « profité de cette codification (Avec la loi no 92-597 du 1er juillet 1992) pour étendre la « propriété intellectuelle » à certains autres droits « incorporels », notamment les droits de la personnalité, (...) comme c'est le cas aux États-Unis pour le « right to publicity »¹³³⁰.

1326 Th. GISCLARD, *Légipresse* 2014. 498, *op. cit.* énumère comme législations prevoyant la transmission *post portem* des *rights of publicity* : « California Civil Code § 3344.1 ; Florida Statutes § 540.08 ; 765 Illinois Compiled Statutes 1075/15-30 ; Indiana Code § 32-36-1-18 ; Kentucky Statutes § 391.170 ; Nevada Revised Statutes § 597.800 ; Ohio Revised Code § 2741.04 ; 21 Oklahoma Statutes § 1448 ; 42 Pennsylvania Statutes § 8316 ; Tennessee Enacted Acts § 47-25-1104 ; Texas Property Code § 26.005 ; Revised Code of Washington § 63.60.030. Dans le Connecticut, la Géorgie, le Michigan, le New Jersey, la Caroline du Sud et l'Utah, la transmissibilité du *right of publicity* découle de la *common law* ». La même possibilité est prévue « dans les provinces de *common law* du Canada, au Mexique, en Jamaïque, en Équateur, en Colombie, au Suriname, en Bolivie, au Brésil, au Pérou, au Paraguay, en Uruguay, et en Argentine. La survie des droits de la personnalité après le décès de leur titulaire est notamment reconnue sur le continent africain en Éthiopie, au Gabon, en République démocratique du Congo et en Angola, et, sur le continent asiatique, en Russie, en Arabie Saoudite, au Vietnam, en Indonésie, aux Philippines, et en Corée du Sud », cité d'après Th. GISCLARD, *Légipresse* 2014. 498, *op. cit.*

1327 Th. GISCLARD, « La sanction par le *passing off* de l'exploitation commerciale de l'image d'autrui en Angleterre », *Légipresse* 170, 10 mars 2015, note que la victime « ne peut se fonder que sur le « *passing off* », qui permet de sanctionner certaines formes de concurrence déloyale(4), exige, dans sa "trinité classique", la réunion de plusieurs conditions, (...) : une *misrepresentation*, c'est-à-dire une fausse déclaration, faite par un commerçant dans le cours de son commerce, à des clients prospectifs de biens ou services qu'il commercialise, destinée normalement à nuire à un autre commerce ou au *goodwill*, sorte de force d'attraction de la clientèle, d'un autre commerçant, et qui cause effectivement, ou menace de causer, un préjudice au commerce ou au *goodwill* de ce commerçant ».

1328 Voir en ce sens, G. LOISEAU, *op.cit.*, « Le droit de propriété incorporelle permet alors assurément d'asseoir un monopole sur le bien immatériel que constitue, en fait, la personnalité notoire ». Voir aussi J.-M. BRUGUIÈRE, note sous CA Versailles, 22 sept. 2005, *Légipresse* 2006, III, page 109.

1329 G. LOISEAU, « La propriété d'un nom notoire », *op.cit.*

1330 Cité d'après A. R. BERTRAND, « Droit d'auteur », *Dalloz action*, Chapitre 101, 2010.

Nous notons tout de même une ouverture de la jurisprudence « à la considération de droits patrimoniaux de la personnalité »¹³³¹ semblant, contrairement à la jurisprudence américaine, être conditionnée à la notoriété ou la renommée des personnes qui en invoquent le bénéfice¹³³². En tout état de cause, aucune dévolution *post mortem* de ces droits n'est envisagée par la jurisprudence française¹³³³.

Face à ces hésitation jurisprudentielles, une seule certitude s'impose : il serait bénéfique pour la sécurité juridique des titulaires des droits de personnalité que ces dernières soient intégrées comme cas d'ouverture dans la procédure UDRP. Ainsi, ils pourraient être protégés contre des enregistrements abusifs sous forme de nom de domaine et ce même en absence de dispositions législatives nationales. Dans cette dernière hypothèse, le rôle de l'UDRP serait indispensable pour la protection de ces droits puisqu'il s'agirait de la seule procédure ouverte aux titulaires de droits de la personnalité¹³³⁴.

1331 CA Aix-en-Provence, 21 mai 1991, RJDA 1991, n° 756, page 665; CA Paris, 2 févr. 1993, D. 1993, IR p. 118 ; TGI Paris, 22 sept. 1999, CCE 2000, Comm. n° 59, obs. A. LEPAGE ; CA Versailles, 2 mai 2002, Légipresse 2002, n° 192-I, page 69 ; TGI Nîmes, 30 sept. 2002, Gaz. Pal., 16 mai 2003, page 23, note H. VRAY ; TGI Nanterre, 23 oct. 2002, Légipresse 2003, n° 199-I, page 23 ; CA Paris, 28 févr. 1980, D. 1982, Somm. page 92, obs. F. ALAPHILIPPE et J.-P. KARAQUILLO; TGI Nanterre, 6 avr. 1995, Gaz. Pal. 1995, 1, page 285. Voir aussi CE, 3 mars 1993, Dr. fisc. 1993, n° 25, page 1093, concl. O. FOUQUET.

1332 Cette conclusion ressort de l'étude de l'arrêt CA Toulouse, 15 avr. 2003, *M. Barthez c. Sté Hachette Filipacchi Associés* : le droit d'un footballeur connu « de tirer profit de la notoriété et de sa réputation en exploitant commercialement les attributs de sa personnalité n'est pas contesté », pour apprécier si cette personne avait « été privée d'un manque à gagner du fait de la publication sans son autorisation de deux photographies le représentant » et avait « perdu une chance d'exploiter commercialement son nom et son image » ; à ce sujet, voir l'analyse de G.LOISEAU, « La propriété d'un nom notoire », Recueil Dalloz, *op. cit.* : « ces droits patrimoniaux peuvent être définis comme ceux des personnes renommées de contrôler l'exploitation commerciale de leur personnalité (...) le droit de propriété incorporelle permet alors assurément d'asseoir un monopole sur le bien immatériel que constitue, en fait, la personnalité notoire ».

1333 « Le droit français reconnaît le droit de tirer profit des utilités économiques des attributs de la personnalité, lequel est transmissible entre vifs », cité d'après G. LOISEAU, note sous Cass. 1ère civ., 11 déc. 2008, pourvoi n° 07-19.494, JCP 2009. II. 1002. Peu d'Etats excluent la transmissibilité *post mortem*, comme l'Etat de New-York, l'ayant admis dans l'arrêt *Pirone vs. MacMillan, Inc.*, 894 F.2d 579, 586 (2d Cir. 1990) et celui du Wisconsin dans l'arrêt *Hagen vs. Dahmer*, 24 Media L. Rep. (Bna) 1131 (E.D. Wis. 1995). Cette position est partagée en Europe par la jurisprudence suisse, d'ailleurs critiquée sur ce point par A. BÜCHLER, « Die Kommerzialisierung Verstorbener, Ein Plädoyer für die Vererblichkeit vermögenswerter Persönlichkeitsrechtsaspekte », AJP 2003, 3 et T. GRIEDER, « Plädoyer für den postmortalen Persönlichkeitsschutz », AJP 2001.

1334 J.D. LIPTON, *op. cit.* page 62, note que « The new PDRP may also fill some gaps in the legal systems of some jurisdictions that do not have specific protections for personal names or identities outside of trademark law ».

Pour organiser cette inclusion des droits de la personnalité dans la procédure UDRP, le préalable nécessaire est de déterminer quelle catégorie de titulaires y serait éligible : s'agirait-il, comme le laisse entendre la jurisprudence américaine, de toute personne ou l'UDRP serait-elle réservée, comme en droit français, aux seuls bénéficiaires d'un nom notoire ou renommé ? Il est plus prudent de choisir la dernière hypothèse, puisque d'homonymie imposeraient aux experts la très lourde tâche de pondérer les intérêts des personnes portant le même nom et se prévalant d'un droit sur celui-ci. Nous pouvons défendre ce choix comme étant constitutif d'un juste milieu entre la très restrictive condition de commercialité ou l'autre cas d'ouverture très large, qui permet d'agir à toute personne.

Cependant, nous proposons d'intégrer dans la procédure UDRP une clause en vertu de laquelle le titulaire du nom de domaine puisse prouver de manière irréfragable son intérêt légitime d'enregistrer le nom de domaine dès lors que celui-ci correspond à la fois à son nom de famille et son prénom. En vertu de la nouvelle procédure, l'expert UDRP rejette toute demande dirigée contre le registrant ayant déposé une combinaison entre son prénom et nom de famille. Le registrant peut ainsi bénéficier de l'adage « le premier est préféré en droit » et ce même face à tout requérant homonyme célèbre ou titulaire d'une marque antérieure identique.

Notre proposition vise par conséquent de supprimer la condition de commercialité en organisant la protection des droits de la personnalité en dehors de toute considération commerciale¹³³⁵. C'est déjà prévu dans la charte de nommage relative aux extensions correspondant au territoire français : l'article L. 45-2, alinéa 2 du Code des postes et des communications électroniques permet de demander le transfert ou la suppression d'un « nom de domaine qui est 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 ». Plus précisément, le législateur prévoit à l'article R. 20-44-46

¹³³⁵ En ce sens, W. CHIK, *op. cit.*, page 44: « consideration should be given to expanding the challenge procedure under the UDRP (and NDRPs) to those with rights other than trade and service mark rights, such as names, including personal names, trade names (i.e. is the name under which a business operates) and even geographical indicators (i.e. the name of a geographic place or region from which certain products are produced or originate) ». W. CHIK propose d'étendre les principes directeurs au-delà du droit de marque pour que la procédure UDRP protège tous les « noms » parmi lesquels il propose de faire figurer les noms personnels, noms commerciaux ainsi que des indications géographiques.

de ce Code qu'« un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ».

Ainsi, les rédacteurs de la nouvelle procédure unifiée pourraient s'inspirer de la législation précitée et prévoir la protection des droits liés à la personnalité.

§2 Les droits liés à la personnalité dans la nouvelle procédure

Il est nécessaire de définir précisément les droits éligibles à cette protection par la nouvelle procédure unifiée. Nous recommandons d'ouvrir le recours aux seuls titulaires d'un pseudonyme ou patronyme notoire ou bénéficiant d'une renommée. Ainsi, un certain degré de célébrité¹³³⁶ constituerait un cas d'ouverture pour la nouvelle procédure unifiée. L'idée étant de faciliter la sélection des demandes infondées ou celles qui ne peuvent pas prouver l'impossibilité de coexistence entre leur patronyme et le nom de domaine d'un tiers.

Cependant, nous militons pour une interprétation large de l'intérêt à agir dans le cadre de pseudonymes ou patronymes: en effet, non seulement les titulaires d'un patronyme ou pseudonyme peuvent avoir un intérêt à agir mais également leurs héritiers, qui ont l'objectif de promouvoir et protéger le nom du défunt. Ce point soulève des questions sur la dévolution des droits à l'héritier, afin de déterminer s'ils peuvent contester l'enregistrement par un tiers du nom de domaine reprenant le nom du défunt. Selon J.D. LIPTON, cette question ne trouve pas de réponse unanime auprès des tribunaux américains mais l'auteur se réfère à l'exemple des noms de domaine « alberteinstein.com » et « einstein.com », qui ne sont pas exploités par leur registrant, pour considérer qu'ils seraient sûrement exploités pour promouvoir la mémoire d'Einstein s'ils appartenaient à son héritier¹³³⁷. Prenant appui sur cette considération, nous jugeons utile d'insérer dans la nouvelle procédure unifiée une disposition en vertu

¹³³⁶ La condition de célébrité est importante puisqu'elle permet de justifier d'un risque de confusion, voir *infra*.

¹³³⁷ J.D. LIPTON, *op. cit.*, page 74 : « On the other hand, given that the current registrants of < einstein.com > and < alberteinstein.com > do not appear to be using the names for any particular purpose, it is arguable that the names would be better utilized by Einstein's estate for information about Einstein and his life ».

de laquelle les héritiers soient admis d'entamer la procédure extra-judiciaire afin de défendre le nom du défunt¹³³⁸.

Ainsi, le requérant lui-même serait éligible à protéger son patronyme mais également ses héritiers. Pour rendre cette protection effective, il est nécessaire d'inscrire son régime au sein de la nouvelle procédure unifiée. A ce sujet, il est utile de transposer le régime de la marque prévu à l'article 4 (a) des principes directeurs UDRP aux noms et d'imposer au requérant de démontrer l'existence d'un risque de confusion entre son nom et le nom de domaine. Comme pour le droit de marque, la protection des droits de la personnalité doit être conditionnée à leur caractère distinctif et au rayonnement du nom.

Quant aux noms de domaine enregistrés dans une extensions locale, il convient de vérifier si le nom est connu par le public visé par l'extension. Ainsi, il suffirait à l'expert d'analyser la correspondance entre le territoire visé par l'extension et le degré de célébrité dont bénéficie le requérant sur ce territoire. Par exemple, une personnalité française dont la célébrité se limite à la France, ne peut pas craindre un risque de confusion entre son patronyme et un nom de domaine enregistré dans l'extension allemande « .de ». Inversement, une personnalité connue en Allemagne peut dénoncer un risque de confusion lorsque son patronyme est enregistré par un tiers dans l'extension « .de ».

L'analyse s'avère plus délicate en cas de nom de domaine enregistré dans une extension générique, puisque celle-ci ne vise pas un territoire déterminé mais un groupe d'intérêts dispersé dans le public mondial. Pour cette raison, l'analyse du contenu du site s'impose. Nous proposons que l'expert identifie la ou les langues dans lesquelles le contenu du site est rédigé pour déterminer quel public est visé par le site. Si le public pertinent considère le requérant comme étant célèbre, l'expert pourra retenir un risque

1338 J.D. LIPTON note que cette question devient de plus en plus marginale car les intéressés luttent du temps de leur vivant pour le transfert d'un nom de domaine qui reprend leur patronyme : « As noted above, the estates of many famous people currently hold the domain names corresponding with the relevant names, while celebrities and politicians are now getting better about aggressively fighting for control of relevant domain names during their lifetimes. The result may be that the question of post-mortem personal domain name disputes has very minimal practical importance ».

de confusion dans la mesure où le public peut croire à un lien entre le requérant et le registrant du site.

Ce risque d'induire l'internaute en erreur n'est pas spécifique aux noms de domaine reprenant une marque ou un droit de la personnalité. La confusion peut se produire dans le cadre d'enregistrements de noms de domaine correspondant à d'autres signes distinctifs à l'instar du nom commercial, de l'enseigne ou de la dénomination sociale ce pourquoi il est nécessaire que la nouvelle procédure unifiée les prenne en compte.

SECTION 3 Les autres signes distinctifs

Les signes distinctifs autres de la marque (§1) sont également les grands oubliés de la procédure UDRP. Pour y remédier, ils doivent nécessairement être protégés par la nouvelle procédure (§2).

§1 L'absence de prise en compte des signes distinctifs autres que la marque dans l'UDRP

Outre le droit de marque, les indications géographiques et les droits sur la personnalité, la procédure UDRP devrait également protéger des signes distinctifs comme le nom commercial qui figure à l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883¹³³⁹.

Cette protection doit d'abord être étendue au nom de domaine, dont le régime est assimilé par la jurisprudence à celui du nom commercial¹³⁴⁰.

Ce constat est pour la première fois établi par l'arrêt du Tribunal de grande instance du Mans, rendu le 29 juin 1999¹³⁴¹. Il reconnaît au titulaire du nom de domaine la

¹³³⁹ L'article 8 de la Convention de Paris dispose que : « le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce ».

¹³⁴⁰ Voir à ce sujet G. LOISEAU, « Protection et propriété des noms de domaine », Recueil Dalloz 2001 p. 1379. Comme le note G. LOISEAU, ces conditions ne sont pas spécifiques au nom de domaine mais s'appliquent également à tout autre signe distinctif.

¹³⁴¹ W. LOBELSON, note sous TGI du Mans, 29 juin 1999, « L'internet contre les marques », cah. Lamy, nov. 1999 (G), page 18. Voir également F. GLAIZE et A. NAPPEY, note sous TGI du Mans du 29 juin 1999, *Oceanet*, *Légipresse* n° 169-I,

possibilité de former un recours en concurrence déloyale¹³⁴² et annule l'enregistrement de la marque pour indisponibilité du signe en raison de l'antériorité du nom de domaine. Par la suite, la jurisprudence précise que les critères de ce recours sont ceux applicables à la protection du nom commercial : le requérant doit démontrer un trouble manifestement illicite¹³⁴³, la distinctivité¹³⁴⁴ et l'antériorité de l'usage légitime du nom de domaine¹³⁴⁵. Cependant, « 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 », comme le juge la Cour d'appel de Paris dans

mars 2000, page 25. Cet arrêt nous enseigne que le nom de domaine est assimilable à tous les autres signes distinctifs et notamment le nom commercial.

1342 Le recours en concurrence déloyale est fondé sur la responsabilité civile délictuelle au sens de l'ancien article 1382 repris à l'identique à l'article 1240 du Code civil, issu de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016.

1343 TGI Lille 10 juillet 2001, Ordonnance de référé, *Association Le Commerce du Bois, venant aux droits de la Fédération française des bois tropicaux et américain " FFBTA " / Michel P. et Codina Inc.*: « Ces agissements sont manifestement constitutifs d'actes de concurrence déloyale vis-à-vis de l'association « Le commerce du bois » qui dispose d'un droit sur le nom de domaine « boistropicaux.com » antérieur à celui de la Sté C... ».

1344 Cette condition est régulièrement affirmée par la jurisprudence française, comme dans CA Paris, 25 mai 2005, *SA OGF c. SA d'économie mixte des pompes funèbres de la ville de Paris Services funéraires de Paris*. Cet arrêt déboute de son action intentée sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil une société ayant enregistré le nom de domaine « servicesfunéraires.com » et qui s'opposait à ce qu'une autre société utilise le nom « services-funéraires.com » pour son site. La cour d'appel remarque « que seul est protégeable un nom de domaine distinctif ».

1345 A. SINGH, « L'exploitation effective du droit antérieur comme condition d'application de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle », *Propriété industrielle* n° 3, Mars 2003, chron. 4: « si un nom de domaine peut constituer un droit antérieur à une marque (au sens de l'article L. 711-4 CPI), encore faut-il que l'exploitation effective (entendue comme exploitation d'un site Internet sous ce nom de domaine) de ce nom de domaine soit antérieure à la date du dépôt de la marque ». Il convient de suivre la jurisprudence en ce qu'elle décide que constitue une antériorité un signe exploité et non le seul signe enregistré. Ainsi, le Tribunal de grande instance de Nanterre juge le 4 novembre 2002 qu'un nom de domaine enregistré avant que la marque équivalente ne soit déposée, mais effectivement exploité qu'après ce dépôt, ne constitue pas une antériorité par rapport à la marque litigieuse : « un nom de domaine internet peut également constituer une antériorité au sens de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, sa protection résultant de l'usage qui en est fait, soit en pratique, de son exploitation effective. [...] Ces éléments permettent de fixer au 18 janvier 2000 le début de l'exploitation effective du site internet, que ne saurait constituer la seule mise en ligne de l'indication du domaine assortie des références de son propriétaire. Il s'ensuit que le nom de domaine "e-qualite.com" ne saurait constituer une antériorité au dépôt de la marque "e-qual" (...) ». L'on retrouve ce raisonnement rappelé dans des affaires ultérieures, par exemple TGI Paris, 9 juillet 2002, *SA Peugeot Motocycles c. M. Guy C., SA Société Sherlocm*.

un arrêt du 18 octobre 2000¹³⁴⁶. Selon cette jurisprudence, le nom de domaine dont la protection est revendiquée ne doit pas porter atteinte à un autre signe préexistant¹³⁴⁷ et doit également avoir fait objet d'un usage antérieur¹³⁴⁸.

Ainsi précisé, le régime de protection du nom de domaine devrait trouver écho dans les principes directeurs de la nouvelle procédure UDRP, consacrant de cette manière la protection du nom de domaine et d'autres signes comme l'enseigne et la dénomination sociale.

§2 La consécration de la protection des signes distinctifs par l'UDRP

L'exclusion de la procédure UDRP des signes distinctifs autres que la marque s'explique en partie par le fait qu'ils ne sont pas enregistrés et donc difficiles à prouver. Mais, ce fait n'est pas un frein à l'intégration des signes distinctifs dans la procédure UDRP : il a été vu que les experts UDRP accueillent favorablement les demandes de transfert lorsque le requérant démontre que le signe remplit une fonction de marque. Les experts n'hésitent pas à établir et analyser un faisceau d'indices pour accorder la protection à d'autres signes en dehors de la marque. Il convient de codifier l'utilisation d'un tel faisceau d'indices en vertu duquel accéderait à la protection par l'UDRP tout signe distinctif que le requérant utilise dans le commerce.

Nous proposons par conséquent que la nouvelle procédure unifiée protège tous les signes distinctifs, dès lors qu'ils ont été utilisés dans le commerce par le requérant avant que le nom de domaine critiqué n'ait été enregistré. Cette disposition doit concerner les enseignes, les dénominations sociales mais aussi les autres noms de domaine. Il suffit au requérant, aux termes de la modification proposée, de démontrer

1346 CA Paris, 18 octobre 2000, *Virgin Interactive Ltd. et Sarl c. France Télécom et BDDP-TBWA*.

1347 Il n'est pourtant pas nécessaire que le signe enregistré comme nom de domaine ait été préalablement réservé, sous une autre forme, par son utilisateur.

1348 G. LOISEAU, *op. cit.*, considère l'usage comme étant un « droit qui procède de son emploi comme nom de domaine ». Cette analyse s'appuie sur l'arrêt CA Paris, 27 juill. 2000: « il s'agit donc d'un droit autonome qui, formellement, naît de l'enregistrement du nom de domaine auprès des autorités compétentes mais qui s'acquiert, substantiellement, par son usage sur le réseau. Car l'enregistrement serait à lui seul impuissant à conférer un tel droit ; une exploitation effective du signe est essentielle pour accéder à une protection en propre. » Ce raisonnement s'applique autant au nom de domaine qu'au nom commercial ou l'enseigne, « la protection sur un nom de domaine ne pouvant s'acquérir que par son exploitation ».

qu'il avait enregistré et débuté l'exploitation effective du signe avant que le registrant n'ait acquis le nom de domaine litigieux¹³⁴⁹.

Une fois l'existence et l'exploitation antérieure du signe établie, la procédure se déroulerait comme pour une marque. Le requérant démontre que le registrant n'a aucun intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine, alors que le registrant peut prouver qu'il dispose d'un droit ou d'un intérêt sur celui-ci. De plus, le requérant serait amené à prouver que son signe est distinctif¹³⁵⁰ et expliquer qu'il existe un risque de confusion entre celui-ci et le nom de domaine litigieux.

Si le signe est un nom de domaine, G. LOISEAU rappelle que l'appréciation du risque de confusion porte sur « un risque de méprise entre la société qui, la première, a réservé le nom de domaine pour l'employer sur le réseau et celle qui l'adopte en second comme identifiant commercial. Ce peut être également un risque d'imputation d'un lien entre les deux entreprises utilisant le même signe. En toute hypothèse, le risque de confusion sera plus aisément retenu en cas de reproduction du signe, et non de simple imitation, et si les activités des entreprises protagonistes sont identiques ou voisines ».

Après la démonstration du risque de confusion, la réforme exige que le requérant prouve la mauvaise foi du registrant. Comme pour les indications géographiques et le nom, nous proposons que le registrant puisse prouver alternativement l'enregistrement et l'usage de mauvaise foi¹³⁵¹. Cette option rend la démonstration de la mauvaise foi plus aisée pour le requérant.

Lorsqu'il ne parvient pas à caractériser la mauvaise foi du registrant, ce dernier échappe à la sanction. Ainsi, le nom de domaine, exploité de bonne foi et déposé antérieurement à une marque ou à un autre signe distinctif, serait protégé contre le transfert. Cette solution est conforme à la jurisprudence *Alice* de la Cour d'appel de Paris du 4 décembre 1998¹³⁵². Dans cette espèce, la cour se fonde sur la bonne foi du registrant

1349 Cette proposition de rédaction codifierait la jurisprudence française, telle qu'elle ressort notamment de l'arrêt CA Paris, 16 janv. 2009, RG n°05/22915, ainsi que TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 16 oct. 2009 à propos de la marque « mr-good-deal », cité in M.-E. HAAS, « Un an de jurisprudence française sur les noms de domaines » : Propr. industr. 2010, chron. 5.

1350 Cette même condition s'applique à la marque en vertu de l'article 4 (a) des principes directeurs.

1351 Alors qu'il a été précédemment vu que la procédure sollicite actuellement la preuve de la mauvaise foi du registrant.

1352 CA Paris, 4 déc. 1998, affaire *Alice* : « considérant que si la SNC Alice peut revendiquer indéniablement une utilisation antérieure de la dénomination sociale, il ne peut en être déduit pour autant de manière évidente une usurpation fautive de

(absence d'usurpation) et le caractère générique du nom de domaine pour refuser son transfert. La cour rejette donc l'argument du requérant invoquant l'utilisation antérieure de sa dénomination sociale, puisque la mauvaise foi du registrant n'a pas été prouvée.

Codifier cette décision a l'avantage de sécuriser l'enregistrement fait de bonne foi et inversement de sanctionner le registrant ayant acquis un nom de domaine qu'il savait attentatoire à un nom de domaine préexistant.

Pour conclure, nous mettons en relief que nos propositions de réforme s'appuient essentiellement sur la pondération des droits des parties pouvant être aisément mise en œuvre, même dans le cadre d'une procédure simplifiée et rapide comme l'UDRP.

En effet, le raisonnement de l'expert doit être guidé par les mêmes éléments que ceux déjà appliqués actuellement au litige UDRP : lorsque l'expert constate la bonne foi et l'intérêt légitime du registrant, il rejette la plainte. A l'inverse, l'expert ordonne le transfert du nom de domaine portant atteinte au droit ou au signe invoqué par le requérant.

En somme, l'expert applique le même raisonnement que celui mis en œuvre pour les marques d'usage, qui ne sont pas non plus enregistrées. La seule différence réside dans le fait que la nouvelle procédure unifiée n'exige pas la preuve d'une utilisation commerciale, alors que c'est le cas pour la marque d'usage.

Ces instructions concernant le raisonnement que doit mener l'expert ne sont que des ébauches : le régime de la procédure unifiée nécessite d'être précisé dans le règlement applicable à la procédure, devant être indépendante de toute loi nationale. En effet, cette solution évite de rechercher la loi applicable.

celle-ci par la SA Alice, alors qu'il s'agit d'un prénom commun et qu'en raison des activités totalement différentes des deux sociétés, il ne peut y avoir de confusion dans l'esprit du public». La Cour infirme ainsi la position adoptée par les juges de référé le 12 mars 1998, ordonnant le transfert du nom de domaine au motif que la société la plus ancienne se trouverait « ainsi dépossédée sur le réseau de la dénomination sociale qui l'individualise dans l'ensemble de son existence et de ces activités, alors qu'elle jouit d'un véritable droit de propriété sur ce nom ».

CHAPITRE 3 - La loi applicable au litige UDRP

En vertu des règles UDRP, l'expert peut résoudre le litige en application d'un droit national (SECTION 1) mais sa détermination n'est pas prévisible (SECTION 2). Ce constat est source d'insécurité juridique pour les parties (SECTION 3). Pour y remédier, il est nécessaire que la nouvelle procédure unifiée comporte des dispositions assez précises rendant inutile le recours à une loi nationale.

SECTION 1 L'UDRP et le droit national

La procédure UDRP n'est ni intégrée ni liée aux systèmes juridiques nationaux, puisqu'elle est administrative et mise en place par une organisation privée. Malgré cela, l'interprétation des principes directeurs UDRP se fait à la lumière des lois nationales comme le prévoit l'article 15 (a) des règles UDRP : les experts-décideurs peuvent se référer à tout fondement légal leur semblant opportun pour résoudre le litige qui leur est soumis¹³⁵³.

En effet, la référence au droit national est nécessaire dès l'introduction de la procédure UDRP puisque l'expert doit apprécier la distinctivité de la marque selon le droit applicable à l'enregistrement de celle-ci. Cette solution est rappelée dans l'affaire *EAuto, L.L.C. vs. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc.*¹³⁵⁴ dans laquelle l'expert constate que la marque du requérant a été enregistrée en vertu du paragraphe 2 du *US Lanham Act* qui crée la présomption de distinctivité¹³⁵⁵.

De même, les décisions ADR, portant sur les noms de domaine enregistrés dans l'extension locale « .eu », soulignent que le droit national sert de référence pour vérifier

¹³⁵³ Article 15 (a) des règles UDRP : « a Panel shall decide a complaint on the basis of the statements and documents submitted and in accordance with the [UDRP] Policy, these [UDRP] Rules and any rules and principles of law that it deems applicable ».

¹³⁵⁴ OMPI, D2000-0047, *EAuto, L.L.C. vs. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc.*

¹³⁵⁵ 15 USC §1052 (f).

si le requérant dispose de droits antérieurs valides¹³⁵⁶. Par exemple, l'affaire *Boltze Gruppe GmbH vs. Birgit Boltze*¹³⁵⁷ au sujet du nom de domaine « boltze.eu » est résolue en application du droit allemand avec lequel les deux parties ont d'importantes attaches¹³⁵⁸. Dans cette espèce, la référence à la loi allemande permet de protéger le nom patronymique du requérant. Il obtient le transfert du nom de domaine au motif que le registrant n'a pas fait d'usage légitime du nom de domaine litigieux pendant deux ans.

Plus généralement, le droit étatique permet de définir toutes les notions à prouver alors qu'elles ne sont ni précisées par les principes directeurs ni par aucun autre texte qui s'y réfère. Les experts se fondent directement sur les législations nationales pour déterminer l'existence d'un risque de confusion du nom de domaine avec les droits du requérant¹³⁵⁹, l'absence d'intérêt légitime¹³⁶⁰ et la mauvaise foi du registrant¹³⁶¹. Cette analyse conduit à une multitude de définitions, protéiformes, variant en fonction du droit national¹³⁶² et aboutissant à des décisions contradictoires.

Le fait que les principes directeurs ne déterminent pas le mode de sélection de la loi nationale en vertu de laquelle le litige UDRP est résolu, ne fait que contribuer à

1356 CAC 3396, décision du 23 février 2007, *City Inn Limited vs. World Online Endeavours Limited*, « citycafe.eu » au sujet du nom de domaine « citycafe.eu » et CAC 3896, décision du 23 février 2007, *VINOS LTD vs. Ovidio Limited*, « worldsbk.eu » au sujet du nom de domaine « worldsbk.eu », etc.

1357 CAC 523, *Boltze Gruppe GmbH vs. Birgit Boltz*, « boltze.eu ».

1358 L'application d'une loi nationale ne permet pas de retenir d'autres remèdes que ceux prévus en UDRP. Ainsi, l'expert qui se réfère à un droit national pour résoudre le litige UDRP, ne peut cependant pas prononcer d'autres sanctions que l'annulation ou le transfert du nom de domaine litigieux, comme le précise la décision OMPI, D2000-0019, *Which? Limited vs. James Halliday*.

1359 Article 4(a) (i) des principes directeurs UDRP : « Le 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 ».

1360 Article 4(a) (ii) des principes directeurs UDRP : Si le registrant n'a « aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ».

1361 Article (4) (a) (iii) des principes directeurs UDRP : si le « nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi ».

1362 OMPI, D2000-0489, *France Telecom vs. Les pages jaunes francophones*, consulté sur <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0489.html>: « 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 ». Quant au caractère générique, voir les décisions OMPI, D2000-0320, *BSA vs. Eric R. Hilding* dans laquelle le décideur considère que le terme « Président » est générique et OMPI, D2000-0245, *TV Globo Ltda. vs. Radio Morena* dans laquelle l'expert considère que le terme « Simplicity » est un élément distinctif.

l'insécurité juridique des parties. En effet, l'article 15 des principes directeurs énonce le principe de référence à toute législation utile sans définir les règles de conflit de loi. La seule précision à ce sujet figure au paragraphe 176 des recommandations du premier rapport final OMPI sur la gestion des noms et adresses d'Internet. Il prévoit un choix de loi pour la seule hypothèse où tous les éléments du litige pointent vers la même loi nationale : « les parties à la procédure étaient domiciliées dans un pays, que le nom de domaine était enregistré par l'intermédiaire d'une unité d'enregistrement située dans ce pays et qu'il était prouvé qu'il avait été enregistré et était utilisé de mauvaise foi pour mener des activités dans ce même pays, la personne appelée à trancher le litige devrait se référer au droit du pays concerné pour appliquer la définition »¹³⁶³. Cet exemple souligne l'importance d'utiliser le droit national dans les cas où tous les éléments du litige (les parties, le registre, le registrar) se situent sur un seul territoire étatique. Mais le rapport ne précise pas les règles de conflit de loi lorsque le litige présente des éléments d'extranéité. Cette situation est source d'insécurité juridique pour les parties, les exposant à l'imprévisibilité du choix de loi appliquée par l'expert.

SECTION 2 Le choix de loi applicable par l'expert

Lorsque les deux parties sont ressortissantes d'un même Etat, la plupart des décisions UDRP suivent les recommandations du premier rapport final OMPI sur la gestion des noms et adresses d'Internet et appliquent le droit national¹³⁶⁴.

¹³⁶³ Le Premier processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, « la gestion des noms et adresses de l'Internet : questions de propriété intellectuelle », Rapport final concernant le processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, 30 avril 1999, consulté sur <https://www.wipo.int/amc/fr/processes/process1/report/finalreport.html#IV>, paragraphe 176.

¹³⁶⁴ Rapport final concernant le processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, *op. cit.*, émet une recommandation concernant la procédure UDRP au point 177 : « Il est recommandé que (ii) pour appliquer la définition de l'enregistrement abusif, les personnes appelées à statuer se fondent, dans la mesure nécessaire, sur les lois ou les règles de droit qu'elles jugent appropriées compte tenu des circonstances de l'espèce ». Pour un commentaire, voir P. MORISSETTE, « Sur la loi applicable en UDRP : Les dérives d'un droit satellite », *Lex Electronica*, vol. 10, n°2, Été 2005, page 5, consulté sur <http://www.lex-electronica.org/articles/v10-2/morissette.pdf> : « ainsi, l'OMPI soulignait l'importance d'utiliser le droit national dans les cas où tous les éléments essentiels (l'accusé, le registraire, l'orientation des actions confinées à ce même territoire) du litige étaient cantonnés à l'intérieur des limites d'un territoire étatique ».

Ainsi est-il dans l'affaire OMPI *In Mondich vs. Brown* au sujet du nom de domaine « americanvintage.com »¹³⁶⁵ : l'expert se réfère au principe légal général du droit des Etats-Unis¹³⁶⁶ pour apprécier l'absence de réponse du registrant. Aussi, dans l'affaire *Westfield Corporation, Inc vs. Graeme Michael Hobbs*¹³⁶⁷, impliquant deux parties domiciliées en Australie, l'expert évalue le risque de confusion entre les noms de domaine à la lumière du droit australien. Dans la même ligne jurisprudentielle, un expert UDRP applique les principes juridiques issus de la jurisprudence britannique lorsque deux ressortissants britanniques s'affrontent en UDRP¹³⁶⁸.

Cependant, le choix de loi devient imprévisible dans les litiges impliquant des parties de nationalités différentes dans la mesure où plusieurs droits sont susceptibles d'être applicables. Certains experts optent pour le droit de l'une des parties, comme dans l'affaire impliquant un requérant américain et un défendeur coréen¹³⁶⁹ concernant le nom de domaine « biofield.com ». Alors que seulement l'une des parties est américaine, l'expert Scott DONAHEY résout l'affaire en se référant au droit américain. D'autres experts font le choix étonnant d'appliquer le droit américain alors qu'aucune des deux parties n'était américaine : cette solution est consacrée dans l'affaire *Home Interiors & Gifts, Inc. vs. Home Interiors*¹³⁷⁰. Cette position surprenante est partagée par les experts NAF, précisant que les experts UDRP peuvent appliquer le droit américain à un litige opposant un requérant résidant aux Etats-Unis à un registrant domicilié à l'étranger dès lors que le registre du nom de domaine litigieux est situé aux Etats-Unis¹³⁷¹.

1365 OMPI, D2000-0004, *Mondich vs. Brown*.

1366 OMPI, D2000-0004, *Mondich vs. Brown, op. cit.*, avant-dernier paragraphe de la décision: « it is a general principle of United States law that the failure of a party to submit evidence on facts in its control may permit the court to draw an adverse inference regarding those facts ».

1367 OMPI, D2000-0227, *Westfield Corporation, Inc vs. Graeme Michael Hobbs*.

1368 OMPI, D2000-0019, *Which? Limited vs. James Halliday, op. cit.* Cette solution est confirmée dans la décision OMPI, D2000-1690 *Southern Europe, S.L. vs. S.L. Protección de Dominios*, dans laquelle l'expert applique le droit espagnol puisque les deux parties sont des ressortissantes espagnoles.

1369 DeC AF-0102, *Biofield Corp. vs. Kwon*.

1370 OMPI, D2000-0010, *Home Interiors & Gifts, Inc. vs. Home Interiors*, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0010.html> : « Rules and principles of law set out in decisions of the courts of the United States ».

1371 FA 0208000117876, 16 déc. 2002, *Cable Network LP, LLP vs. Elie Khouri*.

Ces décisions semblent inspirées de la législation américaine *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA) dont l'objectif est d'apporter « une protection spécifique des marques contre le cyberpiratage »¹³⁷². La clause *in rem* figurant à la loi 15 U.S.C. § 1125 (d) (2) permet aux tribunaux américains de se déclarer compétents pour tout litige UDRP ayant un lien de rattachement avec les Etats-Unis: « 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 ». Il est possible de traduire cette disposition législative par « le titulaire de la marque peut intenter une action civile *in rem* contre un nom de domaine dans la circonscription judiciaire où sont situés le registrar, registre ou toute autre entité ayant enregistré ou attribué le nom de domaine »¹³⁷³.

En vertu de cette législation, le tribunal américain saisi d'une action contre un nom de domaine sur le fondement de l'ACPA, peut se déclarer compétent selon les critères de rattachement y énumérés.

Dans le cadre des litiges sur les noms de domaine, la jurisprudence américaine applique pour la première fois cette législation dans l'affaire *Heathmount A.E. Corp. vs. Technodome.com*¹³⁷⁴, opposant deux parties canadiennes. Dans cette espèce, le requérant préfère agir sur le fondement de l'ACPA en invoquant l'enregistrement des noms de domaine auprès du registre américain NSI (prédécesseur de *Verisign*). La Cour

1372 P. MORISSETTE, « Sur la loi applicable en UDRP : Les dérivés d'un droit satellite », *Lex Electronica*, vol. 10, n°2, Été 2005, consulté sur <http://www.lex-electronica.org/articles/v10-2/morissette.pdf> : « édictée le 29 novembre 1999, la loi permet notamment de faire abstraction de la condition traditionnelle en droit des marques selon laquelle la marque doit être associée avec un produit ou un service pour qu'il y ait matière à litige ».

1373 Pour l'intégralité du texte législatif, voir 15 U.S.C. § 1125(d) (2) (A): « 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) of this section; and (ii) the court finds that the owner (I) 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) by-- (aa) sending a notice of the alleged violation and intent to proceed under this paragraph to the registrant of the domain name at the postal and e-mail address provided by the registrant to the registrar; and (bb) publishing notice of the action as the court may direct promptly after filing the action ».

1374 106 F. Supp. 2d 860 (E.D. Va. 2000), 60 U.S.P.Q.2D(BNA) 2018 (E.D. Va. 2000), 22 Fed.Appx. 344 (4th Cir. 2002).

s'est déclarée compétente en vertu de la clause *in rem*, constatant que le siège du registre du nom de domaine est situé aux Etats-Unis. Il est surprenant que, pour motiver leur décision, les juges s'inquiètent de l'insuffisance du niveau de protection concernant le droit de marque offert par le droit canadien. Selon les juges, la marque du plaignant est mieux protégée par l'application du droit américain, donc l'ACPA, puisqu'il n'a pas d'équivalent en droit canadien dont l'application est écartée par le tribunal¹³⁷⁵.

Les échos doctrinaux relatifs à cette décision sont contradictoires : certes, cette jurisprudence est favorablement accueillie par la partie de la doctrine américaine prônant l'application automatique de l'ACPA à tous les litiges sur les noms de domaine¹³⁷⁶. Mais elle est source de vives critiques mettant en cause l'application extraterritoriale de la loi américaine, laissant entendre que tous les litiges relatifs aux noms de domaine enregistrés dans les extensions gérées par un registre américain sont soumis à la législation américaine sur la propriété intellectuelle, l'ACPA.

L'application de cette législation américaine est critiquée comme étant créatrice d'une « importante asymétrie entre les États-Unis et le reste du monde »¹³⁷⁷ en ce qu'elle s'autoattribue la compétence pour la quasi-intégralité des litiges portant sur les noms de domaine génériques : en effet, les registres qui gèrent les extensions génériques les plus populaires, les « .com », « .net », « .org », sont situés aux Etats-Unis¹³⁷⁸.

1375 6 *Heathmount A.E. Corp. vs. Technodome.com*, 60 U.S.P.Q.2D (BNA) 2018 (E.D. Va. 2000), aux §§ 20-22. : « 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 ».

1376 L. R. HELFER, G. B. DINWOODIE, *William and Mary Law Review*, October, 2001, « Designing non-national systems: the case of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy », *op. cit.*: « UDRP decisions should only be reviewed in federal court for abuse of discretion. Correspondingly, ICANN panels need to include ACPA analysis in their decisions in order to allow the court to rely upon their holdings more heavily. ICANN panelists should specifically declare if a domain name holder has established that the registration or use of the domain name is lawful under Section 1114(2)(D)(v) of the ACPA in order to provide a reviewing court the background decision information ».

1377 Cité d'après P. MORISSETTE, « Sur la loi applicable en UDRP : Les dérives d'un droit satellite », *op. cit.*

1378 B. EDELMAN, « Jurisdiction over Domain Names: Too Much Law Or Too Little? » (12 mai 2003), consulté sur http://www.circleid.com/article/106_0_1_0_C/, « [n]o matter what registrar non-Americans choose, they cannot avoid doing business with an American registry if they register in the popular .COM, .NET, and .ORG domains ».

La doctrine constate également la contradiction entre cette décision de justice¹³⁷⁹ et les engagements pris par les Etats-Unis dans le cadre des conventions de Paris¹³⁸⁰ et de Berne¹³⁸¹ qui garantissent les droits minimaux accordés aux particuliers par les Etats signataires en matière de propriété intellectuelle¹³⁸². Elles servent ainsi de barème pour déterminer si le pays du défendeur assure une protection suffisante en droit de marques. Le Canada se conformant à ses engagements en matière de propriété intellectuelle, le tribunal américain aurait dû envisager la compétence des tribunaux canadiens, ce qu'il n'a cependant pas fait en l'écartant directement au profit du droit américain par le biais de la clause *in rem* qui permet de retenir la compétence du tribunal sur le critère du siège du registre du nom de domaine. « En agissant comme elle le faisait, la cour dérogeait à son obligation de retenue pourtant depuis longtemps reconnue dans ce domaine. (...) ce n'est pas tant à la lumière de ce qu'accorde le Canada en matière de protection des marques de commerce de façon absolue que l'on doit déterminer la compétence des tribunaux canadiens en tant que forum conveniens, mais bien en déterminant si le législateur canadien s'est conformé aux engagements internationaux de son pays en cette matière »¹³⁸³.

Nous nous rallions à l'avis de la doctrine considérant que le siège de l'entité ayant enregistré le nom de domaine est insuffisant pour justifier la compétence d'un tribunal étatique et éliminer l'application du droit national des deux parties¹³⁸⁴. Il est en effet à craindre que l'objectif d'une telle jurisprudence soit d'assurer une solide influence du

1379 En ce sens, P. MORISSETTE, *op. cit.*, page 18.

1380 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle adoptée en 1883.

1381 Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques adoptée en 1886.

1382 A.R. BERTRAND, « Droit d'auteur », Dalloz action, 2010 (Chapitre 101, point 39) : « La convention de Berne qui est révisée périodiquement définit les œuvres protégées ainsi que les droits minimums que les cent soixante-quatre États signataires (au 1er janvier 2010) doivent reconnaître aux auteurs. L'Ompi constitue à la fois un cadre administratif et un forum permettant aux États de débattre et de faire évoluer le droit d'auteur sur un plan national et international. Des experts gouvernementaux se réunissent périodiquement sous son égide pour discuter de problèmes nouveaux, proposer des règles communes ou des recommandations qui doivent être intégrées dans les législations nationales des pays membres de la convention de Berne, et, préparer des projets de traités internationaux ».

1383 Cité d'après, P. MORISSETTE, *op. cit.* Cette critique est inspirée de G. B. DINWOODIE, « The Role of National Courts : the Architecture of the International Intellectual Property System », 77 Chi.-Kent L.Rev. 993 (2002), aux pages 994 à 999.

1384 P. MORISSETTE, *op. cit.* : « le critère de rattachement utilisé était celui de l'enregistrement du nom de domaine en Virginie et non pas l'atteinte à la marque ».

droit américain sur la jurisprudence des noms de domaine¹³⁸⁵. Elle incite les experts à appliquer automatiquement le droit américain sur les litiges concernant les noms de domaine enregistrés auprès d'un registre américain.

Face à ce constat, une partie de la doctrine et des experts UDRP refusent de s'inspirer des lois nationales et leur substituent l'application « directe et exclusive des principes directeurs et règles (UDRP) »¹³⁸⁶.

Aujourd'hui encore, les principes directeurs UDRP ne définissent pas avec précision suffisante les notions à prouver dans le cadre de la procédure UDRP. Pour déterminer leur contenu, les experts hésitent entre recourir aux lois nationales, chercher la solution au litige soumis dans les décisions précédemment rendues ou encore interpréter d'une manière personnelle les notions figurant dans les principes directeurs et règles UDRP. Selon l'option choisie, l'issue du litige peut être différente : en étant imprévisible pour les parties, elle est source d'insécurité juridique.

Ainsi, la priorité de la réforme UDRP doit être le renforcement de cette sécurité juridique ébranlée par l'incertitude du choix de loi.

SECTION 3 Le renforcement de la sécurité juridique

Pour que les justiciables puissent prévoir à quelles normes se référer, il existe deux solutions. La première serait de définir des règles de conflit de loi déterminant le droit national applicable (§1). La deuxième solution serait de supprimer toute référence aux droits nationaux et de prévoir des définitions autonomes de tous les éléments à prouver (§2).

¹³⁸⁵ En citant le M. GEIST, « Cyberlaw 2.0 », 44 B.C. L. Rev. 323 de 2003, page 329.

¹³⁸⁶ OMPI, D2000-0025, *Société Générale de Surveillance S.A. vs. Inspectorate* : « a direct and exclusive application of the Policy and its Rules ».

§1 La mise en place de règles de conflit de lois

Dans son ouvrage, Paul MORISSETTE propose d'éliminer la règle 15 (a) des principes directeurs UDRP pour lui substituer des règles de conflit de loi¹³⁸⁷. Comme en droit international privé, cette solution détermine la loi locale appliquée au litige UDRP lorsque les parties ne sont pas issues du même Etat. Paul MORISSETTE note qu'« une ouverture plus grande par les commissions administratives sur les règles de conflit pourrait transformer la procédure UDRP en un laboratoire utile pour les juridictions nationales dans les litiges de même ordre »¹³⁸⁸. Selon cette conception, la légitimité de l'UDRP serait basée sur sa référence aux droits nationaux : « il (...) paraît difficile de croire que le droit national perd son droit de cité par le biais d'un contrat d'adhésion du cybersquatteur, sous prétexte que ce dernier aurait accepté de se soumettre à la procédure UDRP. L'intérêt des États à la procédure se maintient dans l'étendue des droits concédés aux détenteurs de marque et il ne nous paraît pas superflu de rappeler qu'en aucun cas les États n'ont cédé leurs droits sur ces questions à l'ICANN »¹³⁸⁹.

Cet avis s'inspire du rapport intérimaire du processus des noms de domaine dans lequel l'OMPI reconnaît l'autonomie des principes directeurs tout en affirmant qu'ils doivent être interprétés par les experts à la lumière du droit national¹³⁹⁰. Cependant, le rapport

1387 P. MORISSETTE, « Sur la loi applicable en UDRP: Les dérives d'un droit satellite », *Lex Electronica*, vol. 10, n°2, Été 2005, page 6, consulté sur <http://www.lex-electronica.org/articles/v10-2/morissette.pdf>.

1388 P. MORISSETTE, *op. cit.*, page 6.

1389 P. MORISSETTE, *op. cit.*, page 6.

1390 OMPI, « Interim Report of the WIPO Internet Domain Name Process » (23 déc. 1998), paragraphe 196 et suivant, consulté sur http://arbiter.wipo.int/processes/process1/rfc/3/interim2_ch3.html : « First, it could be left to the decision-maker in any particular case to decide, on the basis of the circumstances of the case, which law or laws should be applied in determining the result. Thus, for example, if the allegedly infringing activity was taking place in one particular jurisdiction and the complainant held a trademark registration in that jurisdiction, the decision-maker would apply the law of that jurisdiction in determining the result. In many cases, however, because of the global nature of the Internet, it may be expected that infringing activity may take place in several jurisdictions, and that several laws will be potentially applicable. Accordingly, a second approach to the question would be to develop a set of principles which represented a distillation of the dominant approaches that have been adopted by national courts, and which could be used by a decision-maker as guidance for determining the result. Such a set of principles would also have the advantage of setting out relatively clearly and simply for domain name applicants the main considerations that govern the use of domain names in relation to intellectual property. It is believed that a combination of the two approaches is the most appropriate. In other words, a decision-maker will, in the light of the circumstances of a particular case, make reference to the applicable laws that those circumstances indicate need to be considered, and will also refer, for guidance, to a set of principles that summarize the main considerations that national courts have taken into account. In this way, the administrative dispute-resolution procedure may develop in a way that

n'explique pas comment le droit national applicable au litige serait déterminé. Le seul indice à ce sujet figure dans un autre rapport rédigé en 2001 par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications de l'OMPI concernant la « protection des droits de propriété dans le contexte de l'utilisation signes sur l'internet »¹³⁹¹. Ce document propose des règles de choix de loi liées à l'orientation de l'activité commerciale d'une partie.

L'inconvénient de cette solution est qu'elle nécessite une étude de la stratégie commerciale des parties augmentant à la fois le délai de traitement de la demande ainsi que son coût. Il est par conséquent préférable de prévoir des règles de conflit de lois automatiques¹³⁹² comme par exemple la référence à la nationalité du registrant. Cette solution facilite la préparation de la défense de ce dernier mais défavorise le requérant, amené à construire sa stratégie d'accusation autour d'un droit qu'il ne connaît pas.

Une autre solution est de faire dépendre la loi applicable du siège du registre. Considérant que beaucoup de registres administrant des noms de domaine génériques sont situés aux Etats-Unis, cette règle créerait une asymétrie importante par rapport aux autres juridiction nationales.

Mais nous faisons le choix d'une autre solution, qui est d'éviter le recours à tout droit étatique. C'est possible puisque la procédure UDRP est une clause figurant dans le contrat d'enregistrement du nom de domaine. Dès lors, rien ne s'oppose à l'application du principe d'autonomie des contrats¹³⁹³ en vertu duquel les parties peuvent librement déterminer le droit applicable au contrat (et donc prévoir de ne pas recourir au droit étatique pour résoudre le litige issu du contrat).

accommodates both developments in case law in national courts and the principles being applied within the administrative dispute-resolution system. It is recommended that the merits of a dispute be decided by the decision-maker in accordance with the laws that, in the light of all the circumstances of the case, are applicable and by reference to a set of guiding principles that endeavor to identify the dominant considerations that national courts cases have taken into account ».

1391 Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications de l'OMPI, SCT/6/2, consulté sur http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=4260.

1392 En ce sens, R. JOHNSON, D.G. POST, « Chaos prevailing on every continent : Towards a new theory of decentralized decision-making in complex systems », Forthcoming, Chicago-Kent Law Review (1999).

1393 J.-M. JACQUET, « Détermination de la loi du contrat en fonction du choix des parties », Répertoire de droit international, Contrats, Décembre 1998 (actualisation : oct. 2015), point 4.

La confirmation jurisprudentielle de ce principe se trouve dans le célèbre arrêt du 5 décembre 1910 de la Cour de cassation¹³⁹⁴ précisant que « la loi applicable aux contrats (...) est celle que les parties ont adoptée (...) entre personnes de nationalité différente, la loi du lieu où le contrat est intervenu est, (...) celle à laquelle il faut s'attacher, ce n'est qu'autant que les contractants n'ont pas manifesté une volonté contraire (...) ». La doctrine note, en analysant l'arrêt, que « la formule est nette et le lieu de conclusion du contrat s'y trouve expressément déclassé en élément de rattachement subsidiaire, ne jouant qu'à défaut d'une volonté contraire, tandis que la volonté des parties est promue au rang d'élément premier, déterminant pour la désignation de la loi 'adoptée' »¹³⁹⁵.

Si le principe d'autonomie autorise les parties à déterminer la loi applicable à leur contrat, il n'impose pas que la loi choisie soit étatique. En effet, les parties peuvent désigner des règles non-étatiques s'appliquant à la résolution de leur litige. La doctrine est particulièrement favorable à l'application de cette *lex mercatoria* en arbitrage international¹³⁹⁶ et la « jurisprudence française a par ailleurs consacré la « juridicité » de la *lex mercatoria* en considérant que les sentences arbitrales qui l'appliquent sont bien des sentences rendues en droit dans des hypothèses dans lesquelles les arbitres n'avaient pas reçu le pouvoir de statuer comme amiables compositeurs »¹³⁹⁷.

L'application du principe d'autonomie dans le cadre de la procédure UDRP est d'autant plus justifiée que le contrat soulève « une difficulté, ou d'un risque particulier (celui de l'incertitude sur le droit applicable) qui n'apparaît qu'à l'égard des contrats

1394 *American Trading Company*, 1911. 1. 129, Rev. crit. DIP 1911. 395, JDI 1912. 1156.

1395 Voir J.-M. JACQUET, « Principe d'autonomie et contrats internationaux », Paris, 1983, *Economica*, page 17 et s. mentionne certes l'hostilité de la doctrine à l'égard de cette jurisprudence en ce qu'« il était illogique de faire dépendre la désignation de la loi de la volonté des parties alors qu'il fallait d'abord identifier la loi qui conférait un tel pouvoir à la volonté. Selon le second argument, il était inadmissible d'autoriser les parties à échapper par une simple manifestation de volonté aux dispositions impératives de la loi susceptible de s'appliquer ». Voir également à ce sujet, A. PILLET, « Traité pratique de droit international privé », 1923, t. II, p. 280 et s. ; J.-P. NIBOYET, « La théorie de l'autonomie de la volonté », Rec. cours La Haye 1927, p. 1 et s., n° 16 ; pour de plus amples références ; J.-C. POMMIER, « Principe d'autonomie et loi du contrat en droit international privé conventionnel », Paris, 1992, *Economica*, p. 42 et s. ; J.-Y. CARLIER, « Autonomie de la volonté et statut personnel », Bruxelles, 1992, Bruylant, page 49 et s.

1396 Voir à ce sujet, la doctrine favorable : B. GOLDMAN, « Frontières du droit et *lex mercatoria* », *Archives philo.* dr. 1964. 177 et s.

1397 Cité d'après J.-M. JACQUET, *Répertoire de droit international, Contrats* : « Détermination de la loi du contrat en fonction du choix des parties », Décembre 1998 (actualisation : Octobre 2015), point 59. Référence faite notamment à Cass. 1^{re} civ., 22 oct. 1991, JDI 1992. 177, note B. GOLDMAN.

internationaux. L'internationalité du contrat, élément de justification de son régime juridique, deviendrait alors une condition de la mise en jeu du principe d'autonomie »¹³⁹⁸.

Tel est précisément le cas de la procédure UDRP, lors de laquelle l'application de différentes lois nationales conduit à des décisions contradictoires et empêche le développement d'une jurisprudence UDRP cohérente. Cette situation risque d'être accentuée par la mise en place de règles de conflit de lois renvoyant vers les droits étatiques et empêche l'harmonisation de la jurisprudence UDRP. Ce renvoi compromettrait également la rapidité de la procédure puisqu'un expert doit d'abord appliquer une règle de conflit pour ensuite l'interpréter et l'appliquer à l'affaire UDRP.

Pour toutes les raisons précitées, nous proposons d'interdire aux experts de se référer à une loi nationale pour résoudre le litige.

A la place de celle-ci, nous suggérons que les experts fondent leur décisions directement sur les principes UDRP et dispositions annexes prévues par l'ICANN. L'ensemble de ces disposition doit être la seule source juridique à prendre en compte pour la résolution du litige.

Toutefois, à cette fin, il est nécessaire que les principes directeurs comportent des définitions claires et autonomes.

§2 La mise en place de définitions autonomes

Il est intéressant de noter que certains experts refusent d'appliquer l'article 15 des règles UDRP et insistent sur l'autonomie des principes UDRP. Dans l'affaire *Tourism and Corporate Automation Ltd. vs. TSI Ltd.* relative au nom de domaine « *tourplan.com* »¹³⁹⁹, opposant un plaignant d'origine néo-zélandaise à un registrant australien, l'expert américain ne se réfère à aucun droit national pour rendre la décision. Ainsi, il se base sur les principes généraux de droit de marque et de commerce¹⁴⁰⁰ pour

¹³⁹⁸ Cité d'après J.-M. JACQUET, *op. cit.* point 84.

¹³⁹⁹ E-resolution, AF-0096, 16 mars 2000, *Tourism and Corporate Automation Ltd. vs. TSI Ltd.*

¹⁴⁰⁰ E-resolution, AF-0096, *op. cit.*: « General principles of trademark and unfair trade law ».

donner une interprétation des notions de « bonne foi » et d'« intérêt légitime »¹⁴⁰¹. Mais selon F. GELINAS, cette décision serait inévitablement marquée par un droit national. Considérant que ni les principes directeurs ni les règles UDRP ne définissent concrètement les éléments dont la preuve est demandée par les principes directeurs, les experts n'ont d'autres choix que de se référer au droit national. En effet, « nous nous retrouvons donc avec un système qui, par le biais d'un mécanisme prétorien sommaire, tend à harmoniser – par l'aplanissement et l'approximation – les notions aussi éparses que complexes entourant le droit des marques dans les droits nationaux »¹⁴⁰². Ainsi, en absence de définitions claires, les experts souhaitant éviter de recourir au droit national, cherchent tout de même des repères les ramenant à leur droit d'origine. Ce constat est source d'insécurité juridique pour les parties lorsqu'elles ne partagent pas la nationalité de l'expert : en effet, l'expert, inévitablement influencé par son droit d'origine, risque d'adopter un raisonnement que les parties n'ont pas pu prévoir.

Pour l'éviter, il est nécessaire que les principes directeurs définissent avec précision les notions à prouver¹⁴⁰³. Cette proposition est défendue par une partie de la doctrine américaine¹⁴⁰⁴ considérant que cette approche permet d'exclure les décisions divergentes ou basées sur le choix discrétionnaire et imprévisible des experts¹⁴⁰⁵.

1401 E-resolution, AF-0096, *op. cit.*: « Broad and common sense interpretation ».

1402 F. GELINAS, « UDRP : Utopie de la Décision Rapide et Pondérée ou Univers du Droit Réduit au Pragmatisme ? », in V. GAUTRAIS (dir.), *Droit du commerce électronique*, Montréal, Thémis, 2002, page 602.

1403 Ceci serait une conséquence nécessaire de la nature que revêt le mécanisme UDRP, considéré par la doctrine comme autosuffisant : en ce sens P. MORISSETTE, « Sur la loi applicable en UDRP : Les dérivés d'un droit satellite », *Lex Electronica*, vol. 10, n°2, Été 2005, consulté sur <http://www.lex-electronica.org/articles/v10-2/morissette.pdf>.

1404 S. THOMAS JOHNSON, « Internet Domain Name and Trademark Disputes: Shifting Paradigms in Intellectual Property », 43 *Ariz. L. Rev.* 465 (2001). 476-483.

1405 S. THOMAS JOHNSON, *op. cit.*, page 65: « A holistic dispute resolution model that transcends territoriality is suitable for a subject matter like domain names that exists beyond borders. In such a case, there is no need to rely on domestic courts and laws, which can vary considerably. It will also discourage forum shopping and circumvents most jurisdictional problems ». Dans le même sens, voir V. HOLSTEIN-CHILDRESS, « Lex Cyberus: The UDRP as a Gatekeeper to Judicial Resolution of competing Rights to Domain Names *Penn State Law Review* », Fall 2004 : « the UDRP should be amended to afford adequate guidance to panelists, whose exercise of broad discretion not only risks the over-expansion of trademark protection, but results in inconsistent decision-making that can have a chilling effect on speech. Thus, the UDRP should clarify its choice of law provision, either by requiring panelists to rely exclusively upon its Rules, or by providing a streamlined set of conflict of law rules to avoid the arbitrary and inconsistent application of law, which in some instances bears no relation to the parties or the events that gave rise to the complaint. For example, the UDRP could specify that, in disputes between domiciles of the same country, their country's law should inform the construction of UDRP provisions that

Il s'agirait donc d'adopter des dispositions autonomes concernant la manière de prouver l'existence des notions floues et constituant pourtant le cœur de la procédure
1406 .

CHAPITRE 4 - La preuve dans la nouvelle procédure

Ni les principes directeurs, ni les règles d'application UDRP ou les règles supplémentaires propres à chaque centre d'arbitrage ne précisent les notions de risque de confusion, de bonne foi ou d'intérêt légitime.

Afin d'éviter les décisions contradictoires et assurer la cohérence de la jurisprudence, nous considérons qu'il est nécessaire que la réforme introduise dans les principes directeurs une définition autonome de chacune de ces notions. Il est donc indispensable de redéfinir les exigences procédurales et prévoir la possibilité de démontrer alternativement l'intérêt légitime et la mauvaise foi dans l'enregistrement et dans l'utilisation du nom de domaine.

Ainsi, il serait prévu que le requérant prouve l'absence d'intérêt légitime du registrant (SECTION 1) ou sa mauvaise foi dans l'enregistrement ou dans l'utilisation du nom de domaine (SECTION 2). La démonstration de ces éléments serait désormais alternative (SECTION 3).

SECTION 1 L'intérêt légitime

Dans la rédaction actuelle de la procédure UDRP, la notion d'« intérêt légitime » concerne les deux parties à la procédure : d'abord, le requérant démontre l'absence d'intérêt légitime du registrant en vertu de l'article 4 (a) (ii) des principes directeurs. Ensuite, le registrant se défend en invoquant l'article 4 (c) des principes directeurs.

are susceptible to interpretation. In cases involving parties from different countries, panels should refer to the respondent's national law because the UDRP binds the respondent, but not the complainant, to submit to a mandatory UDRP proceeding upon complaint of any trademark owner, anywhere in the world, that the respondent has engaged in abusive cybersquatting ».

1406 Pour autant, la mise en place des définitions autonomes n'exclut pas tout lien avec le droit étatique : les experts pourraient toujours faire appel au droit national du requérant pour apprécier la validité du droit sur lequel il fonde sa demande.

Cette conception de l'intérêt légitime correspond en partie au droit français de la procédure civile. Cette notion y est polymorphe, recevant une analyse différente selon qu'il s'agisse de l'action en concurrence déloyale ou en contrefaçon.

Pourtant, ces deux actions ont des points communs avec l'UDRP, puisque leur objectif est de faire cesser des agissements illicites portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant. L'analyse comparée de ces actions met en relief les ajustements nécessaires à apporter à l'UDRP.

Il s'agit notamment de rééquilibrer la charge de la preuve (§1) : celle-ci s'articulerait autour d'une nouvelle conception de la notion d'intérêt à agir du requérant (§2) et de l'intérêt légitime du registrant (§3).

§1 La charge de la preuve

En UDRP, il appartient au requérant d'apporter la preuve que le registrant n'a « aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ». Aux termes de cette disposition, le requérant doit prouver un fait négatif dont les contours ne sont pas clairs. En effet, la jurisprudence UDRP prévoit seulement que le requérant doit démontrer que le registrant n'est titulaire d'aucune marque correspondant au nom de domaine litigieux¹⁴⁰⁷.

Notons cependant qu'un registrant peut avoir un intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine sans avoir déposé de marque. Pour cette raison, les experts UDRP permettent au requérant d'apporter un premier indice d'absence d'intérêt légitime, à charge pour le registrant de prouver le contraire¹⁴⁰⁸.

Cette position jurisprudentielle est codifiée dans la procédure de règlement de litiges belge, énonçant que « les experts appliquent les règles de la charge de la preuve issu(e)s du droit commun belge selon (lesquelles) les parties doivent collaborer à la charge de

¹⁴⁰⁷ En ce sens, OMPI, D2000-0498, *Del Monte Corporation vs. David Crumppacker*, où le registrant du nom de domaine « strivectin-explained » réussit à démontrer l'absence d'intérêt légitime du requérant dès lorsqu'il établit que ce dernier ne faisait preuve d'aucune marque correspondant au nom de domaine.

¹⁴⁰⁸ Voir notamment OMPI, D2003-0455, *Croatia Airlines d.d. vs. Modern Empire Internet Ltd*, et OMPI, D2004-0110, *Belupo d.d. vs. Wachem d.o.o.* Cette position est également adoptée par la jurisprudence auDRP, en ce sens J. NG, « The Domain Name Registration System: Liberalization, Consumer Protection and Growth » Routledge, 2013, page 72.

la preuve : si une partie doit démontrer un fait négatif, l'autre partie doit collaborer en établissant l'existence d'un fait positif »¹⁴⁰⁹. Même si la jurisprudence UDRP atténue la difficulté pour le requérant en basculant la charge de la preuve sur le registrant dès le premier indice, celui-ci demeure difficile à apporter. En absence de définition, l'indice est apprécié *in concreto* et dépend donc de l'interprétation de l'expert. Par conséquent, le requérant qui prépare l'instance est exposé à un aléa probatoire.

Pour cette raison, nous proposons que la réforme modifie l'article 4 (a) (ii) afin que chaque partie prouve son intérêt légitime : aux termes de cette réforme, le requérant démontre son intérêt à agir dans le cadre de la procédure UDRP et le registrant prouve son intérêt légitime d'avoir enregistré et utilisé le nom de domaine.

§2 L'intérêt légitime du requérant

Cet intérêt s'analyse différemment en procédure civile (A), selon qu'il s'agisse de l'action en concurrence déloyale, parasitaire ou de l'action en contrefaçon. Il est intéressant de mettre en perspective le régime de ces deux actions avec celui de l'UDRP et des procédures voisines (B) : en effet, toutes ces actions ont l'objectif de faire cesser des agissements illicites portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant.

A) En matière de procédure civile

La doctrine¹⁴¹⁰ souligne que « l'examen au fond d'une action en justice est précédé de l'appréciation de sa recevabilité par application de l'ancienne maxime « pas d'intérêt, pas d'action » consacrée en droit positif à l'article 31 du Code de procédure civile »¹⁴¹¹. La différence entre « intérêt à agir » et « qualité d'agir » s'observe dans l'exemple des

1409 « Les noms de domaine .be/ .be domainnamen, 10 ans d'existence du règlement pour la résolution des litiges en la matière », Bruylant, paru janv. 2013. Cette position puise son inspiration dans un arrêt de la Cour de cassation belge du 24 mars 1947 qui est citée dans l'affaire CEPANI 44082 « touringassurance.be ».

1410 S. CHATRY, « La recevabilité de l'action en contrefaçon et de l'action en concurrence déloyale », D. 2013. 1392.

1411 « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

actions en concurrence déloyale ou parasitaire et l'action en contrefaçon : alors que le requérant à l'action en contrefaçon doit démontrer sa qualité d'agir, il appartient au requérant de l'action en concurrence déloyale ou parasitaire de prouver son intérêt à agir, « l'intérêt se rattachant parfois au bien-fondé des prétentions »¹⁴¹².

Ainsi, l'action en contrefaçon est conditionnée par la « qualité d'agir » attribuée au titulaire d'un droit privatif comme le droit de marque. Cependant, d'autres intervenants peuvent agir ou se joindre à l'action dirigée contre le contrefacteur. Tel est le cas du cessionnaire, devenant le propriétaire exclusif de la marque, ce qui lui confère le pouvoir d'agir seul¹⁴¹³. Plus particulièrement, le licencié a également un intérêt à agir mais celui-ci est nuancé selon qu'il s'agisse d'un licencié exclusif ou non¹⁴¹⁴.

Lors de l'action en contrefaçon, le titulaire doit prouver l'identité ou la similarité entre le signe contesté et sa marque¹⁴¹⁵ ainsi que l'atteinte à celle-ci (en vertu des articles L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle)¹⁴¹⁶. Nous voyons ainsi que le requérant doit démontrer qu'il est titulaire d'un droit privatif, donc qu'il a la qualité pour agir.

A l'inverse, l'action en concurrence déloyale ou parasitaire n'exige pas de qualité particulière ou de droit privatif. Elle est donc ouverte à tout intéressé qui prouve un « intérêt à agir ». C'est bien le cas de la victime d'un comportement fautif tendant à

1412 Sur l'absence d'autonomie de l'intérêt à agir, H. MOTULSKY, « Principes d'une réalisation méthodique du droit privé », Sirey, 1948, n° 91. Sur la distinction entre l'intérêt et la qualité à agir, voir G. BOLARD, « Qualité ou intérêt pour agir, in Justices et droit du procès : du légalisme procédural à l'humanisme processuel » in Mélanges S. GUINCHARD, Dalloz, 2010, page 597.

1413 Pour justifier de la qualité d'agir du cessionnaire, il est impératif que la cession soit inscrite au Registre national des marques faute de quoi il ne pourra pas agir en justice.

1414 En pratique, le licencié exclusif peut agir en contrefaçon alors que le licencié non exclusif ne peut que se joindre à l'action déjà engagée par ce titulaire. Par conséquent, faute d'action du titulaire, le licencié exclusif conserve une voie de recours alors que le licencié non exclusif n'en bénéficie pas.

1415 L'appréciation de l'identité et de la similitude est une démarche complexe. Mais sa preuve est plus facile à apporter que celle de la responsabilité civile : la faute civile exige, en vertu de l'article 1240 et suivants du Code civil, un comportement fautif du défendeur, un dommage et le lien de causalité entre les deux premiers éléments.

1416 Les juges considèrent que le simple fait d'enregistrer une marque auprès de l'INPI constitue un acte de contrefaçon à l'égard de la marque antérieure. En effet, il appartient à chaque déposant d'avoir vérifié la disponibilité de la marque avant de chercher à engager le processus de déposition. Il est ainsi important, voire nécessaire, de passer par une recherche d'antériorité afin de s'assurer de la disponibilité de la marque.

l'obtention d'un avantage économique lui ayant causé un dommage¹⁴¹⁷. Cette conception est confirmée par la Cour de cassation, admettant la mise en œuvre de l'action en concurrence déloyale quel que soit le statut de la victime de la faute alléguée¹⁴¹⁸.

Elle est donc fondée sur le droit commun de la responsabilité civile¹⁴¹⁹, en vertu duquel le requérant, pour obtenir réparation de son dommage, doit prouver la faute commise par le concurrent ayant entraîné un dommage ainsi qu'établir le lien de causalité entre ces deux éléments. La faute à prouver revêt cependant une nature différente selon qu'il s'agisse de l'action en concurrence déloyale et parasitaire : l'action en concurrence déloyale, invoquée lors d'une situation de concurrence entre les parties, exige la preuve d'un risque de confusion¹⁴²⁰.

A l'inverse, l'action en concurrence parasitaire ne présuppose pas nécessairement une situation de concurrence entre les parties, de sorte qu'un simple préjudice particulier suffit pour justifier l'intérêt à agir¹⁴²¹. Ce dernier peut résulter de l'usurpation de la notoriété ou d'une technique du requérant ainsi que de tout investissement substantiel non amorti¹⁴²². Plus généralement, il s'agit de l'utilisation illicite du travail d'autrui. La

1417 Elle se prescrit par cinq ans (en vertu de l'article 2224 du Code civil et de l'article L. 110-4 du Code de commerce) et par trois ans s'il s'agit d'une infraction pénale. Il n'est donc pas surprenant que la Cour de cassation mette en relief le caractère indépendant des actions, rappelant toutefois la possibilité de leur cumul. En effet, l'action en concurrence déloyale, fondée sur des faits identiques à ceux sur lesquels se base une action en contrefaçon rejetée, peut être considérée recevable, suite au rejet de l'action en contrefaçon pour absence de droit privatif, et s'il est justifié d'un comportement fautif de la part de l'intimé, comme le précise Cass. com., 7 juin 2016, pourvoi n° 14-26.950.

1418 Cass. com., 18 déc. 2001, pourvoi n° 99-17.553.

1419 Le régime du droit commun de la responsabilité civile est établi aux articles 1240 et suivants du Code civil.

1420 Cass. com. 11 mars 2003, *Olymprix*, Propr. ind. 2003.32, numéro 56, note J. SCHMIDT-SZALEWSKI.

1421 Voir en ce sens CA Paris, pôle 5, ch. 4, 7 oct. 2015, pourvoi n° 10/11257, CCE 2015, comm. 90, obs. G. LOISEAU. Nous notons également un lien entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence parasitaire : alors que l'action en concurrence déloyale ne peut être mise en œuvre qu'en cas d'impossibilité d'action en contrefaçon, le requérant peut intenter concomitamment l'action en concurrence parasitaire à l'action en contrefaçon lorsqu'il agit sur le fondement d'une marque déposée renommée ou notoirement connue (voir en ce sens, l'article L. 713-5 du Code de propriété intellectuelle, modifié par ord. n° 2008-1301, 11 déc. 2008, art. 2 ; puis par ord. n° 2019-1169, 13 nov. 2019, art. 5). Dans cette hypothèse, le titulaire de la marque doit prouver en vertu de l'article L. 716-3 du Code de propriété intellectuelle, l'existence de faits distincts de ceux constitutifs de la contrefaçon qui est la voie ordinaire pour sanctionner l'atteinte à la marque, comme le souligne l'analyse de Ph. LE TOURNEAU, « Droit de la responsabilité et des contrats », Dalloz action, 2021-2022, point 443.35 : « de plus, l'emploi d'une marque déposée constitue une contrefaçon, qui rend impossible l'action en parasitisme, sauf s'il existe des faits distincts ».

1422 Ph. LE TOURNEAU, *op. cit.*

jurisprudence donne un exemple de cette hypothèse en jugeant que « le seul fait de s'inspirer de la valeur économique [de la demanderesse] qui a réalisé des investissements suffit à dénoter un agissement parasitaire »¹⁴²³. De même, l'intérêt à agir dans le cadre d'une action en parasitisme résulte du fait que le « tiers (...) tirerait profit du travail réalisé par le primoconcepteur »¹⁴²⁴.

En résumé, Ph. LE TOURNEAU note que l'intérêt à agir dont le requérant à l'action en concurrence parasitaire apporte la preuve, consiste essentiellement en « une perte de substance du patrimoine du parasité : dépréciation du signe, détournement de clientèle entraînant une baisse du chiffre d'affaires, diminution ou disparition d'un avantage concurrentiel, gêne dans les initiatives commerciales - voire préjudice moral »¹⁴²⁵.

Les développements précités nous amènent à constater que la charge de la preuve varie selon que l'action est subordonnée à la preuve d'un intérêt ou de la qualité à agir. Quant à la procédure UDRP, nous considérons comme étant pertinent de transposer l'exigence de prouver l'intérêt ou la qualité d'agir du requérant. Ces deux notions doivent être analysées dans le cadre de la nouvelle procédure unifiée pour déterminer laquelle des deux exigences probatoires correspondrait mieux aux enjeux de la nouvelle procédure.

B) En matière d'UDRP et des procédures voisines

L'actuelle rédaction de la procédure UDRP ne prévoit pas l'obligation pour le registrant de prouver son intérêt à agir. La seule procédure qui exige cette démonstration est décrite à l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques relatif à la procédure française SYRELI¹⁴²⁶ : elle impose au requérant de prouver son intérêt à agir susceptible de résulter d'un droit de propriété intellectuelle ou d'un droit

¹⁴²³ Ph. LE TOURNEAU, *op. cit.*, T. com. Paris, 15e ch., 28 sept. 2015, *Sound Strategy c. Conception*, Propr. ind. 2015, comm. 83.

¹⁴²⁴ CA Paris, pôle 5, ch. 4, 7 oct. 2015, *op. cit.*

¹⁴²⁵ Ph. LE TOURNEAU, *op. cit.*

¹⁴²⁶ La procédure de règlement de litiges SYRELI est applicable à l'extension locale « .fr » et des extensions voisines, voir en ce sens l'article L 45-6 du Code des postes et communications électroniques : « Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2 ».

de la personnalité identique¹⁴²⁷, quasi-identique¹⁴²⁸ au nom de domaine litigieux, peu importe sa date de création ou d'enregistrement¹⁴²⁹, tant que le requérant dispose de pièces justificatives¹⁴³⁰ prouvant la titularité du signe ou du droit¹⁴³¹.

Cette formulation fait penser à l'action en contrefaçon, imposant au requérant de prouver l'existence d'un droit privatif ainsi que la similitude ou l'identité entre l'élément qu'il entend protéger et celui qui lui porterait atteinte. Nous constatons cependant une différence fondamentale entre les deux actions puisque l'article L.45-2, alinéa 2 du Code des postes et des communications électroniques précise que l'action est également ouverte aux titulaire de droits de la personnalité. La jurisprudence élargit le cas d'ouverture au signe distinctif, donc aux requérants ne pouvant justifier d'aucun droit privatif¹⁴³². De même, la procédure française se distingue de l'action en contrefaçon en ce qu'elle aménage la possibilité pour le défendeur à la procédure de prouver son intérêt légitime et sa bonne foi pour éviter le transfert du nom de domaine. A l'inverse, en matière de contrefaçon, la bonne foi et l'intérêt légitime du contrefacteur sont indifférents, dans la mesure où la seule atteinte au droit privatif suffit pour condamner le contrefacteur.

Ainsi, la procédure prévue à l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques se rapproche de la procédure en concurrence déloyale en ce qu'elle exige la démonstration d'un comportement fautif du registrant à qui elle permet de se défendre en invoquant son « intérêt légitime et (sa) bonne foi »¹⁴³³.

Pour la procédure UDRP, nous proposons que le requérant prouve alternativement son intérêt ou sa qualité pour agir. Cette preuve alternative permettrait l'ouverture à une plus large fraction du public de requérants. En protégeant leur droit privatif tel que le

1427 Décision FR-2012-00049 relative au nom de domaine « decathlon.re ».

1428 Décision FR-2012-00117 relative au nom de domaine « adom-95.fr » : Dénomination sociale et marque quasi-identiques ou similaire ainsi que décision FR-2012-00158 relative au nom de domaine « creditmutuele.fr ».

1429 On voit donc que cet intérêt n'est pas lié à la titularité d'un droit de marque mais peut résulter d'une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonymique ou un titre de propriété (œuvre, brevet, dessin et modèle etc.).

1430 Décision FR-2011-00015 relative au nom de domaine « societe.fr ».

1431 Décision FR-2012-00163 relative au nom de domaine « natureo.fr » : marque non détenue par le Requéant.

1432 Décision FR-2012-00049 relative au nom de domaine « decathlon.re ».

1433 L. 45-2, alinéa 2 du Code des postes et des communications électroniques.

droit de marque, elle laisserait la possibilité aux autres requérants dépourvus de droit privatif de se défendre contre un comportement malveillant.

Nous proposons d'inscrire dans les principes directeurs l'exigence en vertu de laquelle le requérant soit amené à prouver sa qualité d'agir en démontrant qu'il est titulaire d'un droit privatif tel qu'un droit de marque. En absence de droit privatif, le registrant peut intenter la procédure UDRP en démontrant son intérêt à agir.

Les cas d'ouverture que nous suggérons sont inspirés des dispositions du Code des postes et des communications électroniques et de la jurisprudence française relative à la concurrence déloyale. Ainsi, aurait intérêt à agir le requérant victime d'un comportement malveillant de la part du registrant. Les parties et les décideurs UDRP peuvent ainsi s'inspirer d'une liste non-exhaustive que nous proposons d'intégrer dans les principes directeurs. Cette liste comporte certains cas d'ouverture prévus à l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques, à savoir le fait de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité. En outre, il est important de prévoir que les requérants conservent la possibilité de démontrer leur intérêt d'agir par tout autre moyen.

Ainsi, une fois l'intérêt à agir du requérant prouvé, il appartient au registrant d'expliquer ces motivations licites l'ayant amené à enregistrer et à utiliser le nom de domaine. Il est ainsi nécessaire de préciser le standard de preuve à l'égard du registrant.

§3 L'intérêt légitime du registrant

Nous proposons que les rédacteurs de la procédure UDRP reprennent certaines dispositions du droit de marques (A) pour définir l'intérêt légitime (B) ainsi que sa preuve (C) en UDRP.

A) L'intérêt légitime du registrant en droit de marques

En droit de propriété intellectuelle, le registrant d'une marque obtient un droit privatif sur celle-ci mais il est désormais assujéti à l'obligation de l'exploiter de manière

pertinente afin de ne pas inutilement s'accaparer un signe distinctif¹⁴³⁴. Pour éviter d'être déchu de ses droits, le titulaire de la marque doit l'avoir utilisée les cinq dernières années dans la vie des affaires et ce de manière à préserver la fonction distinctive de la marque, évitant qu'elle ne devienne générique, usuelle ou nécessaire à la désignation du produit ou du service qu'elle couvre¹⁴³⁵.

Cette exigence est conservée lors de la réforme du droit de marques, issue de la transposition en droit français de la directive 2015/2436 UE du 16 décembre 2015¹⁴³⁶ par l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services et de son décret d'application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019¹⁴³⁷. Les apports de cette ordonnance concernent notre analyse en ce qu'ils rapprochent le régime de la procédure d'opposition française à celle exercée devant l'EUIPO pour les marques de l'Union européenne.

En plus d'introduire de nouvelles hypothèses permettant d'engager cette action (l'article L. 712-4 du Code de propriété intellectuelle), parmi lesquelles figurent désormais le nom commercial et le nom de domaine¹⁴³⁸, l'ordonnance élargit la liste des personnes pouvant agir: elle inclut également le licencié exclusif¹⁴³⁹. Cette

1434 L'article L.714-5 du Code de propriété intellectuelle énonce 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 ».

1435 Selon l'article L714-6 (a) du Code de propriété intellectuelle, « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ».

1436 La Directive 2015-2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres.

1437 La Directive 2015-2436 impose aux Etats membres de prévoir une procédure administrative d'opposition à enregistrement. Une telle procédure existait en France depuis plus de 25 ans, aucun changement législatif n'était donc requis.

1438 Alors qu'avant la réforme, l'opposant ne pouvait invoquer qu'un seul droit antérieur, il peut désormais en invoquer plusieurs à condition d'en être le titulaire. Ces antériorités peuvent résulter d'une marque antérieure jouissant ou non d'une renommée, une dénomination sociale ou une raison sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, une indication géographique enregistrée ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur, le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ainsi que le nom d'une entité publique.

1439 L'article L. 712-4-1 du Code de propriété intellectuelle dispose que « le licencié exclusif peut aussi engager une telle opposition, sauf réserve du contrat de licence ». « L'opposition peut être engagée par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue », voir pour une analyse : N. BINCTIN, « Demande d'enregistrement de la marque », oct. 2020 (actualisation : Mars 2021) analysant CJUE 19 janv. 2012, aff. C-53/11.

disposition impose au demandeur à l'opposition de prouver sa qualité à agir qui se substitue à l'intérêt à agir.

L'exigence de l'intérêt à agir est supprimée par l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 et ne s'applique par conséquent plus à la nouvelle procédure administrative en déchéance ou en nullité devant l'INPI. En effet, les articles L. 716-2 et L. 716-3 du Code de propriété intellectuelle prévoient que les deux actions puissent être engagées devant l'INPI par toute personne physique ou morale¹⁴⁴⁰, sans mentionner la condition d'intérêt à agir. Désormais, le demandeur agissant devant l'INPI pour obtenir la déchéance ou la nullité d'une marque ne doit plus prouver qu'il dispose d'un droit antérieur sur un signe identique ou similaire et pour des produits identiques ou similaires à ceux dont il demande la déchéance¹⁴⁴¹.

Cette réforme semble inspirée de l'action en nullité devant l'EUIPO pour défaut d'usage sérieux d'une marque communautaire, rappelant que le demandeur n'est pas tenu d'établir « un intérêt spécifique démontrable »¹⁴⁴². Toutefois, la nouvelle disposition est critiquée par la doctrine qui craint les abus de procédure¹⁴⁴³.

1440 L'article R. 716-2 du Code de propriété intellectuelle, ajouté par décret, précise que ces demandes peuvent être présentées par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire.

1441 Alors qu'avant la réforme, l'article L. 714-5 Code de propriété intellectuelle ouvrait seulement « à toute personne intéressée » la possibilité de solliciter la déchéance pour non usage d'une marque n'ayant pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq années consécutives. La condition de prouver la légitimité de cet intérêt pouvait être déduite des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile. Ainsi, la jurisprudence admettait l'existence d'un tel intérêt à agir « lorsque (la) demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique », voir en ce sens l'analyse de l'arrêt Cass. com. 20 nov.2012, J. AZEMA et J.-Chr. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », Précis Dalloz, 2017, point 1760 : « la mise en œuvre de la déchéance ». J. AZEMA et J.-Chr. GALLOUX, *op. cit.*, notent que « l'intérêt à agir ne postule pas nécessairement l'identité d'activité dans la mesure où serait établi par le demandeur un projet réel (...) À l'inverse, l'identité d'activité et la situation de concurrence suffisent à caractériser l'intérêt à agir en déchéance, en l'absence même d'actes préparatoires à l'exploitation d'une dénomination identique ou similaire ». Selon J. AZEMA et J.-Chr. GALLOUX, *op. cit.*, point 1760 « ont certainement intérêt à agir les titulaires de marques identiques ou voisines, antérieures ou postérieures à celle dont il est demandé la déchéance, mais, bien au-delà, la jurisprudence estime que les concurrents exerçant leur activité dans le même secteur peuvent avoir intérêt à agir en déchéance ».

1442 OHMI, div. annulation, 20 mars 2007, *Ad Bulgartabac Holding*.

1443 N. BINCTIN, *op. cit.*, point 396, « ainsi, l'intérêt à agir n'est guère contraint en l'espèce (...). On regrette que, pour la procédure administrative, l'intérêt à agir n'ait pas été mieux pris en considération. (...). Il faut espérer que l'INPI s'inspire fortement des règles de la procédure civile pour lutter contre d'éventuelles dérives du système ».

Pour cette raison, le maintien de la démonstration de l'intérêt à agir devant les tribunaux judiciaires est salué¹⁴⁴⁴.

La conception qu'est l'intérêt à agir semble avoir inspiré les rédacteurs de la procédure UDRP : les principes directeurs prévoient que le registrant puisse échapper au transfert du nom de domaine en démontrant qu'il avait intérêt à l'enregistrer et à l'utiliser¹⁴⁴⁵. Cependant, les principes directeurs UDRP n'énumèrent pas les actes susceptibles de prouver l'enregistrement et l'usage légitime du nom de domaine. Par conséquent, la nouvelle procédure doit préciser ces éléments afin de définir l'intérêt légitime en UDRP.

B) L'intérêt légitime en UDRP

L'intérêt légitime du registrant ressort de l'usage antérieur du nom de domaine (1), à condition qu'il soit sérieux (2) et légitime (3). De même, le registrant pourrait prouver d'avoir été connu sous le nom de domaine avant de l'avoir enregistré (4).

1) L'« usage antérieur » en UDRP

Dans les principes directeurs UDRP, la notion d'« utilisation » apparaît à l'article 4 (c) (i) sans être définie. Seule la procédure ADR précise à l'article 21§2 que l'utilisation du nom de domaine doit être antérieure à l'introduction de l'instance¹⁴⁴⁶. Ainsi, la

¹⁴⁴⁴ « En revanche, devant les tribunaux judiciaires (...) à la différence de la procédure administrative, la notion d'intérêt à agir est présente et permet la mise en place d'un filtre pour lutter contre les procédures abusives. Il s'agit de l'application des solutions de droit commun », cité d'après N. BINCTIN, *op. cit.* point 396. Nous notons que la demande reconventionnelle en déchéance implique bien la démonstration d'un intérêt à agir.

¹⁴⁴⁵ Ainsi que le prévoient les règles d'application UDRP à l'article 5 (c) (i): le registrant doit « répondre spécifiquement aux déclarations et allégations contenues dans la plainte et inclure toute base permettant au défendeur (titulaire du nom de domaine) de conserver l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine faisant l'objet du litige (cette partie de la réponse devra respecter toute limite de mots ou de pages établie dans les règles supplémentaires du fournisseur) ».

¹⁴⁴⁶ Le Règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement prévoit à l'article 21§2 : « L'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontré quand: a) avant tout autre avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaire, d'un nom de domaine a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou qu'il peut démontrer s'y être préparé ».

condition d'antériorité se présente comme un élément substantiel de l'usage, permettant d'hierarchiser les droits selon le principe « le premier est préféré en droit ». Il est toutefois nécessaire de circonscrire la notion d'« usage antérieur » en prévoyant qu'il s'agirait de l'usage entrepris avant que le registrant n'ait pris connaissance de la volonté du requérant d'introduire une procédure. Situer l'antériorité avant la première prise de contact permettrait donc de ne pas tenir compte d'un usage fait après la prise de contact annonçant l'introduction du litige.

En effet, suite à une telle prise de contact, le registrant n'ayant pas utilisé le nom de domaine peut démarrer cette utilisation dans l'unique dessein d'éviter le transfert. Cet exemple montre également que la notion d'usage antérieur est liée à l'usage sérieux du nom de domaine, élément que la nouvelle procédure unifiée doit obligatoirement définir.

2) L'« usage sérieux » en UDRP

En droit de propriété intellectuelle, l'exclusivité assurée par un droit a pour contrepartie son usage sérieux, faute de quoi ce monopole n'a pas lieu d'être et le bénéficiaire encourt la déchéance de son droit. Cette position est notamment transcrite aux articles 10 §1 et 12 § 1, de la Directive européenne n° 89/104 remplacée par la Directive 2015/2436¹⁴⁴⁷.

En interprétant cette directive, la CJUE considère que l'usage sérieux doit être établi sur le territoire visé par la marque¹⁴⁴⁸ et pour les produits et services mentionnés dans l'enregistrement. Ce sérieux se mesure à la fréquence et à la continuité des actes d'exploitation de la marque¹⁴⁴⁹. Il doit donc s'agir d'« un usage effectif de la marque »¹⁴⁵⁰ n'étant pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés.

¹⁴⁴⁷ La directive 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

¹⁴⁴⁸ CJUE, 19 déc. 2012, aff. C-149/11, *Leno Marken*.

¹⁴⁴⁹ Voir en ce sens les conclusions sous CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, Rec. I. 2439, *Ansul*.

¹⁴⁵⁰ CJCE, 27 janv. 2004, aff. C-259/02, Rec. I. 1159., *La Mer Technology*.

Cette jurisprudence communautaire est également précisée par les juges français qui appliquent l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle : il prévoit la déchéance des droits du propriétaire 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 ans¹⁴⁵¹. Pour éviter d'être déchu de ses droits, le titulaire de la marque doit rapporter la preuve de l'avoir utilisée dans la vie des affaires dans les cinq dernières années ainsi que l'absence de son caractère générique, usuel ou nécessaire à la désignation du produit ou du service qu'elle couvre.

Ces conceptions jurisprudentielles sont reprises dans les décisions UDRP qui définissent de manière négative la notion d'usage sérieux. Les experts UDRP considèrent que l'usage du nom de domaine n'est pas sérieux lorsque « le registrant n'a pas de lien avec le nom de domaine et ce dernier n'a pas été utilisé depuis longtemps »¹⁴⁵².

Sans préciser de délai, cette formulation fait cependant penser à l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle en vertu duquel le non-usage de la marque pendant cinq années est sanctionné par sa déchéance. Mais le fait que le délai ne soit pas précisé donne également lieu à des décisions de transfert¹⁴⁵³ sans apprécier si le registrant avait un délai suffisant pour élaborer un site sous le nom de domaine.

Une position contraire est adoptée par les experts de la procédure SYRELI, qui semblent faire une exception lorsque le nom de domaine pointe vers une page écran, comme dans l'affaire au sujet du nom de domaine « leclerc.fr »¹⁴⁵⁴. En l'espèce, les experts ont refusé de transférer le nom de domaine et suivi le raisonnement du registrant qui prétendait ne pas avoir eu le temps d'utiliser le nom de domaine puisqu'il l'avait enregistré peu de temps avant l'introduction de l'instance.

1451 Voir en ce sens, Cass. com., 15 septembre 2015 : lorsqu'il s'agit de produits de grande consommation commercialisés sur un marché fortement concurrentiel, le titulaire de la marque doit manifester sa volonté d'être présent sur ce marché et non justifier d'un usage symbolique à seule fin de maintenir ses droits de marque. Voir aussi l'exigence de l'usage sérieux pour les produits ou des services indiqués dans l'enregistrement, Cass. com., 17 janvier 2006, pourvoi n°04-10538 : l'usage de produits ou service similaires ne permet pas d'échapper à la déchéance.

1452 OMPI, D2000-1228, *Clerical Medical Investment Group Limited vs. Clericalmedical.com*.

1453 Comme l'illustre la décision OMPI, D2000-0648, *Pivotal Corporation vs. Discovery Street Trading Co Ltd.*, dans laquelle le registrant prétendait ne pas avoir eu le temps d'utiliser le nom de domaine.

1454 Demande n° FR-2011-00011.

Pour la sécurité juridique des parties, il est indispensable de définir un délai dans lequel l'exploitation du nom de domaine serait enfermée et son non-respect entraînerait une présomption d'absence d'usage sérieux. De même, il serait important d'énumérer les actes permettant de retenir le caractère sérieux de l'usage.

Nous proposons d'inscrire dans la procédure UDRP l'obligation pour le registrant de démontrer accomplissement d'actes d'usage dans un délai de deux mois à partir de l'enregistrement et passé ce délai, le registrant ne pourrait plus se prévaloir d'un usage sérieux du nom de domaine.

Quant aux actes constitutifs d'usage sérieux, nous suggérons que les nouveaux principes directeurs s'inspirent de la jurisprudence communautaire en vertu de laquelle le sérieux d'un acte d'usage se mesure à la fréquence et à la continuité des actes d'exploitation de la marque et n'est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien de l'enregistrement du nom de domaine.

Afin d'aider les experts dans la résolution du litige et d'assurer la sécurité juridique des parties, les principes directeurs doivent comporter une liste non-exhaustive d'actes ne correspondant pas à une utilisation sérieuse. Nous insérons dans cette liste tous les actes automatiques comme l'installation d'une page écran ou d'autres renvois. De même, il est nécessaire que les principes directeurs dressent une liste non-exhaustive d'exemples d'usage sérieux, comme l'exploitation ou la préparation pour exploiter un nom de domaine lié à une activité commerciale ou non-commerciale¹⁴⁵⁵. Ces actes, que le registrant doit non seulement alléguer mais également prouver¹⁴⁵⁶, doivent bien sûr être légitimes.

1455 L'expert dans l'affaire *eResolution* AF-0104, 20 mars 2000, *SHIRMAX RETAIL LIMITED vs. CES Marketing Group inc.* retient que des actes de préparation pour l'exploitation du nom de domaine sont suffisants pour démontrer l'intérêt légitime du registrant.

1456 En ce sens OMPI, D2000-0012, *D'Oro Biscuit Co., Inc vs. The Patron Group, Inc.* Le registrant prétexte l'intention d'utiliser le nom de domaine pour un commerce de bijoux en Amérique latine mais ne fournit aucun support matériel pour démontrer.

3) L'« usage légitime » en UDRP

Les principes directeurs ne définissent pas les contours de l'usage légitime, ce pourquoi la jurisprudence s'en est chargée. Ainsi, l'appréciation de la légitimité, entendue comme l'usage conforme à la loi, porte sur le nom de domaine et non sur le contenu¹⁴⁵⁷. Cette distinction est problématique, puisque c'est bien l'analyse du contenu du site qui présente les activités du registrant et permet ainsi d'apprécier si celles-ci constituent un usage légitime ou pas.

Pour cette raison, la nouvelle procédure devrait prévoir que le registrant puisse se référer tant au nom de domaine qu'au contenu du site pour prouver sa légitimité. Dans cet objectif, il pourrait invoquer le contenu du site web figurant sous le nom de domaine afin de démontrer que les activités qu'il poursuit ne portent pas atteinte aux droits du requérant et poursuivent un objectif licite.

Notons que cette définition est compatible avec le caractère commercial du nom de domaine, permettant au requérant de prouver l'intérêt légitime en se référant à une utilisation commerciale ou non commerciale, antérieure, sérieuse et légitime du nom de domaine. Et lorsque le registrant ne parvient pas à prouver ces éléments, il conserverait la possibilité de démontrer qu'il a été connu sous le nom de domaine avant de l'avoir enregistré.

1457 En ce sens OMPI, D2000-0190, *Bridgestone Firestone, Inc., Bridgestone/Firestone Research, Inc., and Bridgestone Corporation vs. Jack Myers*, voir également OMPI, D2000-0181, *DFO, Inc. vs. Christian Williams*: « It may well be that Respondent is making a « fair use » of Complainant's marks in their « consumer complaint » websites and that the contents of those sites are constitutionally protected in the United States. It is, however, neither necessary nor appropriate to make such an evaluation here. The issue to be determined under paragraph 4(a)(ii) of the Policy is more restricted and specific. Paragraph 4 (a) (ii) of the Policy requires this Panel to determine if the « Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the domain name ». It is not for this Panel to determine whether Respondent has a legitimate or protected interest in the contents of its websites, or, more generally, in its establishment of fora to air complaints against certain companies. This is all the more the case since, as set forth in Section 6C below, this Panel has also found that Respondent has registered and used the domain names in bad faith in violation of the Policy, and paragraph 4(b)(iii) thereof ».

4) Le fait d'« être connu sous le nom de domaine avant de l'avoir enregistré »

Les principes directeurs prévoient que le fait d'avoir été connu sous la dénomination avant de l'enregistrer comme nom de domaine prouve l'intérêt légitime du registrant. En effet, le nom de domaine peut être son pseudonyme ou encore le nom de l'enseigne sous laquelle le registrant poursuivait une activité commerciale avant l'enregistrement du nom de domaine. La réforme est destinée à étendre cette présomption à tous les droits ou signes antérieurement utilisés, tels le nom de famille ou encore le prénom. Elle est également l'occasion d'introduire une disposition en vertu de laquelle le registrant aurait l'obligation de prouver son intérêt légitime.

C) La preuve de l'intérêt légitime du registrant

Alors que l'actuelle procédure UDRP ne tire aucune conséquence de l'absence de réponse du registrant, nous considérons que la nouvelle procédure doit introduire l'obligation pour le registrant de répondre aux allégations du requérant (1) sinon il est considéré comme n'ayant aucun intérêt légitime à être titulaire du nom de domaine. Après cette démonstration, le registrant ne doit plus risquer de subir le transfert du nom de domaine (2).

1) L'obligation de répondre aux allégations du requérant

Dans l'actuelle procédure UDRP, la charge de la preuve pèse essentiellement sur le requérant alors que le registrant n'a aucune obligation de participer à la procédure. Ce fait ne permet pas à l'expert UDRP de conclure automatiquement à l'absence d'intérêt légitime du registrant.

Pourtant, la jurisprudence d'autres procédures locales, comme celle relative aux noms de domaines enregistrés en « .eu », retient que « le non-respect du délai (de réponse ou l'absence de réponse) par le Défendeur (vaut) acceptation des prétentions du

Requérant »¹⁴⁵⁸. Pour unifier le traitement du silence du registrant, nous recommandons d'établir une présomption d'absence d'intérêt légitime.

Ainsi, le registrant serait considéré comme n'ayant aucun élément à faire valoir pour sa défense lorsqu'il garde le silence.

Inversement, la formulation d'une réponse pourrait à certaines conditions permettre de reconnaître l'intérêt légitime du registrant.

2) Les conséquences de la reconnaissance de l'intérêt légitime du registrant

Le fait pour le registrant de réussir à prouver qu'il dispose d'un intérêt légitime sur le nom de domaine empêche le requérant de réunir les éléments cumulatifs exigés par l'UDRP¹⁴⁵⁹. Ainsi, le requérant ne peut pas obtenir le transfert du nom de domaine puisque le registrant, ayant démontré son intérêt légitime, fait valoir un droit ou un intérêt concurrent à celui du requérant. Dans cette situation, les experts refusent de trancher parmi ces intérêts concurrents et mettent fin à la procédure en rejetant la demande du requérant.

La réforme amène à envisager une modification des principes directeurs afin de conférer aux experts le pouvoir de départager des intérêts concurrents.

Pour ce faire, il est nécessaire d'hierarchiser les droits, afin que l'expert puisse déterminer quel intérêt prévaudrait sur l'autre. Une telle hiérarchisation est proposée dans l'arrêt *Shell*¹⁴⁶⁰ de la Cour fédérale allemande, le *Bundesgerichtshof*. Dans cette espèce, la Cour accorde le transfert d'un nom de domaine, pourtant légitimement enregistré par un particulier, à une grande entreprise multinationale, détentrice de la marque correspondant au nom de domaine. Les juges justifient leur position en se

1458 CAC 6972, *Akim Amari vs. Bledina*, « bledinahalal.eu ». Voir également CAC 6917, *WdS, Darek vs. Peuterey Group S.p.A.*, « peutereydonna.eu » : « Finally, the Respondent did not reply to Complainant's arguments and decided not to take part in the ADR proceedings. This is a further indication of the absence of rights or legitimate interests in the disputed domain name ».

1459 En effet, le requérant n'ayant pas réussi à prouver que le registrant n'a aucun intérêt légitime, ne peut plus prétendre à avoir réuni les éléments constitutifs de l'UDRP.

1460 Urteil des I. Zivilsenats, rendu le 22 novembre 2001 - I ZR 138/99 – BGH.

référant à l'intérêt économique supérieur de l'entreprise, résultant de sa renommée internationale. Selon les juges, l'internaute qui entre « shell.de » dans la barre d'outils, recherche le site internet du titulaire de la marque. Lorsqu'apparaît le site internet d'un particulier, donc du registrant, l'internaute est déçu de son résultat de recherche, ce qui engendre une perception négative de la marque dans son esprit et le décourage d'entreprendre de nouvelles recherches¹⁴⁶¹.

En vertu de cette analyse, l'« intérêt économique supérieur » permet au juge de faire prévaloir le droit de personnes morales ayant une influence économique certaine, sur celui des personnes physiques inconnues du grand public.

Cette pondération des droits correspond à la démarche de pesée des intérêts en cause. « L'intérêt est une notion fondamentale et négligée qu'on qualifie, (personnel, légitime), qu'on classe (moral, patrimonial) mais qu'on ne définit pas »¹⁴⁶² puisqu'elle n'est jamais abstraite. « Elle a bien au contraire un rapport nécessaire avec la réalité »¹⁴⁶³ donc avec le cas d'espèce lors duquel l'intérêt de telle ou telle partie est évoquée. Cette conception correspond à la position jurisprudentielle de la CEDH qui a eu l'occasion de préciser, dans le cadre d'un litige impliquant le principe du respect à la vie privée¹⁴⁶⁴ que la pesée des intérêts par les juges nationaux doit se faire de manière concrète, et non théorique, en tenant compte de la situation spécifique des parties¹⁴⁶⁵.

1461 Urteil des I. Zivilsenats *op. cit.*: « Ein Vorrang geschäftlicher vor privaten Interessen sei ebenfalls nicht anzuerkennen. Der Bundesgerichtshof war allerdings der Ansicht, daß die Interessen der Parteien im Streitfall von derart unterschiedlichem Gewicht seien, daß es ausnahmsweise nicht bei der Anwendung der Prioritätsregel bleiben könne. Die zwischen Gleichnamigen geschuldete Rücksichtnahme gebiete es, daß der Beklagte für seinen Domain-Namen einen Zusatz wähle, um zu vermeiden, daß eine Vielzahl von Kunden, die sich für das Angebot des Unternehmens Shell interessierten, seine Homepage aufrufen. Auf der einen Seite stehe die mit einer überragenden Bekanntheit ausgestattete Marke « Shell ». Ein Internet-Nutzer, der in der Adreßzeile "www.shell.de" eingebe, erwarte den Internet-Auftritt der Klägerin. Der heterogene Kreis der am Internet-Angebot der Klägerin interessierten Kunden könne auch nicht auf einfache Weise darüber informiert werden, daß ihr Internet-Auftritt unter einem anderen Domain-Namen als "shell.de" zu finden sei. Auf der anderen Seite erwarteten Freunde des Beklagten und seiner Familie kaum von sich aus, die private Homepage der Familie Shell unter « shell.de » aufrufen zu können. Als ein homogener Benutzerkreis könnten sie auch leicht über eine Änderung des Domain-Namens informiert werden ».

1462 G. CORNU et F. FOYER, « Procédure civile », 3ème édition, Revue internationale de droit comparé, 1997, p. 256

1463 Th. SCHULTZ, « Pesée des intérêts: réflexion autour de la notion d'intérêt », *Diritto & Questioni Pubbliche*, Vol. 3, 2003, page 300, 2003.

1464 Chr. RADE, *Droit social*, « L'entreprise et la vie privée du salarié », 2021

1465 CEDH, 12 janv. 2016, n° 61496/08, *Barbulescu c. Roumanie*, § 62 ; Dalloz IP/IT 2016. 211, observations P. ADAM : condamnation de la Roumanie dans la mesure où « rien dans la présente affaire n'indique que les autorités internes aient

Nous constatons que les intérêts présentés au juge sont nécessairement opposés et divergents, puisque les parties demandent au juge de trancher parmi leurs prétentions. Ainsi saisi, le juge est amené à analyser les intérêts en cause pour faire prévaloir un des intérêts sur l'autre : il rend donc la décision de justice à la lumière du droit applicable.

La marge de manœuvre dans la pesée des intérêts est plus au moins restreinte ou vaste selon que la loi ou la norme applicable est précise ou au contraire floue¹⁴⁶⁶. En cas de norme très précise, le juge ne peut que l'appliquer, il est selon l'expression de Th. SCHULTZ, « la bouche de la loi »¹⁴⁶⁷. Tel est le cas de toutes les infractions automatiques, comme par exemple l'interdiction pour un véhicule de circuler sur une route déterminée. Saisi d'un tel litige, le juge ne peut pas procéder à une quelconque pesée d'intérêts et doit se résoudre à appliquer cette norme pour constater l'infraction. A l'inverse, l'existence de normes floues témoigne de la volonté du législateur de confier au juge la liberté de pondérer les intérêts en cause pour déterminer l'issue du litige.

Cette pesée des intérêts « ne relève pas de l'interprétation » : il s'agirait plutôt d'« un acte politique » selon la théorie de Thomas SCHULTZ. Il établit une parallèle entre la pesée des intérêts faite par le juge et celle du législateur, qui pondère les droits sociaux en créant la norme générale. Considérant que le juge prend position par rapport à celle-ci, applicable à l'espèce¹⁴⁶⁸, le jugement rendu correspond à une « norme individuelle », créée sur mesure par le juge pour répondre à la question d'espèce qui lui a été soumise¹⁴⁶⁹.

manqué à ménager un juste équilibre, dans le cadre de leur marge d'appréciation, entre le droit du requérant au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 et les intérêts de l'employeur ».

1466 Th. SCHULTZ, *op. cit.*, page 305. La loi « laisse au juge un pouvoir plus ou moins large de création du droit, car la norme (...) est plus ou moins floue sans laisser au juge une liberté totale ce qui correspondrait à une absence de norme ».

1467 Th. SCHULTZ, *op. cit.*, page 305.

1468 Th. SCHULTZ, *op. cit.*, page 307 : « si le juge a, au travers de la pesée d'intérêts, la possibilité d'arriver à plusieurs solutions différentes, cela signifie qu'il y a un choix possible soit dans intérêts à prendre en compte soit dans leur hiérarchisation, c'est-à-dire leur pesée, soit les deux ».

1469 Th. SCHULTZ, *op. cit.*, page 307 : « autrement dit, la création de la norme du cas particulier qui se fait par une telle pesée, est un acte politique. La parallèle entre ces deux phénomènes est que l'acte politique dans un cas particulier est la sélection, la hiérarchisation et la pesée des désirs sociaux. A peu de choses près, ce sont là des démarches à fortes ressemblances, sinon identiques ».

Nous constatons par conséquent que la création de cette norme d'espèce par le juge est nettement facilitée lorsque la norme générale est claire et précise, laissant peu de marge de manœuvre au juge. Dans cette hypothèse, la mission du juge est limitée à déterminer et appliquer la norme générale au cas d'espèce, sans avoir besoin de peser les intérêts en cause.

A l'inverse, rechercher « l'intérêt économique supérieur » imposerait à l'expert UDRP de mener une analyse et une pondération de droits incompatible avec sa mission très limitée. Les principes directeurs ont été conçus pour trancher un litige mettant en cause la violation d'un droit de marque et ce dans un temps court afin de garantir la rapidité et le caractère peu onéreux de la procédure. En somme, l'expert UDRP doit décider s'il transfère ou non le nom de domaine, alors que la pesée des droits ou des intérêts, dans le cadre de la notion de l'intérêt économique supérieur, renvoie à des réflexions approfondies, comme à la notion d'équité qui est trop compliquée à mettre en œuvre dans le cadre d'une procédure simplifiée comme l'UDRP. Nous notons également que ce raisonnement est incompatible avec le principe de « premier arrivé – premier servi » dictant l'attribution des noms de domaine : aux termes de ce dernier, le registrant ayant enregistré le nom de domaine en premier doit en rester titulaire sauf en cas de violation des règles du contrat d'enregistrement. Il ne prévoit aucune pondération de droits concurrents.

Pour cette raison, nous suggérons que la nouvelle procédure unifiée garde son caractère restreint et n'élargisse pas la mission de l'expert à la pondération de droits concurrents. Cette solution assure la proximité avec la téléologie de l'UDRP, conçue pour mettre fin à des situations de cybersquattage. Or, le registrant ayant un intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine n'est pas un cybersquatteur puisqu'il dispose d'un droit ou d'un intérêt concurrent à celui du requérant. Dans ce contexte, le principe « premier arrivé - seul servi » garde tout son sens et son maintien doit être prévu comme tel dans la nouvelle procédure UDRP. De cette manière, le registrant peut éviter le transfert de son nom de domaine en prouvant qu'il avait un intérêt légitime sur celui-ci et qu'il n'a pas agi de mauvaise foi.

SECTION 2 La mauvaise foi

En plus de la démonstration de l'absence d'intérêt légitime et du risque de confusion, la procédure UDRP exige la preuve de la mauvaise foi du registrant. En effet, l'article 4 (b) des principes directeurs UDRP demande au requérant de caractériser la mauvaise foi du registrant au moment de l'enregistrement (§1) ainsi que lors de l'usage du nom de domaine (§2). Face à la sévérité de cette exigence cumulative, nous proposons que la nouvelle procédure unifiée consacre la preuve alternative des éléments (§3), après avoir défini avec soin les contours concrets de chacun.

§1 L'« enregistrement de mauvaise foi »

Les dispositions de la procédure UDRP concernant l'enregistrement de mauvaise foi semblent étroitement inspirées du droit de marque (A) qui sanctionne son dépôt frauduleux par la nullité. Ainsi, les principes directeurs prévoient que l'enregistrement de mauvaise foi se manifeste par l'acquisition du nom de domaine par le registrant qui pourtant connaissait le droit antérieur du requérant (B). De même, le registrant fait preuve de malveillance lorsqu'il veut nuire au requérant (C).

A) L'enregistrement de mauvaise foi inspiré du droit de marque

Les dispositions relatives à l'enregistrement de mauvaise foi figurant dans les principes UDRP sont clairement inspirées du droit de marque. En effet, le droit de marques interne et européen sanctionne par la nullité le dépôt d'une marque effectué de mauvaise foi. Certaines décisions utilisent l'expression « dépôt de marque frauduleux » pour expliquer qu'il intervient en fraude aux droits d'un tiers.

Ainsi, le droit communautaire sanctionne à l'article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sur la marque de l'Union Européenne¹⁴⁷⁰ par la nullité absolue

¹⁴⁷⁰ Le Règlement 2017/1001 sur la marque de l'Union Européenne, abrogeant l'article 51, paragraphe 1, sous (b), du règlement CE n° 40-94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire. L'article 59, paragraphe 1, sous (b), du règlement 2017/1001 sur la marque de l'Union Européenne prévoit désormais que « la nullité d'une marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement de cette dernière ».

toute marque déposée de mauvaise foi. L'équivalent de cette disposition en droit interne est l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle qui vise onze cas de nullité absolue parmi lesquels figure à l'alinéa 11 la marque déposée de mauvaise foi.

La jurisprudence interne et européenne a été amenée à préciser le régime de cette nullité. A ce sujet, la Cour de justice¹⁴⁷¹ a jugé que l'existence de la mauvaise foi du déposant s'analyse au moment du dépôt de la marque par l'intéressé.

Pour constater ce caractère frauduleux, la jurisprudence interne et communautaire¹⁴⁷² appellent à apprécier la situation de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce. Si le risque de confusion peut être un indice, son constat n'est pas indispensable pour caractériser la mauvaise foi du déposant¹⁴⁷³.

Un autre indice résulte de la connaissance des droit antérieurs par le déposant. Tel est le cas lorsqu'il est conscient de l'utilisation du signe par un tiers ou s'il est à supposer qu'il doit connaître le secteur économique concerné. Le droit interne reprend la même solution en ajoutant que la notoriété du signe antérieur est une preuve supplémentaire pour la mauvaise foi¹⁴⁷⁴.

Toutefois, il ne s'agit là que d'indices et non d'une preuve irréfragable : la mauvaise foi ne peut découler du seul fait que le déposant a connaissance de l'usage du signe par le requérant, comme le confirme l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 décembre 2018¹⁴⁷⁵ puisqu'elle n'est qu'un indice parmi d'autres.

1471 CJCE 11 juin 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, aff. C-529/07, PIBD 2009. III. 1225 ; D. 2009. 2396, note T. LANCRENON – Trib. UE 17 déc. 2010, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, aff. T-336/08, Gaz. Pal. no 54, 23 févr. 2011, p. 18, obs. L. MARINO.

1472 CJCE 11 juin 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, *op. cit.*

1473 Cass. com., 27 janv. 1998, PIBD 1998, III, p. 197, CJUE, C-104/18 P, 12 sept. 2019.

1474 TGI Libourne, arrêt du 25 novembre 1999 : la déposante d'une marque viti-vinicole qui « connaissait la dénomination de son illustre homonyme », doit également savoir que celui-ci a antérieurement déposé une demande d'enregistrement d'une marque correspondant à sa dénomination commerciale lequel commercialise depuis des années un cru assez prestigieux, ne peut ignorer l'antériorité du dépôt de la marque par son homonyme.

1475 Cass. com. 12 déc. 2018, pourvoi n° 17-24.582. Dans cette affaire, la Ville de Paris, titulaire de la marque « Scootlib Paris » et ses déclinaisons, agit en nullité de la marque « Scootlib » enregistrée postérieurement par le défendeur à l'action. La Cour de Cassation rejette l'action au motif que le requérant n'a pas démontré en quoi le déposant aurait sciemment méconnu ses droits. L'arrêt souligne donc que la simple existence de droit antérieurs, fussent-ils notoires, est insuffisante à l'aboutissement de l'action : « après avoir exactement relevé que l'annulation d'une marque, pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d'intérêts sciemment méconnus par le déposant, l'arrêt constate que, parmi les arguments présentés au soutien de sa demande, la Ville de Paris invoquait la notoriété exceptionnelle

Inversement, les juges peuvent constater le dépôt frauduleux au détriment d'un agent économique n'ayant pas encore déposé le signe à titre de marque. C'est l'hypothèse du dépôt d'un signe qu'un autre agent économique s'apprêtait à déposer lui-même¹⁴⁷⁶.

Cette démarche est bien constitutive d'une fraude, dont l'objectif est d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque (le fait de distinguer des produits et services en identifiant leur origine)¹⁴⁷⁷.

Le non-usage de la marque est une illustration de cette hypothèse dans laquelle le déposant ne souhaite pas utiliser le signe qu'il érige en « marque de barrage ». La conséquence est la nullité de la marque mais uniquement à l'égard des produits ou services qui n'ont pas été utilisés, il peut par conséquent s'agir d'une nullité partielle¹⁴⁷⁸.

Nous notons que, le plus souvent, le dépôt de mauvaise foi vise à porter atteinte aux intérêts des tiers d'une manière non conforme aux usages honnêtes. L'objectif du déposant étant de gêner l'activité d'un concurrent en l'empêchant de commercialiser un produit dans une présentation particulière ou de déposer ce signe sur le territoire français¹⁴⁷⁹.

Tel est le cas lorsque le déposant cherche à s'approprier la marque dans l'unique dessein d'en interdire l'usage à un concurrent¹⁴⁸⁰. Dans d'autres hypothèses, le déposant vise à

du service Vélib' dès son lancement au mois de juillet 2007, la connaissance de ce succès par la société Olky International et l'utilisation d'un visuel en référence directe aux codes graphiques adoptés pour promouvoir le service Vélib' ; qu'il relève encore que les parties proposent toutes deux une activité de mise à disposition d'engins de déplacement ».

1476 Cass. com., 14 déc. 1999, PIBD 2000 694 III-134.

1477 Cass. com., 23 juin 2009, pourvoi n° 07-19.542, *Sté Julou Compagnie, Département du Finistère c. Sté Bil* : « le droit de marque n'était pas utilisé pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais se trouvait détourné de sa fonction dans le but de se réserver, par l'appropriation d'un signe identifiant un département, un accès privilégié et monopolistique à un marché local au détriment des autres opérateurs ».

1478 Cass. com., 8 févr. 2017, pourvoi n°14-28.232 et CJUE 29 janv. 2020, *Sky plc*, aff. C-371/18, RTD com. 2020. 332, obs. J. PASSA.

1479 Cass. com., 14 déc. 1999 ; CA Paris, 23 févr. 2000 ; Cass. com., 25 avril 2006, pourvoi n° 04-15641 : « un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité » ; CA Paris, 23 février 2000 : « déposer - une marque - dans la seule intention de nuire et/ou de s'approprier indûment le bénéfice d'une opération légitimement entreprise ou d'y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue ».

1480 Cass. com., 27 janv. 1998, PIBD 1998, III, p. 197 ; RDPI 1998, n° 88, page 44.

tirer un profit injustifié¹⁴⁸¹ de la marque en s'accaparant d'un marché prospère au détriment des opérateurs qui l'animent¹⁴⁸².

Notons qu'en droit interne, la victime de la fraude dispose de deux recours : l'action en revendication issue de l'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle ou l'action en nullité de la marque, fondée sur la théorie générale de la fraude¹⁴⁸³.

Les éléments précités, permettant d'établir l'enregistrement de mauvaise foi, ont été repris par les principes directeurs qui mettent cependant l'accent sur le critère de l'antériorité du droit du requérant.

B) L'antériorité du droit du requérant

Les principes directeurs prévoient que l'enregistrement de mauvaise foi porte sur un droit déjà né (1) alors que la jurisprudence UDRP se divise sur la sanction d'un enregistrement portant sur un droit à naître (2).

1481 Cass. com., 19 oct. 1999, pourvoi n° 97-12.554, Bull. n° 174 ; D 2001. 472, obs. S. DURRANDE ; CA Paris, 23 févr. 2000.

1482 Cass. com., 19 oct. 1999, *op. cit.*

1483 CA Paris, 23 févr. 2000: « Celle-ci répond aux mêmes conditions que l'action en annulation, mais elle permet au revendiquant d'être subrogé dans les droits de l'usurpateur et de bénéficier ainsi de l'antériorité de son dépôt ». Ainsi, la victime souhaitant devenir titulaire de la marque frauduleusement déposée, intente l'action en revendication qui lui permet de se voir reconnaître la propriété de la marque en bénéficiant de la date du dépôt opéré par le déposant fraudeur. L'article L.712-6 du Code de propriété intellectuelle dispose : « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, [...], la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Voir pour une analyse, S. DURRANDE, Recueil Dalloz 2001, « Dépôt frauduleux de la marque », page 472. En revanche, la victime n'intente pas cette action lorsqu'elle ne souhaite pas devenir propriétaire de la marque, notamment en cas de dépôt effectué sous une forme qui ne lui convient pas. Notons également que cette action n'est pas possible à l'égard des marques communautaires. Dans ces hypothèses, la victime de la fraude doit agir en nullité de la marque. TGI Paris, 3ème ch., 1re sect., 23 nov. 2010, RLDI 2010/66, n° 2170 : en matière d'intérêt à agir, l'action en revendication n'est ouverte qu'à la personne qui justifie d'un droit antérieur sur la marque et démontre la fraude à ses droits ou la violation à son égard d'une obligation légale ou conventionnelle. En revanche, l'action fondée sur la théorie générale de la fraude a un périmètre plus étendu, puisqu'elle peut être exercée par tout tiers capable de démontrer « l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant » (voir en ce sens, TGI Paris, 23 nov. 2010).

1) Un droit déjà né

Pour intenter la procédure UDRP, le requérant doit avoir acquis le droit de marque avant que le registrant n'ait enregistré le nom de domaine litigieux¹⁴⁸⁴. En effet, l'« enregistrement ne peut être réalisé de mauvaise foi que si le détenteur du nom de domaine connaissait effectivement l'existence des droits antérieurs qui lui sont opposés »¹⁴⁸⁵.

Pour le déterminer, l'expert vérifie si le registrant est par exemple un concurrent du requérant ou s'il fait partie de son public pertinent. La probabilité que le registrant était conscient des droits antérieurs du requérant augmente en cas de marque renommée ou notoire.

Mais dans certains cas, l'atteinte ne vise pas une marque déjà enregistrée. Le registrant adopte la stratégie consistant à enregistrer un nom de domaine ne correspondant pas encore à une marque, dans l'objectif d'attendre sa parution. Par la suite, il utilise le nom de domaine de manière attentatoire aux droits de cette marque.

Dans cette hypothèse, il est important de vérifier si la notion d'« enregistrement de mauvaise foi » concerne également le droit à naître.

2) Un droit à naître

En théorie, l'enregistrement d'un nom de domaine ne correspondant pas encore à une marque est licite, même si les intentions du registrant le sont moins. En effet, l'article 4 (a) (iii) n'interdit pas le renouvellement mais seulement l'enregistrement de mauvaise

1484 Voir en ce sens OMPI, D2001-0074, *John Ode d/ba ODE and ODE - Optimum Digital Enterprises vs. Intership Limited*; OMPI, D2001-0827, *Digital Vision, Ltd. vs. Advanced Chemill Systems*; OMPI, D2001-1182, *PrintForBusiness B.V vs. LBS Horticulture*; OMPI, D2008-0641, *Collective Media, Inc. vs. CKV / COLLECTIVEMEDIA.COM*; OMPI, D2009-0943, *Meeza QSTP-LLC vs. Torsten Frank / medisite Systemhaus GmbH*. Toutefois, un registrant qui a connaissance d'un futur dépôt de marque et l'anticipe en enregistrant le nom de domaine correspondant, peut être considéré comme étant de mauvaise foi. Il est donc évident qu'il s'agit d'une question de connaissance et de fraude aux droits.

1485 F. FAJGENBAUM et T. LACHINSKI, « Procédure UDRP: la reconsidération de la condition de mauvaise foi ou la fraude sanctionnée », Legicom, 2010/1 (N° 44), pages 133 à 137, consulté sur https://www.cairn.info/revue-legicom-2010-1-page-133.htm?try_download=1.

foi du nom de domaine¹⁴⁸⁶. Or le registrant n'a pas été de mauvaise foi lors de l'enregistrement puisqu'il n'a pas projeté de porter atteinte à un droit déjà né mais seulement à un droit à naître.

Par le droit de marque à naître, nous entendons une marque dont le dépôt n'a pas encore eu lieu et qui n'a pas encore été projeté au moment de l'enregistrement de son nom de domaine. Pour les besoins de notre analyse, la notion de droit à naître ne porte pas sur une marque dont le dépôt a été publié ou dont le registrant a connaissance, puisqu'elle aménage la possibilité d'une action en contrefaçon comme c'est le cas d'une marque déjà enregistrée.

En effet, l'article L. 716-2 du Code propriété intellectuelle ouvre l'action en contrefaçon pour des faits intervenus après le dépôt d'une demande de marque, mais avant publication de sa délivrance¹⁴⁸⁷. La recevabilité de cette action étant conditionnée par l'opposabilité aux tiers du droit de marque¹⁴⁸⁸, le déposant a intérêt à notifier son dépôt au présumé contrefacteur pour combler le « décalage, entre le moment où naît la propriété et le moment où la propriété est opposable »¹⁴⁸⁹.

Un autre phénomène, qui est la marque d'usage, soulève les mêmes interrogations puisqu'elle n'est pas enregistrée. Alors qu'elle puise son existence uniquement dans l'usage qui en est fait, le droit européen protège la marque d'usage comme une marque enregistrée.

A titre d'exemple, le Tribunal de l'UE¹⁴⁹⁰ admet la possibilité pour le titulaire d'une telle marque d'interdire à un tiers de déposer le même signe comme marque auprès de

1486 En ce sens, OMPI, D2000-1528, *Weatherall Green & Smith vs. Everymedia.com* et OMPI, D2010-0800, *A. Nattermann & Cie. GmbH and Sanofi-aventis vs. Watson Pharmaceuticals, Inc.*, où le collège d'experts retient que ne peut pas être transféré le nom de domaine n'ayant pas été enregistré mais seulement renouvelé de mauvaise foi.

1487 J. AZEMA et J.-Chr. GALLOUX, Précis « Droit de la propriété industrielle », 2017 (Chapitre 2 - La poursuite de la contrefaçon », point 1899) : « l'action est recevable pour des faits postérieurs à la publication de la demande ou à la notification au présumé contrefacteur d'une copie certifiée de celle-ci (CPI, art. L. 615-4 et L. 716-2). (...) dans ces cas, le tribunal doit surseoir à statuer jusqu'à (...) l'enregistrement de la marque ».

1488 N. BINCTIN, « Répertoire de droit commercial, Marque – Droit civil de la contrefaçon de marque », oct. 2020 (actualisation : Mars 2021), point 526 : « la loi prend en considération la date à laquelle la demande de droit de propriété a été rendue publique (CPI, art. L. 716-4-1). Les faits antérieurs à la publication de la demande de marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés ».

1489 N. BINCTIN, « Répertoire de droit commercial, Marque – Droit civil de la contrefaçon de marque », *op. cit.*, point 526.

1490 TPI, 21 janv. 2016, n° T-62/14 ; TPI, 28 oct. 2015, n° T-96/13.

l'OHMI (devenue l'EUIPO). La jurisprudence française confirme pour le droit interne que son titulaire¹⁴⁹¹ peut réclamer l'annulation du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec sa marque d'usage, dans le délai de cinq ans à compter du dépôt effectué de bonne foi¹⁴⁹². Si certains tribunaux français semblent conditionner l'existence de la marque d'usage à sa notoriété¹⁴⁹³, d'autres jurisprudences admettent sa validité dès lors que l'usage est public, sérieux et non équivoque¹⁴⁹⁴.

L'analyse des effets produits par les marques déposées mais pas encore délivrées ainsi que des marques d'usage, nous montre l'assimilation de leur régime de protection à celui d'une marque dûment enregistrée. Sûrement, le législateur avait-il à l'esprit d'éviter la fraude de la part d'un contrefacteur qui se retranche derrière le fait que le droit n'est pas encore acquis pour porter atteinte à celui-ci. Nous transposons cette même logique à l'enregistrement du nom de domaine. Pour cela, nous allons assimiler le régime des marques déposées en cours d'enregistrement au régime des marques déjà enregistrées. De cette manière, elles peuvent bénéficier de la protection par les principes directeurs lorsque leur dépôt est notifié avant que le registrant n'enregistre le nom de domaine. Nous suggérons que cette notification ne soit cependant pas une condition indispensable : il suffit au déposant de démontrer par tout moyen que le registrant avait connaissance du dépôt préalable au moment de l'enregistrement du nom de domaine.

1491 Cass. com., 17 nov.1998, pourvoi n° 96-10.442.

1492 En l'espèce, le délai étant passé, le titulaire de cette marque d'usage ne peut plus agir en annulation de la marque déposée. Il subit alors l'anéantissement rétroactif de sa marque d'usage par le dépôt de la même marque non contesté dans les délais.

1493 J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Marque de fabrique, de commerce ou de service », *Rôle de l'usage en droit des marques*, « Répertoire IP/IT et Communication », oct. 2006, point 262 : « Alors que le rôle de l'usage comme fait générateur du droit à la marque est en déclin, il exerce néanmoins une fonction secondaire non négligeable dans l'acquisition et la conservation du droit de marque. Le titulaire d'une marque d'usage notoirement connue en France peut faire opposition ou agir en nullité d'une marque française déposée postérieurement. La notoriété supplée, dans une certaine mesure, l'absence de dépôt »; voir également en ce sens, CA Douai, 1ère ch., 2ème sect., 4 juin 2020, n° 18/06301, reconnaissant l'existence d'une marque d'usage en précisant que « la notoriété d'une marque non enregistrée doit s'apprécier auprès du public concerné par les produits et services en cause et la marque doit être connue par une large fraction du public concerné, sur le territoire ou une partie substantielle de celui-ci ».

1494 J. SCHMIDT-SZALEWSKI, *op. cit.*, point 266 : « La notion d'usage tient compte de la fonction distinctive de la marque : les tribunaux exigent que l'usage soit public, non équivoque et sérieux. En raison du principe de territorialité, l'usage doit avoir lieu en France ».

A l'inverse, nous qualifions comme « droit à naître » toute marque dont le dépôt n'a pas encore eu lieu. L'on peut s'interroger sur l'intérêt du registrant d'obtenir un nom de domaine correspondant à une marque qui n'a pas encore été déposée. Cet intérêt varie selon que le registrant ait eu ou non connaissance d'un projet de dépôt n'ayant pas encore été réalisé. Dans le cas d'un projet existant, le registrant devance le futur titulaire légitime de la marque afin de l'empêcher d'enregistrer le nom de domaine y correspondant.

Si aucun projet de dépôt d'une marque n'existe, le registrant pourra avoir l'intention d'occuper un nom de domaine dans l'espoir qu'une marque y correspondant soit enregistrée à l'avenir: ainsi, le titulaire de cette future marque s'adresserait au registrant afin de lui racheter le nom de domaine à un prix excédant ses coûts d'enregistrement.

Cette hypothèse n'est pas prévue dans les principes directeurs qui ne retiennent pas la mauvaise foi en cas de marque apparue ultérieurement à l'enregistrement du nom de domaine. Toutefois, la jurisprudence UDRP est sensible à cette manœuvre qu'elle sanctionne dans l'affaire *OMPI Camilla Australia Pty Ltd vs. Domain Admin, Mrs Jello, LLC*¹⁴⁹⁵. Les experts relèvent l'existence de la mauvaise foi du registrant ayant enregistré un nom de domaine dans le seul objectif de porter atteinte aux droits d'une marque à naître ¹⁴⁹⁶.

D'autres experts confirment cette position, mais tiennent un raisonnement différent. Ainsi en est-il dans l'affaire *NAF, Big 5 Corp. v. EyeAim.com / Roy Fang* concernant le nom de domaine « big5.com »¹⁴⁹⁷, enregistré et utilisé de bonne foi par un entrepreneur taiwanais, titulaire d'une marque locale « BIG5.COM », qui comporte donc le nom de domaine. Quelques mois après cet enregistrement, le registrant s'est mis à exploiter le nom de domaine d'une manière attentatoire aux marques du

¹⁴⁹⁵ OMPI, D2015-1593, *Camilla Australia Pty Ltd vs. Domain Admin, Mrs Jello, LLC*.

¹⁴⁹⁶ OMPI, D2015-1593, *op. cit.*: « The registration of domain names with the intention of ignoring any future trademark rights that might affect the chosen domain names is equally a bad faith registration as is an intention to profit from an existing and established trademark right. In both cases the intention is to profit from the intellectual property rights of another, and to deceive the public in their Internet use ».

¹⁴⁹⁷ FA1308001513704, 11 oct. 2013, *Big 5 Corp. vs. EyeAim.com / Roy Fang*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1513704.htm>.

requérant, « BIG 5 » et « BIG 5 SPORTING GOODS ». Saisi du litige, le collège d'experts transfère le nom de domaine pour cause de renouvellement de mauvaise foi. Les experts se fondent sur l'article 2 des principes directeurs en vertu duquel le registrant doit s'assurer que l'usage du nom de domaine ne heurte pas les droits d'un tiers. Si au moment du renouvellement il est conscient d'enfreindre les droits d'un tiers, il sera considéré comme étant de mauvaise foi¹⁴⁹⁸.

Dans une affaire similaire, *Eastman Sporto Group LLC vs. Jim and Kenny*, traitée par l'OMPI, l'expert R. LYON ordonne le transfert du nom de domaine « sporto.com », alors qu'il avait été enregistré de bonne foi depuis 13 ans¹⁴⁹⁹. Comme dans l'affaire précédemment analysée, l'expert se base sur l'article 2 précité (l'enregistrement ne heurte pas les droits d'un tiers) pour considérer que la bonne foi du registrant s'apprécie à chaque renouvellement du nom de domaine¹⁵⁰⁰. En l'espèce, l'utilisation de mauvaise foi est apparue 12 ans après le premier enregistrement et a continué après le dernier renouvellement, ce qui amène l'expert à constater la mauvaise foi du registrant et à ordonner le transfert du nom de domaine.

L'analyse de ces deux décisions témoigne du fait que les experts choisissent de sanctionner le renouvellement de mauvaise foi dès que le registrant commence à utiliser le nom de domaine de manière attentatoire aux droits du requérant¹⁵⁰¹.

Cette position jurisprudentielle est critiquée¹⁵⁰² comme étant une dénaturation des principes UDRP, qui ne prévoient pas que le renouvellement du nom de domaine puisse être assimilé à l'enregistrement initial.

1498 OMPI, D2009-1688, *Eastman Sporto Group LLC vs. Jim and Kenny*: « The Panel deems Respondent's 2012 renewal of the disputed domain name to be the date on which to measure whether the disputed domain name was registered and used in bad faith for purposes of paragraph 4(a)(iii) ».

1499 OMPI, D2009-1688, *op. cit.*

1500 OMPI, D2009-1688, *op. cit.*: « based upon the record in this proceeding, the Panel deems Respondent's 2009 renewal of the disputed domain name to be the date on which to measure whether the disputed domain name was registered and used in bad faith for purposes of paragraph 4(a)(iii), and finds that the Respondent registered and used the disputed domain name in bad faith ».

1501 OMPI, D2008-0882, *BMEzine.com, LLC. vs. Gregory Ricks / Gee Whiz Domains Privacy Service*, relative au nom de domaine « bme.com » et OMPI, D2009-0407, *Surcouf vs. Shen Kaixin*, décision du 2 juin 2009 relative au nom de domaine « surcouf.net ».

1502 7 novembre 2013, « Push to Adopt "Renewed in Bad Faith" Standard in UDRP puts Investment Domains at Risk », consulté sur <http://www.domainarts.com/2013/11/07/push-to-adopt-renewed-in-bad-faith-standard-in-udrp-puts-investment->

Nous notons que cette critique, qui milite en faveur d'une lecture stricte des principes directeurs, ne correspond cependant pas à l'esprit de la procédure UDRP : celle-ci a été créée pour mettre fin à une situation de cybersquattage. L'atteinte aux droits peut apparaître plusieurs années après l'enregistrement de sorte que sanctionner le renouvellement de mauvaise foi est cohérent avec l'exigence des principes directeurs.

L'idée du renouvellement de bonne foi impose au registrant de confirmer chaque année le respect des principes directeurs. Pour les besoins de l'analyse de la mauvaise foi, le renouvellement doit être assimilé à l'enregistrement initial : ainsi, il permet de sanctionner la « mauvaise foi rétroactive » qui consiste à enregistrer ou renouveler un nom de domaine pour l'exploiter de manière malveillante dès que la marque correspondant au nom de domaine naît.

En conclusion de notre analyse, nous suggérons que la nouvelle procédure unifiée détermine expressément que la mauvaise foi résulte du premier enregistrement ainsi que du renouvellement du nom de domaine. Cette solution permettrait de prouver plus facilement la mauvaise foi du registrant qui poursuit un objectif malveillant.

C) La volonté de nuire du registrant

La réforme que nous proposons de mettre en place devrait prévoir que la volonté de procéder à un enregistrement illicite (1) puisse se manifester à travers de l'enregistrement massif (2) ou spéculatif de noms de domaine (3).

1) La volonté de procéder à un enregistrement illicite

La procédure UDRP impose au requérant de démontrer que le registrant ait poursuivi un objectif malveillant lors de l'enregistrement du nom de domaine. A ce titre, les principes directeurs énumèrent à l'article 4 (b) la volonté de revendre le nom de domaine au requérant¹⁵⁰³, de l'empêcher d'enregistrer le nom de domaine¹⁵⁰⁴, de le

[domains-at-risk/](#): « the Paragraph 2 approach is a new bite at the same apple, a similar violation of UDRP core principles that would also undermine 14 years of precedent. It is simply another way to change the “and” to an “or” ».

1503 Article (4)(b)(i) des principes directeurs UDRP.

1504 Article (4)(b)(ii) des principes directeurs UDRP.

gêner dans l'exercice de son activité économique¹⁵⁰⁵ ou de créer un risque de confusion avec les droits du requérant¹⁵⁰⁶. Ces exemples décrivent des actes d'usage correspondant à la mauvaise foi¹⁵⁰⁷ mais aucune disposition n'en donne des exemples concrets.

En théorie, le requérant doit démontrer que le registrant avait prévu d'accomplir ces actes prohibés au moment de l'enregistrement du nom de domaine. Cette démonstration est particulièrement difficile car elle concerne l'état d'esprit du registrant qui prend des précautions de ne pas communiquer ses intentions malveillantes. Ainsi, le requérant n'a, le plus souvent, pas accès aux éléments qui prouvent les intentions du registrant.

Pour cette raison, il est nécessaire que la réforme énumère clairement les comportements susceptibles de prouver que le registrant ait poursuivi un objectif malveillant lors de l'enregistrement du nom de domaine. Par exemple, il pourrait s'agir de l'enregistrement massif ou spéculatif de noms de domaine.

2) L'enregistrement massif de noms de domaine

Le fait que le registrant ait enregistré de nombreux noms de domaine correspondant à des droits de propriété intellectuelle ou des signes distinctifs démontre qu'il y a au moins une négligence excessive dans la recherche de droits antérieurs, assimilable à la mauvaise foi¹⁵⁰⁸. Ainsi, les experts considèrent que l'enregistrement de plusieurs noms de domaine sans volonté de les exploiter constitue un indice de mauvaise foi. Cependant, les avis divergent sur le nombre minimal de ces enregistrements : selon certains experts, l'enregistrement de seulement deux ou trois noms de domaine n'est

1505 Article (4)(b)(iii) des principes directeurs UDRP.

1506 Article (4)(b)(iv) des principes directeurs UDRP.

1507 Article 4 (b) (iii) des principes directeurs UDRP.

1508 En ce sens, OMPI, D2005-1304, *Mobile Communication Service Inc. vs. WebReg*, RN, relative au nom de domaine « mobilcom.com » et OMPI, D2006-0964, *Media General Communications, Inc. vs. Rarenames, WebReg*, décision du 23 septembre 2006 relative au nom de domaine « wcmh.com » ainsi que OMPI, D2007-0062, *HSBC Finance Corporation vs. Clear Blue Sky Inc. and Domain Manager*, relative au nom de domaine « creditkeeper.com ». Dans toutes ces affaires, le registrant a enregistré nombreux noms de domaine correspondant aux droits de marque.

pas un indice de mauvaise foi¹⁵⁰⁹ alors que d'autres experts ne comptent pas le nombre des noms de domaine enregistrés : dès lors que le registrant ne participe pas à la procédure¹⁵¹⁰ ou se livre habituellement à de tels enregistrements, ces experts considèrent qu'il poursuit l'objectif illicite de revendre les noms de domaine aux titulaires de marques correspondantes¹⁵¹¹.

Pour unifier la jurisprudence à ce sujet, il est opportun de faire peser une présomption de mauvaise foi sur le registrant ayant enregistré plus de deux noms de domaine sans d'autre objectif apparent que de les détenir pour les revendre¹⁵¹². On voit donc que le caractère de l'enregistrement massif s'apprécie en parallèle du caractère spéculatif de l'enregistrement.

1509 OMPI, D2000-0010, *Home Interiors & Gifts, Inc. vs. Home Interiors*, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0010.html> au sujet des noms de domaine « homeinteriors.net », « homeinteriorsandgifts.com » et l'affaire OMPI D2000-0021 *Ingersoll-Rand Co. v. Gully* au sujet des noms de domaine « ingersoll-rand.net », « ingersoll-rand.org », « ingersollrand.org ».

1510 OMPI, D2000-0056 *Bellevue Square Managers, Inc. vs. Web*, au sujet du nom de domaine « bellevuesquare.com ».

1511 En ce sens OMPI, D2000-0012, *D'Oro Biscuit Co., Inc vs. The Patron Group, Inc*, décision du 17 févr. 2000 et OMPI, D2000-0032, *Nabisco Brands Co. vs. The Patron Group, Inc*.

1512 En ce sens, décision *eResolution* AF-0096, 16 mars 2000, *Tourism and Corporate Automation Ltd. vs. TSI Ltd.* au sujet du nom de domaine « tourplan.com » où un employé quitte l'entreprise pour ensuite enregistrer un nom de domaine correspondant à la marque détenue par son ancien employeur sans démontrer en quoi il allait utiliser le nom de domaine licitement. Cette même solution est déjà retenue par l'article 21 (3) (b) (i) du règlement relatif aux noms de domaine enregistrés dans l'extension « .eu » prévoyant que les enregistrements multiples de noms de domaine peuvent constituer un indice de mauvaise foi. Voir en ce sens, CAC 5892, *Inbokss SIA vs. Worldwide Brands BVBA*, « inbox.eu » ; CAC 5529, *SCOTCH & SODA B.V. vs. S&S Piotr Szlegiel*, « soda-brand.eu » ; CAC 5527, *Montes de piedad y caja de ahorros de ronda vs. interdominios*, « unicarjasur.eu » ; CAC 5282, *Central union of municipalities and communities of Greece vs. Zheng Qingying*, « kedke.eu » ; CAC 5065, *Levantur S.A. vs. Kamil Grabarczyk*, « bahiaprincipe.eu » ; CAC 5009, *Ericpol Telecom sp. z o.o. vs. Zheng Qingying*, « ericpol.eu » ; CAC 3949, décision du 14 décembre 2006, *Alexis Coussement Lumières vs. Ovidio limited*, « ael.eu » ; CAC 4309, *Osram vs Zheng Qingying*, « osram-os.eu » ; CAC 4895, *Arbonne international vs. WorldOnlineEndeavours.com*, « arbonne.eu » ; CAC 4336, *August Storck KG vs. World Online Endeavours Ltd.*, « nimm2-lachgummi.eu » ; CAC 4881, *Point of Sports GmbH v. Vinitisia Ltd.*, « jetpilot.eu » ; CAC 4269, *SALOMON S.A. vs. Vinitisia Ltd.*, « salomonsports.eu » ; CAC 3024, *Euro Suisse International Ltd vs. Vinitisia Ltd.*, « binatone.eu ». De manière complémentaire, la procédure devrait prévoir que constitue un indice d'un enregistrement de mauvaise foi le fait d'enregistrer le nom de domaine sous un nom fictif. En ce sens, CAC 5892, *op. cit.*, CAC 3773, *Merck Santé vs. Zheng Qingying*, « monot.eu » et CAC 283, *LTUR Tourismus AG vs. Rücker*, « lastminute.eu ».

3) L'enregistrement spéculatif

La notion d'« enregistrement spéculatif » fait l'objet d'interprétations contradictoires par les experts UDRP. Dans certaines décisions, comme celle relative au nom de domaine « esquire.com », l'expert s'appuie sur l'article 4 (b) (i) pour sanctionner l'enregistrement spéculatif dans le seul cas où l'offre de revente vise précisément et exclusivement le requérant¹⁵¹³. A l'inverse, l'expert se montre moins exigeant dans l'affaire relative au nom de domaine « wwf.com », *WWF-World Wide Fund for Nature aka WWF International vs. Moniker Online Services LLC and Gregory Ricks*¹⁵¹⁴ en considérant que le simple fait d'offrir le nom de domaine à la vente constitue un enregistrement spéculatif démontrant la mauvaise foi du registrant¹⁵¹⁵.

Cette position se rapproche de la conception retenue dans la procédure auDRP¹⁵¹⁶, applicable aux noms de domaine enregistrés dans l'extension australienne « .au » : elle admet que la mauvaise foi du registrant est démontrée lorsque celui-ci tente de revendre le nom de domaine¹⁵¹⁷, peu importe le destinataire de l'offre de revente. De cette manière, l'auDRP assimile la spéculation de noms de domaine à la mauvaise foi¹⁵¹⁸.

Nous recommandons de prendre exemple sur la disposition précitée et de prévoir dans la nouvelle procédure unifiée que tout enregistrement spéculatif prouve la mauvaise foi, sans distinguer si l'offre de revente vise le requérant ou un tiers indéterminé.

En effet, il est plus aisé de reconnaître le préjudice du requérant lorsque l'offre de revente le vise, puisqu'il doit déboursier un montant supérieur aux coûts d'enregistrement du nom de domaine.

¹⁵¹³ FA-0093763 du 13 avril 2000, *Hearst Communications, Inc. vs. Spencer*.

¹⁵¹⁴ OMPI, D2006-0975, *WWF-World Wide Fund for Nature aka WWF International vs. Moniker Online Services LLC and Gregory Ricks*.

¹⁵¹⁵ Voir dans le même sens, OMPI, D2000-0044, *Educational Testing Service vs. TOEFL*, dans laquelle l'expert considère qu'une offre générale de revente est constitutive de mauvaise foi.

¹⁵¹⁶ « .au » *dispute resolution policy*, consultée sur <https://www.domainregistration.com.au/policies/audrp.php>.

¹⁵¹⁷ L'article 4(b) (ii) des Principes directeurs UDRP.

¹⁵¹⁸ « .au » *dispute resolution policy*, point 14 : pour cette raison, le requérant n'est pas tenu de démontrer que les activités perturbées sont commerciales puisqu'elles peuvent être d'une autre nature, donc par exemple civiles en vertu du point 8.

Mais le registrant subit également un préjudice lorsque l'offre de revente ne le vise pas et qu'un tiers, en particulier un concurrent, achète ce nom de domaine : dans les deux cas, le registrant réalise une opération spéculative causant un préjudice au requérant. C'est donc le critère spéculatif qui permet de retenir la mauvaise foi du registrant : en enregistrant le nom de domaine, il n'a pas l'intention de l'utiliser lui-même puisque son objectif est d'en tirer profit en le revendant au requérant ou à un tiers. On voit donc que l'enregistrement de mauvaise foi se réfère aux intentions du registrant, alors que la notion d'usage de mauvaise foi se reflète dans ses actes.

§2 L'« usage de mauvaise foi »

En vertu des nouveaux principes directeurs que nous proposons d'adopter, l'absence d'usage (A) et la création d'un risque de confusion (B) correspondraient à un usage de mauvaise foi du nom de domaine.

A) L'absence d'usage comme élément de la mauvaise foi

Il est nécessaire de sanctionner l'usage du nom de domaine (1) lorsqu'il n'est pas sérieux (2). De la même manière, l'inertie procédurale serait sanctionnée puisqu'elle prouve la mauvaise foi du registrant (3).

1) L'usage passif

Le contenu du site hébergé sous le nom de domaine litigieux permet d'établir s'il est utilisé de manière licite ou non. Cependant, le nom de domaine peut être utilisé de manière passive. Tel est le cas lorsqu'il pointe vers une page vierge, dépourvue de tout contenu ou affichant uniquement un compteur de visites.

L'actuelle jurisprudence UDRP n'est pas unanime concernant les conséquences à tirer de l'absence d'usage et de l'usage passif. Certains experts estiment qu'il s'agit d'un simple indice lorsque cette inactivité poursuit un objectif malveillant au sens de l'article 4 (b) (i) des principes directeurs, c'est-à-dire lorsque le registrant vise à créer un risque de confusion, à déranger les activités du requérant ou à lui vendre le nom de

domaine à un prix excédant ses coûts d'enregistrement. Cette position est consacrée par les experts dans l'affaire *Telstra Corporation Limited vs. Nuclear Marshmallows*¹⁵¹⁹, considérant que l'utilisation de mauvaise foi n'est pas conditionnée par un usage actif et peut par conséquent être fondée sur l'inertie du registrant.

Mais certains experts vont plus loin et érigent l'absence d'usage en présomption irréfragable de mauvaise foi, comme dans l'affaire *Home Interiors & Gifts, Inc. vs. Home Interiors* concernant les noms de domaine « *homeinteriors.net* » et « *homeinteriorsandgifts.com* »¹⁵²⁰. L'expert affirme que l'installation d'un compteur sur le site Internet correspond à un usage de mauvaise foi puisque l'objectif du registrant est d'indiquer aux potentiels acquéreurs la capacité d'attraction de ce nom de domaine. Cette décision doit être analysée comme condamnant tout usage impertinent du nom de domaine. Elle a également inspiré la rédaction du paragraphe B11(f)(2)(ii) des Règles ADR¹⁵²¹ en vertu desquelles « le nom de domaine a été enregistré dans l'objectif d'empêcher le titulaire d'une dénomination déterminée à l'égard de laquelle le droit national et/ou le droit Communautaire reconnaît ou établit un droit, ou à une autorité publique, d'utiliser le nom de domaine correspondant à cette dénomination si : (ii) le nom de domaine n'a pas été exploité d'une manière pertinente pendant une durée de deux ans au moins après la date de l'enregistrement ». Selon ce texte, un registrant n'utilisant pas son nom de domaine durant deux années

1519 OMPI, D2000-0003, *Telstra Corporation Limited vs. Nuclear Marshmallows*, relative au nom de domaine « *telstra.org* ». Le college décisionnel indique au point 7.9 que : « the distinction between undertaking a positive action in bad faith and acting in bad faith may seem a rather fine distinction, but it is an important one. The significance of the distinction is that the concept of a domain name "being used in bad faith" is not limited to positive action; inaction is within the concept. That is to say, it is possible, in certain circumstances, for inactivity by the Respondent to amount to the domain name being used in bad faith ».

1520 OMPI, D2000-0010, *Home Interiors & Gifts, Inc. vs. Home Interiors*, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0010.html> : « The combination of the descriptive terms 'home interiors' and 'gifts' into one phrase results in a name that is more distinctive than descriptive, and an Internet user entering 'www.homeinteriorsandgifts.com' is more likely than not expecting to arrive at a web site hosted by Complainant, the holder of numerous registered trademarks and service marks dating back to as early as 1958. Moreover, the generic Top Level Domain ('gTLD') <.com> has come to suggest a commercial enterprise bearing the tradename of the web site host as the Second Level Domain ('SLD') name which precedes the <.com>. Finally, the fact that the Respondent has posted only a counter at the web site which records traffic to the site is tantamount to an advertisement that the web site is for sale and is an indicator of its value ».

1521 Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu ("Règles ADR"), consultées sur https://eurid.eu/d/97238/ADRRules_FR.pdf.

consécutives, est considéré comme étant de mauvaise foi puisqu'il ne fait que le bloquer. Cette conception correspond à la notion de fraude, telle qu'elle est entendue par la jurisprudence française, lorsqu'elle considère qu'« un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité »¹⁵²².

En effet, l'objectif d'un nom de domaine est de promouvoir une activité ou au moins un contenu sur Internet. En n'utilisant pas le nom de domaine, le registrant bloque celui-ci et prive sans raison un autre utilisateur de la possibilité de l'utiliser pour ses activités. Il est donc nécessaire d'inscrire dans les principes directeurs que le non-usage du nom de domaine conduit à la nullité de l'enregistrement. Cette disposition assure que les registrants n'acquièrent que des noms de domaine nécessaires à leur activité, excluant ainsi toute occupation inutile ou illicite. Cette exclusion d'enregistrements spéculatifs permet de lutter contre la rareté des noms de domaine. Notons cependant que l'efficacité de cette disposition tient à la définition claire de la notion d'« absence d'usage ». Nous proposons de définir celui-ci comme le fait de ne pas afficher de contenu sur les pages auquel renvoie le nom de domaine.

Outre l'hypothèse de la non-utilisation du nom de domaine, la réforme devrait sanctionner tout usage non-pertinent du nom de domaine, dont l'unique objectif serait d'éviter son transfert. Il s'agit donc d'édicter une obligation d'usage sérieux.

2) L'usage sérieux

Nous suggérons que les principes directeurs définissent la notion d'« usage sérieux » en prenant exemple des apports jurisprudentiels relatifs au droit des marques : ils précisent que la marque est acquise dans l'objectif d'une exploitation licite.

Ce principe devrait être inscrit dans le contrat d'enregistrement entre le registrar et le registrant du nom de domaine : le registrar permettrait l'acquisition du nom de domaine à la condition que le registrant en fasse un usage sérieux. Nous proposons ainsi que la

¹⁵²² Cass.com., 25 avril 2006, pourvoi n° 04-15641.

notion « usage sérieux » soit définie comme « l'exploitation continue ou tout préparatif à celle-ci étant en rapport direct avec l'activité licite du registrant ».

Cette définition assurerait que le nom de domaine soit utilisé de manière permanente, évitant ainsi un usage temporaire dans l'unique dessin de rendre le nom de domaine indisponible. Il est important d'exclure que l'affichage d'une page écran ou le renvoi vers un autre site soient considérés comme correspondant à un usage sérieux à l'exception d'un renvoi vers un site présentant les activités du registrant. Tel est notamment le cas des noms de domaine défensifs, qui peuvent être la traduction ou encore une version orthographique différente du nom de domaine enregistré. Ainsi conçue, la définition de l'usage sérieux doit viser les enregistrements défensifs à condition qu'ils soient utilisés de bonne foi.

Parallèlement, la définition que nous proposons de retenir, qualifie les actes préparatifs comme une forme d'usage sérieux. Il est également nécessaire de déterminer le délai donné au registrant pour préparer son usage. Nous proposons que le registrant dispose de trois mois à partir de l'enregistrement pour démarrer ou préparer l'usage du nom de domaine, sachant qu'il ne peut interrompre l'exploitation du nom de domaine pendant plus de trois mois¹⁵²³. Cette solution est notamment plébiscitée par Warren CHIK¹⁵²⁴, qui propose d'introduire la déchéance pour inexploitation du nom de domaine. Il plaide pour que l'absence d'usage du nom de domaine soit synonyme de la mauvaise foi du registrant¹⁵²⁵, puisque celui-ci bloquerait le nom de domaine sans l'utiliser licitement.

1523 Par exemple commencé à créer un site Internet etc.

1524 W. CHIK, « Lord of Your Domain, But Master of None: The Need to Harmonize and Recalibrate the Domain Name Regime of Ownership and Control », *International Journal of Law and Information Technology* 16(1):8-72, janvier 2008.

1525 W. CHIK, *op.cit.*, page 61: « There is a point to be made for instituting an expiry date for inactive or unused domain names to clear the register of such names. It will serve both the purpose of manageability and relevance of a register as well as to allow for situations where challenges are unnecessary (because an earlier registered name is automatically removed). On the other hand, the resources required to check on activity and usage may be time consuming and costly, unless a technological solution can be found. Notice should also be given to the registrant at the registered address to provide the opportunity to contest removal or to re-activate or reuse the name, or even to sell, assign or otherwise transfer it to another. There may also be rare instances where there are good reasons for someone to apply for a set of domain names in order to keep them from use by others, although this will have to be weighed against the monopolization of names and the policy to maintain the WWW as a free flowing information portal. If this approach is not favoured, it could still be left as an evidential factor influencing the determination of the ' bad faith ' element to a challenge process, until such time as the use of an expiry date is feasible or even necessary ».

En outre, la notion de licéité doit renvoyer au cadre général établi par les principes directeurs, étant entendu que l'usage illicite au sens des principes directeurs propose à tout intéressé de demander la nullité de l'enregistrement du nom de domaine.

Le cadre légal précité permet de tirer des conséquences juridiques de l'absence d'usage du nom de domaine.

De même, il convient d'appréhender une autre forme d'inertie, qui est de nature procédurale.

3) L'inertie procédurale

Le fait que le registrant n'ait pas répondu aux prises de contact du requérant en quête d'une solution à l'amiable, indique qu'il ne souhaite pas régler le conflit.

Cette attitude témoigne de la mauvaise foi du registrant, comme le constatent les experts dès les premières décisions UDRP dans l'affaire *Mondich vs. Brown*¹⁵²⁶ au sujet du nom de domaine « americanvintage.com ». Dans cette espèce, opposant deux protagonistes américains, l'expert se réfère au droit américain en vertu duquel la partie qui ne participe pas à la procédure judiciaire doit être sanctionnée¹⁵²⁷.

Cette solution est confirmée dans l'affaire *Alcoholics Anonymous World Services, Inc., vs. Raymond*¹⁵²⁸ dans laquelle l'expert considère que le registrant reste silencieux puisqu'il n'a rien à faire valoir pour sa défense¹⁵²⁹. Ce faisant, le registrant doit s'attendre à ce que l'expert statue en considération des seules allégations du requérant et transfère le nom de domaine litigieux. De cette manière, la plupart des experts retiennent que tout registrant, resté silencieux, confirme les allégations du requérant.

¹⁵²⁶ OMPI, D2000-0004, *Mondich vs. Brown*.

¹⁵²⁷ OMPI, D2000-0004, *Mondich vs. Brown, op.cit.* : « It is a general principle of United States law that the failure of a party to submit evidence on facts in its control may permit the court to draw an adverse inference regarding those facts ».

¹⁵²⁸ OMPI, D2000-0007, *Alcoholics Anonymous World Services, Inc., vs. Raymond*.

¹⁵²⁹ OMPI, D2000-0007, *Alcoholics Anonymous World Services, Inc., vs. Raymond, op.cit.*, « Respondent's failure to respond to the Complaint allows the inference that the evidence would not have been favorable to Respondent »; voir également OMPI, D00-2004, *Mondich vs. Brown, op. cit.* : « It is a general principle of United States law that the failure of a party to submit evidence on facts in its control may permit the court to draw an adverse inference regarding those facts ».

A côté de l'inertie du registrant, le principal élément pouvant caractériser sa mauvaise foi est la création d'un risque de confusion, comme le souligne l'article 4 (b) (iv) des principes directeurs¹⁵³⁰.

B) L'usage de mauvaise foi et risque de confusion

La mauvaise foi est un des critères d'appréciation du risque de confusion en matière de marques et signes non couverts d'un droit privatif (1). Cette analyse nous semble opportune et mérite d'être transposée dans la nouvelle procédure extrajudiciaire relative aux noms de domaine (2).

1) Les critères d'appréciation du risque de confusion en matière de marques et signes non couverts d'un droit privatif

Si les juges se réfèrent essentiellement à l'impression d'ensemble produite par les signes et analysent le public pertinent pour apprécier le risque de confusion avec la marque (a), il en va différemment avec les signes non couverts d'un droit privatif : le risque de confusion n'existe que pour les signes distinctifs et effectivement exploités (b).

a) Un raisonnement autour de l'impression d'ensemble et du public pertinent de la marque

Le risque de confusion est la pierre angulaire du raisonnement des juges lorsqu'ils se prononcent sur la coexistence des signes similaires : si ce risque existe entre deux marques, celle enregistrée ultérieurement ne devra plus être utilisée.

En droit des marques, l'évaluation de ce risque de confusion s'effectue à l'aide des critères définis par la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les

¹⁵³⁰ L'article 4 (b) (iv) des principes directeurs prévoit « qu'en utilisant le nom de domaine, vous (le registrant) avez essayé intentionnellement d'attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d'Internet sur votre site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du plaignant quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou à l'approbation de votre site web ou destination en ligne ou d'un produit ou d'un service offert sur celui-ci ».

marques¹⁵³¹. Son article 5 §1 (b) ouvre une procédure d'opposition à l'enregistrement à l'égard de la marque « lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure ». La même définition est retenue pour la procédure d'interdiction d'usage au sens de l'article 5 §4 (b) de la même directive¹⁵³².

A partir de cette définition, la jurisprudence précise certains critères, comme la notion de « public », qui est « le public pertinent », donc celui visé par les marques¹⁵³³. Naturellement, il varie en fonction de la clientèle de la marque (par exemple, la Cour a retenu que les médicaments délivrés sous prescription visent le public pertinent des professionnels de santé et des patients)¹⁵³⁴. L'analyse porte par conséquent sur la catégorie intellectuelle de personnes ciblées par la marque.

De même, le public pertinent se situe dans un périmètre géographique déterminé : lorsqu'il s'agit d'une marque antérieure communautaire, le territoire pertinent pour l'analyse du risque de confusion est l'ensemble de la zone de l'Union européenne. Ceci

1531 Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques abrogeant la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2000, rapprochant les législations des États membres sur les marques.

1532 Voir en ce sens J. LARRIEU et R. KOVAR, « Marque », Répertoire de droit européen, Août 2009 (actualisation : Septembre 2018), point 144.

1533 CJCE, 22 juin 1999, aff. C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, point 26 : « Aux fins de cette appréciation globale [du risque de confusion], le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». Pour une marque désignant le cacao, le chocolat et les produits de confiserie, le public pertinent est celui du consommateur de chocolat comme selon Cass. com, 26 oct 2010: RTD com. 2011. 326, obs. AZEMA.

1534 CJCE, 26 avr. 2007, aff. C-412/05, P, Rec. I. 3560., *Alcon c. OHMI*. Pour des produits semi-finis destinés à un public de spécialistes, le risque de confusion doit être apprécié par rapport à un consommateur « susceptible de manifester un degré élevé d'attention lors du choix des produits » mais « accepter l'argument selon lequel il prend sa décision d'achat uniquement au vu des produits et de leur désignation technique et non de la marque qui les désigne reviendrait à nier toute utilité aux marques dans le secteur des produits pour spécialistes », voir en ce sens TPI, 17 avr. 2008, aff. T-389/03, *Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. c. OHMI*.

signifie que l'existence d'un risque de confusion dans un seul État est suffisante pour rejeter l'enregistrement de la marque ultérieure¹⁵³⁵.

Le test permettant de constater le risque de confusion figure au considérant 11 de la directive : elle prévoit que « son appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, devrait constituer la condition spécifique de la protection. Les moyens par lesquels le risque de confusion peut être constaté, et en particulier la charge de la preuve, devraient relever des règles nationales de procédure auxquelles la présente directive ne devrait pas porter préjudice ». Ces facteurs sont interdépendants et se compensent, comme le souligne la décision *Canon* de la CJCE du 29 septembre 1998 : « un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement »¹⁵³⁶, ou bien par la forte distinctivité ou la renommée de la marque antérieure¹⁵³⁷.

1535 TPI, 14 déc. 2006, *Mast-Jägermeister c. OHMI*, aff. T-81/03, Rec. II. 5409, point 83, Europe 2007, comm. 77, obs. L. IDOT.

1536 CJCE, 29 sept. 1998, aff. C-39/97, Rec. I. 5507, *Canon*, point 17 ; CJCE, 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, *op.cit.*, point 19. Le consommateur, tout en les distinguant, peut attribuer une origine commune aux services offerts sous les marques en présence, voir en ce sens, Cass. com. 19 juin 2019, pourvoi n° 17-26.469 ; CJUE 16 janv. 2019, aff. C-162/17 ; CJUE 28 févr. 2019, aff. C-505/17 ; CJUE, 4 juill. 2019, aff. C-99/18 Cass. com., 7 mai 2019, pourvoi n° 17-23.785, RTD com. 2019. 891, obs. J. PASSA et rendu le même jour : Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-13.603, D. 2020. 451, obs. J.-P. CLAVIER. En ce qui concerne le risque de confusion dû aux produits ou services, J. AZEMA et J.-Chr. GALLOUX, Précis « Droit de la propriété industrielle », 2017, point 1680 notent qu'il s'agit « d'une confusion sur l'origine des produits et services qui seront considérés comme similaires si le public peut penser qu'ils proviennent de la même entreprise ». Certes, pour apprécier la similitude des produits et services, la jurisprudence la plus récente s'attache au risque de confusion, mais il s'agit moins d'une confusion entre les signes que la reproduction de la marque. Cette dernière n'est interdite que pour désigner des produits ou services auxquels le public peut attribuer à la même origine.

1537 CJCE, 11 nov. 1997, *SABEL*, préc., point 24 ; CJCE, 29 sept. 1998, *Canon*, *op. cit.*, points 18, 19. Notons que la distinctivité est due soit à des éléments intrinsèques, soit à la notoriété du signe. Le caractère distinctif de la marque occupe une place importante dans l'appréciation du risque de confusion puisque la fonction essentielle de la marque est d'indiquer aux consommateurs l'origine des produits et/ou services qu'elle désigne : il s'agit d'une jurisprudence traditionnelle depuis CJCE, 22 juin 1976, aff. C-119/75, *Terrapin c. Terranova*. La marque doit ainsi être distinctive, c'est-à-dire suffisamment arbitraire pour permettre d'identifier un produit ou un service parmi les produits ou services de même nature proposés par les concurrents, voir à ce sujet, notamment J. AZEMA et J.-Chr. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle » *op. cit.*, page 834 et s. Cependant, J. PASSA, RTD com. 2020. 843, 18 fév. 2021, note également « que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à la marque et au signe litigieux est seulement l'un des éléments, parmi d'autres, à

De plus, la jurisprudence précise que l'appréciation du risque de confusion doit être globale¹⁵³⁸.

Ceci signifie que l'analyse porte sur les ressemblances visuelles, sonores et conceptuelles entre les marques et aboutit à une impression d'ensemble générale suscitée pour un consommateur moyen qui ne peut procéder à une comparaison directe des marques¹⁵³⁹. Par conséquent, la similitude phonétique n'est pas toujours suffisante à créer un risque de confusion¹⁵⁴⁰ et l'élément intellectuel, donc l'élément distinctif de la marque, est placé au centre de l'analyse. Inversement, l'appréciation ne porte pas sur les éléments de la marque usuels ou nécessaires pour décrire les produits ou services couverts, ni des termes communs s'ils sont descriptifs¹⁵⁴¹. En effet, l'élément distinctif influe sur la perception du consommateur moyen : il n'analyse pas de manière détaillée tous les éléments de la marque et tombe sous le coup de l'impression d'ensemble, comme le relèvent les juges dans l'arrêt SABEL¹⁵⁴².

L'impression d'ensemble joue également un rôle important dans l'appréciation du risque de confusion entre des signes autres que la marque. Mais cette analyse se réfère à des critères supplémentaires parmi lesquels figurent l'exploitation effective et la distinctivité du signe non couvert d'un droit privatif.

prendre en compte pour l'appréciation du risque de confusion. Cette jurisprudence appelle de nombreuses réserves qui, outre la doctrine, ont été soulignées dans différents cénacles professionnels »; voir aussi J. PASSA, « Le risque de confusion déduit d'éléments dépourvus de caractère distinctif dans la jurisprudence européenne : l'angle mort du droit des marques », *Propr. intell.* 2017, n° 65, pages 32-40.

1538 CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-251/95, *SABEL*, point 22 ; CJCE, 29 sept. 1998, Canon, *op. cit.*, point 16. Cette position est régulièrement confirmée par la jurisprudence nationale. Seules comptent les ressemblances d'ensemble et non les différences de détail : Cass com. 3 juill. 2001, n° 99-19.632, NP, PIBD 2001. III. 613.

1539 J. PASSA, « L'appréciation abstraite du risque de confusion en matière de contrefaçon de marque », *Mél. J. SCHMIDT-SZALEWSKI*, t. 61, 2014, coll. CEIPI, LexisNexis, page 237.

1540 CJCE, 23 mars 2006, aff. C-206/04, Rec. I. 2717, *Mülhens c. OHMI*, points 21 et 35-36.

1541 En ce sens, voir A. FOLLIARD-MONGUIRAL, sous TPI, 18 févr. 2004, *Propr. ind.* 2004, comm. 40.

1542 CJCE, 11 nov. 1997, *SABEL*, *op. cit.*, point 23.

b) Un raisonnement autour de l'exploitation effective et de la distinctivité du signe non couvert d'un droit privatif

Contrairement à la marque qui est protégée dès son enregistrement, un signe ne conférant à son titulaire aucun droit privatif, doit être exploité par ce dernier pour être protégé. C'est en étant effectivement exploité dans le commerce qu'il acquiert son caractère distinctif, condition nécessaire à l'établissement d'un risque de confusion¹⁵⁴³. Celui-ci est le levier central de l'action en concurrence déloyale destinée à protéger le signe non-couvert d'un droit privatif¹⁵⁴⁴. Ainsi, l'imitation du signe même distinctif n'est pas condamnable *per se*, tant qu'elle n'engendre pas de risque de confusion¹⁵⁴⁵. Par exemple, le nom commercial¹⁵⁴⁶ est protégé par l'action en concurrence déloyale « dans la limite du principe de spécialité »¹⁵⁴⁷ et à condition que « l'utilisation qui est faite de cet identifiant par un tiers soit de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public »¹⁵⁴⁸. Le nom commercial est donc licite tant qu'il n'est pas possible de confondre l'entreprise qu'il désigne avec un tiers employant le même signe¹⁵⁴⁹.

1543 Cass. com., 21 mars 2000, pourvoi n° 98-12.219, jugeant « qu'en l'état de ces énonciations, dont elle a souverainement déduit que la société S... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'antériorité de son produit sur celui de la société B..., la cour d'appel a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ».

1544 J. AZEMA, J-Chr. GALLOUX, Précis « Droit de la propriété industrielle », 2017, Dalloz, 8ème édition, Section 1 « le choix du nom commercial », point 1810. En effet, il n'est pas éligible à l'action en contrefaçon, réservée aux titulaires de droits privatifs enregistrés.

1545 Cass. com., 9 mars 2010, pourvoi n° 09-11.330: « le simple fait de copier un produit concurrent qui n'est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale [...], la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ». Ph. LE TOURNEAU *op. cit.* point 101, rappelle que « la règle fondamentale de l'appréciation du risque de confusion (...) dans tous les domaines, est que le juge doit tenir compte des ressemblances, et non des différences, qui échappent au consommateur d'attention moyenne, n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux ». Son analyse porte sur l'arrêt Cass. com., 22 févr. 2000, pourvoi n° 98-11.152, *Lever c. Colgate Palmolive*, NP, PIBD 2000. III. 266 en vertu duquel « il convient de tenir compte des ressemblances entre les éléments des signes en présence, sans tenir compte du degré de caractère distinctif ni des différences ».

1546 En présence d'un risque de confusion, le nom commercial disponible et distinctif, sous lequel une personne exerce son commerce, est protégé sur tout le territoire national, contre toute usurpation ou imitation par un concurrent, voir J. PASSA, « La protection de la dénomination sociale et du nom commercial par l'action en concurrence déloyale », Mél. Serra, Dalloz, 2006, page 289.

1547 J. AZEMA, J-Chr. GALLOUX, Précis « Droit de la propriété industrielle », 2017, Dalloz, 8ème édition, Section 1 « le choix du nom commercial », point 1804.

1548 G. LOISEAU, « Nom commercial », Répertoire de droit commercial, janv. 2002, point 59.

1549 J. AZEMA et J-Chr. GALLOUX, Précis « Droit de la propriété industrielle », *op. cit.* point 1803 : « C'est précisément ce risque de confusion qui donnera la mesure de l'indisponibilité. En son absence, la dénomination peut être adoptée comme

Ces mêmes considérations s'appliquent à la dénomination sociale (nom désignant une société)¹⁵⁵⁰ qui bénéficie cependant d'une protection plus étendue « car elle individualise la personne morale dans l'ensemble de son existence et de ses activités »¹⁵⁵¹. Elle est donc protégée « sur l'ensemble du territoire national »¹⁵⁵². A l'inverse, « l'enseigne bénéficie d'une protection territoriale limitée à l'aire géographique de son rayonnement »¹⁵⁵³.

Cette territorialité de la protection se conjugue alors avec l'existence du risque de confusion. Pour l'établir, la jurisprudence reprend le test applicable aux marques¹⁵⁵⁴ : les juges du fond vérifient la ressemblance des signes¹⁵⁵⁵, les domaines respectifs d'activité des protagonistes et, enfin, le rayonnement territorial du nom commercial. Ces critères déterminent comment cet ensemble est perçu par le public pertinent,

nom commercial. La raison impose de ne donner à un nom commercial qu'un rayonnement correspondant à l'activité de son titulaire et au périmètre dans lequel il est connu et ou, dès lors, existe un danger de confusion ».

1550 Ph. LE TOURNEAU, « Droit de la responsabilité et des contrats », 2021-2022, Chapitre 2214, point 2214. 104.

1551 Ph. LE TOURNEAU, « Droit de la responsabilité et des contrats », 2021-2022, Chapitre 2214, point 2214. 104. analysant CA Paris, 5 janv. 1994, Gaz. Pal. 1994. Somm. 369.

1552 J. AZEMA et J.-Chr. GALLOUX, Précis « Droit de la propriété industrielle », 2017, Dalloz, 8ème édition, Section 1 « le choix du nom commercial », point 1803.

1553 Ph. LE TOURNEAU, « Droit de la responsabilité et des contrats », 2021-2022, Chapitre 2214, point 2214. 105 : PH. LE TOURNEAU note toutefois que la protection de l'enseigne peut s'étendre au-delà lorsqu'il s'agit d'une enseigne prestigieuse.

1554 Le risque « peut porter sur la présentation, sur les produits eux-mêmes, sur la publicité, sur les signes distinctifs, voire sur un signe symbolisant l'aptitude d'un produit à une certaine utilisation » selon Ph. LE TOURNEAU, « Droit de la responsabilité et des contrats », 2021-2022 (Chapitre 2214, point 2214.83) analysant Cass. com. 23 avr. 2003, pourvoi n° 01-10.623 : l'assimilation n'est pas fautive lorsque le signe n'est pas protégé et le produit est bien apte à l'usage invoqué par ce signe.

1555 Quant à la ressemblance des signes, le juge conclut à l'existence d'un risque de confusion lorsque les signes sont identiques. C'est le cas pour la reproduction totale ou partielle du signe. Dans la dernière hypothèse, le risque de confusion ne peut être admis que si la partie reproduite est l'élément distinctif de la dénomination en cause. Voir en ce sens CA Paris, 30 juin 2000, *Société MELA MELONE c. SA JUS D'ORANGE*, relative au nom commercial « Jus d'orange » et la marque « Orange », où le juge retient qu'« orange » constitue l'élément attractif essentiel du signe usurpé. Une autre illustration pour l'appréciation du risque de confusion est l'affaire opposant le nom commercial « Cercle d'art » à la marque « Le Cercle du regard » : le TGI de Paris considère que l'élément distinctif des deux est « cercle », voir TGI Paris, 3ème chambre, 7 juill. 1995. Inversement, le risque de confusion n'est pas établi en cas d'une reproduction partielle dès lors que le tiers ait mis en œuvre des moyens pour exclure toute confusion entre son signe et celui qu'il reproduit en partie. Ainsi, la Cour d'appel de Paris ne retient pas de risque de confusion entre le nom commercial « Franck et fils », où l'élément essentiel et évocateur « Franck » apparaît comme un nom patronymique, et la dénomination postérieure « Franck Olivier », où le mot « Franck » se fond dans un ensemble et perd son individualité, étant plutôt compris comme un prénom, voir en ce sens CA Paris, 10 sept. 1992 et CA Paris, 28 mars 1997, qui écarte tout risque de confusion entre le nom commercial « Comtesse du Barry » et la marque « Comtesse de Monceaux ».

composé de clients moyennement attentifs¹⁵⁵⁶ ou encore d'une clientèle moyennement avertie¹⁵⁵⁷. Comme en matière de marques, cette appréciation est opérée souverainement par les juges du fond¹⁵⁵⁸, le contrôle de la Cour de cassation se limitant à un simple contrôle de la motivation¹⁵⁵⁹.

Dans un souci de systématisation, Ph. LE TOURNEAU¹⁵⁶⁰ distingue notamment entre la confusion sur la présentation qui consiste à copier les éléments d'emballage et la confusion par usurpation ou imitation d'un signe distinctif¹⁵⁶¹.

En pratique, le constat du risque de confusion est facilité en cas d'identité à la fois des signes et des produits, mais « s'agissant des activités voisines ou similaires, on retrouve là une question que nous avons rencontrée à propos des marques et qui reçoit la même réponse : deux activités sont similaires lorsque la clientèle peut, en raison de leur nature et de leur destination, les attribuer à la même origine »¹⁵⁶².

La même difficulté concerne la situation d'homonymie, c'est-à-dire lorsque le nouveau concurrent porte le même nom patronymique. Les tribunaux imposent des mesures pratiques pour éviter la confusion, comme la mention du prénom¹⁵⁶³, l'indication de la date de fondation¹⁵⁶⁴, de son origine géographique¹⁵⁶⁵, sa localisation ou toute autre formule permettant de dissiper la confusion¹⁵⁶⁶. Si aucune de ces mesure n'est susceptible d'éviter le risque de confusion, le tribunal interdit au deuxième acteur économique d'utiliser le nom patronymique à titre de nom commercial ou de marque dans le même commerce¹⁵⁶⁷.

1556 CA Paris, 11 juill. 1973 et CA Paris 6 mai 1987.

1557 CA Paris, 18 nov. 1998 et Cass. com. 6 juin 2001.

1558 Cass. com., 5 nov. 1985; 19 janv. 1988, Bull. civ. IV, n° 42 ; 6 juin 2001.

1559 Cass. com., 19 déc. 2000.

1560 Ph. LE TOURNEAU, « Droit de la responsabilité et des contrats », 2021-2022 (Chapitre 2214, point 2214.91).

1561 Ph. LE TOURNEAU, *op. cit.*, point 2214.101.

1562 J. AZEMA et J-Chr. GALLOUX, Précis « Droit de la propriété industrielle », 2017, Dalloz, 8ème édition, Section I « le choix du nom commercial », point 1803.

1563 Cass. com. 6 avr. 1954, D. 1954. 386.

1564 CA Pau, 18 déc. 1979, Ann. 1980. 381.

1565 CA Paris, 21 févr. 1956, Gaz. Pal. 1956. I. 372.

1566 CA Versailles, 10 déc. 1984, *Sté immobilière Danièle Schneider*, PIBD 1987. III. 208.

1567 Cass. com., 5 nov. 1985, n° 83-15.017, D. 1987. Somm. 56, obs. J.-J. BURST; Cass. com., 5 juill. 1994, pourvoi n° 92-21.502 et 92-21.478, *Michel Leclerc* ; Com. 12 févr. 2002, pourvoi n° 00-11.602 , P IV, n° 32.

Notre analyse montre que l'appréciation du risque de confusion diffère selon que l'élément à protéger est une marque ou un signe non couvert par un droit privatif. Cependant, le point commun des deux appréciations réside dans l'évaluation du risque de confusion : son analyse n'exige pas que la confusion soit réalisée, il suffit que le risque existe, l'objectif étant de prévenir la survenance de la confusion. A ce titre, il n'est pas nécessaire de prouver ni la mauvaise foi ni l'intention de nuire de la part de l'acteur visé par l'action¹⁵⁶⁸. D'ailleurs, même la connaissance préalable est indifférente, comme le note la Cour de cassation : « la primauté sur une marque d'un nom commercial antérieur ne nécessite pas que le déposant de la marque ait eu connaissance de ce nom ou qu'il aurait dû le connaître »¹⁵⁶⁹.

Ces éléments communs permettant l'appréciation du risque de confusion constituent une source importante à partir de laquelle nous proposons de réécrire les dispositions UDRP.

2) Les critères d'appréciation du risque de confusion dans les procédures extrajudiciaires relatives aux noms de domaine

L'actuelle procédure UDRP considère que la création d'un risque de confusion par le registrant est un indice permettant d'établir sa mauvaise foi. Pourtant, ni la notion « risque de confusion » ni son mode probatoire ne sont définis dans les principes directeurs.

Seules les extensions locales comportent des précisions à ce sujet. Par exemple, la procédure de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine enregistrés dans l'extension canadienne « .ca » prévoit au paragraphe 3.3 du règlement CDRP¹⁵⁷⁰ l'existence du risque de confusion entre le nom de domaine lorsqu'il ressemble

¹⁵⁶⁸ En ce sens, Cass. com. 18 avr. 1958, D. 1959.87, note F. DERRIDA, Ann. propr. ind. 1959.167 ; 19 juill. 1971, D. 1971.691 ; 28 janv. 1980, Bull. civ. IV, n° 40, Ann. propr. ind. 1980.181.

¹⁵⁶⁹ Cass. com. 4 nov. 1987, Bull. civ. IV, no 224, D. 1989, somm. 129, obs. J.-J. BURST.

¹⁵⁷⁰ *CIRA Domain Name Dispute Resolution Policy*, Version 1.3 (du 11 août 2011), consultée sur http://cira.ca/sites/default/files/attachment/policies/cdrppolicy_-_en.pdf.

tellement à la marque sur le plan visuel, phonétique ou sémantique qu'il peut être confondu avec elle¹⁵⁷¹.

Nous proposons de reprendre cette définition pour les besoins de la comparaison entre le nom de domaine et le signe à protéger (a). Si aucun risque de confusion ne ressort de cette comparaison, l'expert comparera le contenu du site et le signe à protéger (b).

a) La comparaison entre le nom de domaine et le signe à protéger

Afin de déterminer l'existence d'un risque de confusion, nous proposons de raisonner à partir de la définition retenue par la jurisprudence concernant le droit de marques : le risque de confusion est le fait pour le public pertinent de confondre deux signes distinctifs à cause de leurs ressemblances. Ainsi, le risque de confusion ressort de la comparaison de deux signes qui doivent nécessairement être distinctifs, se ressembler et viser des domaines d'activité commerciale similaires ou complémentaires. Ces éléments méritent d'être précisés par la réforme.

Le premier critère vise la distinctivité des signes. En effet, un signe générique, usuel ou nécessaire pour la description du produit ou service de son titulaire ne peut pas bénéficier d'une protection contre le risque de confusion puisqu'il doit rester disponible pour tous les acteurs du commerce. A l'inverse, le signe distinctif ou arbitraire enregistré ou utilisé par le requérant permet au public pertinent d'y associer ses produits ou services et donc de les distinguer des autres signes. Pour cette raison, la jurisprudence ADR¹⁵⁷² rappelle régulièrement que seuls les signes arbitraires ou distinctifs peuvent être victimes d'un risque de confusion.

¹⁵⁷¹ Paragraphe 3.3 du règlement CDRP : « so nearly resembles the mark in appearance, sound or the ideas suggested by the mark as to be likely to be mistaken for the mark ».

¹⁵⁷² CAC 2235, décision du 24 octobre 2006, *E.T Browne (UK) Limited vs. Fienna Limited*, « palmerscocoabutter.eu » ; CAC 5241, *AIDA Cruises German Branch of Società di Crociere Mercurio S.r.L. vs. Margarete Josten*, « aidatours.eu » ; CAC 5957, *LEGO Juris A/S vs. Jeff Fidler*, « harrypotterlego.eu » ; CAC 6203, *1&1 Internet AG vs. Juan Antonio Moreno Delgado*, « 1and1miniweb.eu » ; CAC 596, *Nicolas De Borrekens vs. Marcus F.M. Duncker, Joop Elzas*, « restaurants.eu » ainsi que CAC 3499, *British Swimming, Ashley Dominic Cox vs. Zheng Qingying*, « britishswimming.eu ».

Nous proposons de transposer cette jurisprudence dans les nouveaux principes directeurs afin qu'ils protègent les seuls signes distinctifs. Pour déterminer cette distinctivité, l'expert vérifie si le signe en question revêt une signification arbitraire par rapport au bien ou service qu'il représente. Lorsque le signe est composé à la fois d'éléments distinctifs et descriptifs, l'expert décompose le signe à protéger. Ainsi, l'expert recherche le risque de confusion uniquement entre la partie distinctive du signe du requérant et la partie distinctive du nom de domaine. C'est à partir de ces considérations qu'il est possible de s'interroger sur la ressemblance des signes, qui est la deuxième étape de la recherche du risque de confusion.

Ce risque de confusion est, en vertu des nouvelles dispositions de la procédure unifiée, établi lorsque le nom de domaine incriminé est identique ou très ressemblant au signe à protéger. Alors que le constat en vertu duquel deux signes sont identiques, permet de conclure automatiquement au risque de confusion, la notion de ressemblance est plus nuancée. Pour la détecter, il est essentiel de déterminer les éléments à comparer.

Selon la jurisprudence UDRP¹⁵⁷³, seule la comparaison visuelle entre le nom de domaine et la marque est révélatrice d'un risque de confusion, comme le souligne l'expert dans l'affaire OMPI *Magnum Piering, Inc. vs. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr.* Ainsi, les experts retiennent que dans le cadre de la comparaison visuelle, le risque de confusion existe lorsque l'élément distinctif du signe du requérant est reproduit partiellement ou avec des fautes d'orthographe ou de grammaire¹⁵⁷⁴.

Mais en pratique, d'autres correspondances entre les deux signes sont créatrices d'un tel risque de confusion, comme par exemple des ressemblances phonétiques ou sémantiques. Ainsi que le précise la jurisprudence de la CJUE relative aux marques, l'analyse commune de ces éléments permet de dégager une impression d'ensemble des signes qu'il s'agit de comparer¹⁵⁷⁵. Ces ressemblances ressortent de la

¹⁵⁷³ OMPI, D2000-1525, *Magnum Piering, Inc. vs. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr.*

¹⁵⁷⁴ En ce sens, la décision SYRELI FR-2012-00025 relative au nom de domaine « galerielafayette.fr ». Les décisions ADR sanctionnent également le typosquattage : CAC 5593, *Tárhely.eu Kft. vs. DiMa.hu Kft.*, « tárhely.eu » relative au nom de domaine « tárhely.eu » ; CAC 4917, *Arla Foods amba vs. juulandersen.com*, relative au nom de domaine « arlafood.eu » ; CAC 4539, *Sony Ericsson Mobile Communications AB vs. Eva Povysilova*, relative au nom de domaine « sonyericsson.eu ».

¹⁵⁷⁵ CJCE, 11 nov. 1997, SABEL. *op. cit.*, point 22 ; CJCE, 29 sept. 1998, Canon, *op. cit.*, point 16.

prononciation identique ou semblable des deux signes à comparer, susceptibles de créer un risque de confusion malgré l'absence de ressemblance visuelle des signes.

Cette ressemblance sémantique joue un rôle important, lorsque deux signes évoquent le même contenu dans l'esprit du public pertinent. Il pourrait donc croire à un lien entre les titulaires des deux signes dès lors qu'une connexion sémantique entre ces deniers y fait allusion.

La même conclusion s'impose pour le nom de domaine combinant plusieurs signes distinctifs¹⁵⁷⁶ ou destiné à tirer profit de la renommée du signe appartenant au requérant¹⁵⁷⁷.

Le constat de l'existence d'un risque de confusion peut également être facilité par des circonstances particulières. Par exemple, la jurisprudence ADR retient qu'un nom de domaine composé du signe du requérant et d'un terme générique qui correspond aux activités du registrant¹⁵⁷⁸ augmente le risque de confusion.

Nous suggérons que la réforme codifie cette approche fondée sur l'impression globale d'ensemble des deux signes en déterminant que le risque de confusion est établi entre des éléments distinctifs dès lors qu'ils sont identiques ou se ressemblent d'un point de vue visuel, phonétique ou sémantique. Les exemples sont retranscrits dans les principes directeurs afin de guider l'expert dans son analyse.

1576 Décision FR-2011-00012 relative au nom de domaine « reductilacompliaxencal.fr ».

1577 Décision FR-2012-00028 relative au nom de domaine « pornochic.fr », décision FR-2012-00038 relative au nom de domaine « yooda.fr », décision FR-2012-00036 relative au nom de domaine « mtdents.fr », décision FR-2012-00031 relative au nom de domaine « paris-eiffel-tour.fr », décision FR-2012-00042 relative au nom de domaine « conectis-france.fr », décision FR-2012-00043 relative au nom de domaine « nouslibertins.fr », décision FR-2012-00064 relative au nom de domaine « leclerclocation.fr », décision FR-2012-00061 relative au nom de domaine « allocationfamiliale.fr », décision FR-2012-00113 relative au nom de domaine « creditmutuel.fr », décision FR-2012-00106 relative au nom de domaine « brasilhair.fr », décision FR-2012-00058 relative au nom de domaine « total-access.fr ».

1578 Voir en ce sens, CAC 4218, *SYNERGIS vs. OLYMPIAKOS SYNDESMOS FILATHLON PIRAEUS*, relative au nom de domaine « olympiakos.eu » ; CAC 4645, *ibiz hosting, Tamer Nurgel vs. Société Air France, Jean-Marc BARDY*, relative au nom de domaine « airfrance.eu » ; CAC 5376, *Monster Finance Limited, Rahat Kazmi vs. Monster Worldwide Ireland Limited*, relative au nom de domaine « monsterfinance.eu » ; CAC 283, *LTUR Tourismus AG vs. Rücker*, relative au nom de domaine « lastminute.eu » ; CAC 5126, *Avery Dennison Corporation vs. Dotasterisk Ltd*, relative au nom de domaine « averygraphics.eu » ; CAC 3387, *hotel.be vs. Internetportal und Marketing GmbH* ; CAC 3207, *Gaitaler Computerklinik, Markus Peter Jank vs. Allianz AG - Group Legal Services -, Allianz AG*, relative au nom de domaine « allianz-online.eu ».

Outre ces précisions, la réforme doit prévoir la possibilité pour les experts de rechercher le risque de confusion dans le contenu du site internet qui figure sous le nom de domaine litigieux.

b) La comparaison entre le contenu du site et le signe à protéger

Nombreuses décisions UDRP comparent uniquement le nom de domaine et le signe du requérant¹⁵⁷⁹. Ainsi, la plupart des experts refusent de rechercher si le risque de confusion peut être créé ou dissipé par le contenu du site Internet¹⁵⁸⁰.

Cependant, une partie de la jurisprudence ADR affirme qu'il est nécessaire d'analyser le contenu du site pour établir le risque de confusion ou au contraire de l'exclure¹⁵⁸¹. En effet, cette analyse peut démontrer que le registrant s'efforce de dissiper tout risque de confusion avec le signe du requérant en affichant par exemple un message d'avertissement. Ce constat permet à l'expert de retenir qu'après la visite du site, l'internaute ne peut plus raisonnablement croire à un lien entre les deux signes¹⁵⁸².

1579 Voir en ce sens, CAC 2791, *Lehigh Basin, Ltd. vs. Stuttgarter Messe- und Kongress GmbH*, relative au nom de domaine « messe-stuttgart.eu » ; CAC 3207, *Gaitaler Computerklinik, Markus Peter Jank vs. Allianz AG - Group Legal Services -, Allianz AG*, relative au nom de domaine « allianz-online.eu ».

1580 Voir en ce sens, OMPI, D2000-1698, *Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited vs. Dejan Macesic*: « The Respondent does not deny that the disputed domain name is confusingly similar to the GUINNESS trademark. Rather he says there is no trademark infringement because his site does not sell similar wares in the same geographical sphere as the Complainant. But there is an important distinction between the domain name on the one hand and the Website on the other. The use to which the site is put has no bearing upon the issue whether the domain name is confusingly similar to the trademark, because by the time Internet users arrive at the Website, they have already been confused by the similarity between the domain name and the Complainant's mark into thinking they are on their way to the Complainant's Website ». La même analyse est retenue dans l'affaire OMPI, D2000-0541, *Diageo p.l.c. vs. John Zuccarini* ; OMPI, D2001-0843, *Dixons Group Plc vs. Mr. Abu Abdullaah* et OMPI, D2003-0327, *AT&T Corp. vs. Amjad Kausar* et OMPI, D2006-0300, *Asset Loan Co. Pty Ltd vs. Gregory Rogers*.

1581 Cette position est notamment défendue dans les décisions CAC 4261, *Lexicon Media Ltd, Lexicon Media Ltd vs. Fiere Internazionali di Bologna, SPA, Dr. Alessandro Savoia*, relative au nom de domaine « motorshowbolognafiere.eu » ; CAC 4678, *Bernadette Selim Abou Zakhm vs. Josef Bano*, relative au nom de domaine « bano.eu » ; CAC 4819, *UK Domain Developers, LTD - Web Master, Web Master vs. SANOFI-AVENTIS, Mrs. Bénédicte SIRVEN*, relative au nom de domaine « ambiencr.eu » ; CAC 5094, *Zheng Qingying vs. DDR Museum Berlin GmbH, Robert Rückel*, relative au nom de domaine « ddr-museum.eu » ; CAC 4744, *Richard Anthony WINTER vs. EDF, Roseline DESJUZEUR* relative au nom de domaine « edf-uk.eu ».

1582 Cette position est également partagée par les experts SYRELI, qui considèrent que l'utilisation non commerciale du nom de domaine sans intention de tromper le consommateur permet de dissiper tout risque de confusion avec la marque du

Nous proposons d'intégrer cette approche dans les nouveaux principes directeurs pour imposer à l'expert de rechercher le risque de confusion non seulement en comparant les signes mais aussi en analysant le contenu du site figurant sous le nom de domaine.

Dans la mesure où la référence jurisprudentielle en matière de signes non-couverts par un droit privatif est constituée par le client moyennement attentif¹⁵⁸³, nous proposons de créer un pendant de cette notion pour les noms de domaine : ce serait « l'internaute moyennement averti », étant à la recherche d'éléments sur internet sans pour autant distinguer les différences minimales entre les noms de domaine. Si cet internaute moyennement averti comprend, à l'analyse du contenu du site, que les deux noms de domaine ne s'adressent pas au même public, le risque de confusion sera faible.

De même, le contenu du site Internet est susceptible de dissiper le risque de confusion lorsque le registrant y insère un message d'avertissement en vertu duquel aucun lien entre lui et le requérant n'existe.

Les principes directeurs doivent tenir compte des efforts du registrant et exclure le risque de confusion lorsque le contenu du nom de domaine est de nature à le dissiper : telle est l'hypothèse d'un message d'avertissement ou d'un contenu qui cible un public différent et non-complémentaire à celui visé par le requérant. Il est cependant utile de préciser dans les principes directeurs que le contenu du site doit être en cohérence avec le message d'avertissement, ce qui exclut que le risque de confusion soit par ailleurs entretenu par un contenu faisant allusion à un lien avec le requérant.

Inversement, les principes directeurs devraient prévoir que le contenu puisse confirmer et même être à l'origine d'un risque de confusion dans l'esprit de l'internaute en absence de ressemblance des signes. Tel est le cas lorsque le contenu du site fait croire à l'existence d'un lien entre le registrant et le requérant. La confusion est créée pour attirer des internautes et les réorienter vers les produits du registrant. Il s'agit de l'hypothèse de noms de domaine ne présentant pas de similarité avec la marque mais hébergent des sites promouvant des produits contrefaits. A titre d'exemple, le Comité

requérant, voir en ce sens, décision FR-2011-00011 relative au nom de domaine « leclerc.fr » et décision FR-2012-00047 relative au nom de domaine « la-banquepostale.fr ».

1583 CA Paris, 11 juill. 1973 et CA Paris 6 mai 1987.

consultatif sur l'application des droits propose d'appliquer la procédure UDRP aux noms de domaine génériques¹⁵⁸⁴.

Cet avis doit trouver écho dans la réforme rendant la procédure unifiée applicable aux noms de domaine dont le contenu suscite la confusion avec les droits du requérant¹⁵⁸⁵.

De même, nous suggérons que la nouvelle procédure détermine le moment pour apprécier le risque de confusion. Nous proposons qu'il soit situé entre la première prise de contact initiée par le requérant et l'introduction de l'instance extra-judiciaire. Ce créneau aménage une fenêtre de tir au registrant afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour dissiper le risque de confusion dès lors qu'il en a été informé par le requérant. A l'inverse, le registrant ne s'efforçant pas de dissiper le risque de confusion avant que le requérant n'introduise la procédure, ne doit plus pouvoir arguer sa bonne foi. En effet, après l'introduction de l'instance, toute modification doit être considérée comme ayant pour objectif d'éviter le transfert, ce qui ne correspond pas à un usage de bonne foi.

En conclusion, nous proposons que les principes directeurs considèrent l'usage de mauvaise foi établi lorsque le nom de domaine crée un risque de confusion avec le signe du requérant et que ce risque n'est pas dissipé par le contenu du site. De même,

1584 OMPI, Comité consultatif sur l'application des droits, Dixième session, Genève, 23 – 25 novembre 2015, rapport du 31 août 2015, consulté sur http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/fr/wipo_ace_10/wipo_ace_10_8.pdf. Les rédacteurs de ce rapport rappellent qu'il « n'est pas nécessaire que les contrefacteurs utilisent des noms de domaine portant atteinte à des marques pour attirer les utilisateurs de l'Internet. Même si le nom de domaine n'inclut pas la marque du requérant, les moteurs de recherche trouvent facilement des pages Web qui utilisent des marques dans le contenu de sites Web pour promouvoir des produits de contrefaçon. Les dommages pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle sont identiques, que la marque soit incluse ou non dans le nom de domaine, compte tenu notamment du fait que les utilisateurs qui recherchent des sites Web préfèrent très largement utiliser des moteurs de recherche plutôt qu'entrer des noms de domaine ».

1585 Il s'agirait de codifier la jurisprudence constante ADR, illustré par les décisions CAC 5739, *AVAST Software a.s. vs. Avira GmbH* relative au nom de domaine « avast.eu » ; CAC 5529, *SCOTCH & SODA B.V. vs. S&S Piotr Szlegiel*, « sodabrand.eu » ; CAC 5683, *Populair A/S vs. Jacobus van Hintum*, « pandoracharms.eu » ; CAC 2648, *Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co KG vs. Felder GmbH* relative au nom de domaine « balver-zinn.eu » ; CAC 1693, *GASTRO JOBS EDV-Dienstleistungen GmbH vs. Manfred Theis*, « gastrojobs.eu » relative au nom de domaine « gastrojobs.eu » ; CAC 5247, *AIDA Cruises German Branch of Societa di Crociere Mercurio S.r.L. vs. Florian Hitzelberger*, relative au nom de domaine « aidakreuzfahrten.eu » ; CAC 5844, *ORIEME ITALIA S.p.A. vs. ICRON SERVICES LTD* relative au nom de domaine « orieme.eu » ; CAC 5126, *Avery Dennison Corporation vs. Dotasterisk Ltd*, relative au nom de domaine « averygraphics.eu » ou encore CAC 4843, *Korn/Ferry International Corporation vs. Aphrodite Ventures Limited* relative au nom de domaine « kornferry.eu ».

le risque de confusion doit ressortir du contenu du site hébergé sous le nom de domaine, sans que celui-ci ne ressemble au signe du requérant.

La rédaction proposée a l'avantage d'affiner l'appréciation du risque de confusion et d'augmenter la disponibilité de noms de domaine par la coexistence paisible tant que leur contenu permet de dissiper le risque de confusion. Elle a l'avantage de guider l'expert, mettant ainsi fin à toute appréciation discrétionnaire¹⁵⁸⁶, créatrice d'insécurité juridique puisqu'elle conduit au transfert inattendu du nom de domaine¹⁵⁸⁷.

Outre le risque de confusion, l'exigence concernant la preuve cumulative devrait être modifiée par la réforme. Nous proposons d'aménager la preuve alternative, permettant au requérant de prouver alternativement l'enregistrement ou de l'usage de mauvaise foi du nom de domaine.

§3 La preuve alternative de l'enregistrement ou de l'usage de mauvaise foi

Selon l'article 4 (b) des principes UDRP, le requérant doit caractériser la mauvaise foi du registrant à la fois dans l'enregistrement et dans l'utilisation du nom de domaine. Cette exigence cumulative est constamment rappelée par la jurisprudence UDRP, comme dans l'affaire *DeFelsko Corporation vs. Luc Claes, Positive Software SPRL*¹⁵⁸⁸ : l'expert refuse de transférer le nom de domaine puisque le requérant n'a pas prouvé que l'enregistrement a été fait de mauvaise foi¹⁵⁸⁹. S'appuyant toujours sur l'exigence cumulative, l'expert dans l'affaire relative au nom de domaine « telaxis.com »¹⁵⁹⁰

1586 En ce sens, M. MUELLER, « Success by Default: A New Profile of Domain Name Trademark Disputes under ICANN's UDRP », 24 juin 2002, page 22, consulté sur <http://ccent.syr.edu/wp-content/uploads/2014/05/markle-report-final.pdf>: « The list of bad faith factors may need to be expanded to include concealment and a narrowly defined "passive holding," but the policy should be modified to limit bad faith to those specific factors ».

1587 Certains experts transfèrent le nom de domaine pour la seule raison qu'il n'apporte pas de plus-value à la communauté d'internautes, voir en ce sens OMPI, D2000-0044, *Educational Testing Service vs. TOEFL*: « the Respondent is contributing no value-added to the Internet (...) the broad community of Internet users will be better served by transferring the domain name to a party with a legitimate use for it ».

1588 OMPI, D2012-1345, *DeFelsko Corporation vs. Luc Claes, Positive Software SPRL*.

1589 Cette même solution a été retenue dans des cas récents comme OMPI, D2013-0215, *Ticket Software, LLC vs. Domains By Proxy, LLC / Stephen Troy*.

1590 OMPI, D2000-0005, *Telaxis Communications Corp. vs. William E. Minkle*.

rejette la plainte, alors que le nom de domaine renvoie vers un site Internet d'un concurrent du requérant ainsi que des sites pornographiques¹⁵⁹¹.

Ces exemples jurisprudentiels montrent que l'exigence cumulative est très sévère car elle empêche le transfert d'un nom de domaine acquis de bonne foi et utilisé par la suite de mauvaise foi. Tel est également le cas pour le nom de domaine enregistré de mauvaise foi mais utilisé de bonne foi par la suite.

Pour cette raison, une partie de la jurisprudence UDRP incite les experts à déduire les éléments l'un de l'autre : en effet, certains experts considèrent que l'enregistrement de mauvaise foi contamine l'utilisation du nom de domaine. Inversement, l'utilisation de mauvaise foi d'un nom de domaine peut prouver la mauvaise foi lors de l'enregistrement du nom de domaine.

L'exemple le plus emblématique de cette position jurisprudentielle est l'affaire OMPI *Telstra Corporation Limited vs. Nuclear Marshmallows*¹⁵⁹². Dans cette espèce, les experts constatent la mauvaise foi rétroactive du registrant, puisque le nom de domaine a été enregistré de bonne foi mais ensuite utilisé de mauvaise foi. Ainsi, cette décision rendue en 2000, donc à peine un an après la mise en place de la procédure UDRP, démontre le clivage entre la jurisprudence dominante et celle qui refuse d'appliquer l'exigence cumulative.

Ces positions jurisprudentielles contradictoires trouvent leurs origines dans les différentes préoccupations des experts : certains sont favorables aux registrants et se tiennent à une interprétation littérale des principes directeurs. Elle permet aux registrants de se réfugier derrière l'exigence cumulative et d'éviter le transfert du nom de domaine lorsque le requérant ne réussit pas à prouver l'enregistrement et l'usage de mauvaise foi par le registrant. Cependant, les centres chargés du déroulement de la procédure, choisis par les requérants, ont intérêt à ce que les experts affichent un taux de transfert élevé afin d'attirer les plaignants. En appliquant la théorie de la mauvaise

1591 OMPI, D2000-0005, *Telaxis Communications Corp. vs. William E. Minkle*, *op. cit.* : « The redirection of the disputed domain names to the websites of Claimant's competitors or to pornographic websites were acts of bad faith by Respondent. However, Paragraph 4(a)(iii) requires that the domain name has been registered and is being used in bad faith. The Respondent's registration of the domain name was not in bad faith ».

1592 OMPI, D2000-0003, *Telstra Corporation Limited vs. Nuclear Marshmallows*.

foi rétroactive, les experts se rapprochent de l'interprétation téléologique des principes directeurs, accueillant les demandes qui auraient été rejetées avec l'application littérale des principes directeurs UDRP.

Toutefois, cette interprétation n'est pas compatible avec la lettre des principes directeurs exigeant expressément la preuve cumulative des deux conditions et créatrice des divergences jurisprudentielles, dénoncées par l'ICA (Internet commerce association) dans une lettre adressée le 15 juillet 2011 au directoire de l'ICANN¹⁵⁹³. Les décisions contradictoires risquent d'ailleurs d'augmenter avec l'accréditation de nouveaux centres de règlement de litiges, ce pourquoi l'impératif de cohérence jurisprudentielle commande que la réforme élimine toute divergence jurisprudentielle au sujet de l'exigence de mauvaise foi.

Nous proposons par conséquent d'inscrire dans les principes directeurs l'exigence alternative aux termes de laquelle il suffirait au requérant de prouver que le registrant ait enregistré ou utilisé le nom de domaine de mauvaise foi pour que celui-ci soit transféré. Cette disposition existe déjà dans d'autres procédures extra-judiciaires de règlement des litiges sur les noms de domaine, comme la procédure australienne auDRP (elle admet la démonstration alternative de l'enregistrement ou de l'usage de mauvaise foi du nom de domaine)¹⁵⁹⁴. Cette exigence alternative est également prévue dans le Règlement (CE) n° 874/2004 s'appliquant aux litiges survenus au sujet de noms de domaine enregistrés dans l'extension « .eu »¹⁵⁹⁵.

1593 Ph. CORWIN, Lettre adressée le 15 juillet 2011 au directoire de l'ICANN, consulté sur

<http://www.internetcommerce.org/ica-urges-udrp-reform-through-enforceable-standard-agreement-all-arbitration-providers/> :

« Our biggest concern about the UDRP is that its application is becoming less uniform over time, and we fear that this trend will continue and accelerate unless effective steps are taken to assure uniform application in a world of proliferating dispute providers and gTLDs. In particular, there is a substantial danger that, absent such steps, newly accredited UDRP arbitration providers will seek to build market share by encouraging forum shopping through decision trends that attract potential complainants at the expense of continuous erosion of registrant rights ».

1594: « .au » *Dispute Resolution Policy* (auDRP), publiée le 15 avril 2016, paragraphe 4 (a) (iii), consultée sur

<https://www.auda.org.au/policies/audrp/>.

1595 RÈGLEMENT (CE) n° 874/2004 DE LA COMMISSION du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau « .eu » et les principes applicables en matière d'enregistrement. Voir article 21 au sujet des « Enregistrements spéculatifs et abusifs : 1. Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou

L'avantage de cette exigence est de faciliter la preuve de la mauvaise foi du registrant, assurant son adéquation avec l'objectif de la procédure qui est de sanctionner le cybersquattage. En effet, il ne paraît pas souhaitable de protéger un requérant de mauvaise foi, que ce soit dans l'enregistrement ou dans l'utilisation de son nom de domaine. Cette mauvaise foi correspond selon nous à la notion de fraude contaminant tous les actes accomplis par le registrant en lien avec le nom de domaine litigieux.

En vertu des dispositions que nous proposons, un nom de domaine enregistré ou utilisé de mauvaise foi peut être transféré ou supprimé. Cette exigence alternative doit également être transposée à la preuve de l'absence de l'intérêt légitime et de la mauvaise foi, qui sont deux conditions devant être prouvées distinctement, alors que le plus souvent, il est très laborieux pour un requérant d'apporter la preuve distincte de ces deux éléments.

L'analyse précédente permet d'aboutir au constat que « l'absence d'intérêt légitime » ainsi que « la mauvaise foi » du registrant se réfèrent à son état d'esprit et aux actes entrepris en vue de l'accaparement injuste du nom de domaine. Lorsqu'il enregistre un nom de domaine sans intérêt légitime, le registrant y procède le plus souvent de mauvaise foi, dans la mesure où ses intentions ou son comportement ne sont pas légitimes.

Ainsi, l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi font, en ce qui concerne leur preuve, le plus souvent référence à la notion d'illicéité : est illicite toute intention ou tout comportement qui n'est pas licite. La situation se présente, dans le cadre de la procédure UDRP, de manière binaire : soit le registrant prouve des intentions et un comportement licite auquel cas il n'est pas un cybersquatteur, ou ses intentions ou son comportement ne sont pas licites auquel cas il doit, en tant que cybersquatteur, subir le transfert du nom de domaine.

Nous constatons donc que la licéité englobe l'intérêt légitime et l'absence de mauvaise foi alors que l'illicéité se manifeste dans l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du registrant. Dès lors, on peut s'interroger sur l'utilité des principes directeurs de

communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine : (a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi ».

maintenir la distinction et d'exiger la preuve cumulative de l'intérêt légitime et de la mauvaise foi alors que les deux éléments pointent vers la même situation. Il a été vu que les experts déduisent la mauvaise foi de l'absence d'intérêt légitime et *vice versa* alors que d'autres experts exigent, dans un élan de sévérité, la preuve distincte de chacun des éléments.

Cette dernière exigence n'a pas lieu d'être puisqu'il n'est que rarement possible de dissocier l'absence d'intérêt légitime de la mauvaise foi.

Pour cette raison, il est indispensable d'abolir l'exigence cumulative de prouver à la fois l'intérêt légitime et la mauvaise foi. A la place, nous proposons l'exigence alternative pour simplifier de la procédure.

SECTION 3 La preuve alternative de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi

L'UDRP exige à plusieurs niveaux des preuves cumulatives : outre la démonstration de la mauvaise foi, le requérant doit également prouver l'absence d'intérêt du registrant. Ce constat ressort de la lecture combinée des articles 4 (a) (ii) et (iii) des principes directeurs¹⁵⁹⁶.

En théorie, cette exigence cumulative empêche de transférer un nom de domaine utilisé de bonne foi. De même, un registrant ayant un intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine pourrait par la suite impunément l'utiliser de mauvaise foi sans craindre le transfert. Face à la sévérité de cette exigence probatoire, il est rare que le requérant réussisse à apporter la preuve cumulative. Pour faciliter l'apport de la preuve, certains experts UDRP déduisent l'absence d'intérêt légitime de la mauvaise foi du registrant et parfois la mauvaise foi de l'absence d'intérêt légitime.

D'ailleurs, cette possibilité est expressément admise dans l'*overview* officiel de l'OMPI, un outil synthétisant la jurisprudence UDRP, destiné aux professionnels du

¹⁵⁹⁶ Selon l'article 4 des principes directeurs, « vous (*comprendons : le registrant*) 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 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; vous n'avez aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et votre nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi ».

droit et aux parties¹⁵⁹⁷. Ses rédacteurs répondent notamment à la question concernant la relation entre la preuve de l'intérêt légitime et la mauvaise foi, que dans certaines hypothèses, la jurisprudence UDRP n'exige pas la preuve séparée des deux éléments. C'est le cas lorsque des indices clairs de la mauvaise foi suggèrent que le registrant n'a pas pu avoir d'intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine litigieux¹⁵⁹⁸.

Dans les décisions illustrant cette position, les rédacteurs de l'*overview* font figurer l'affaire OMPI *Welcomemat Services, Inc. vs. Michael Plummer Jr., MLP Enterprises Inc.*¹⁵⁹⁹. L'expert s'y réfère à l'utilisation de mauvaise foi pour caractériser l'absence d'intérêt légitime du registrant, alors qu'il s'agit de deux éléments distincts¹⁶⁰⁰. Cette approche est codifiée dans certaines procédures locales, comme le règlement communautaire relatif aux noms de domaine enregistrés dans l'extension « .eu », dont l'article 21§1 traitant des enregistrements spéculatifs et abusifs prévoit que : « ce nom de domaine (a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou (b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi ». Ainsi, les experts ADR n'analysent plus la mauvaise foi du registrant dès lors qu'ils retiennent l'absence d'intérêt légitime. De même, les experts ne requièrent pas la preuve de l'absence d'intérêt légitime lorsque le requérant démontre la mauvaise foi du registrant¹⁶⁰¹.

1597 Le nouvel *Overview 3.0* est la suite d'une version ancienne *Overview 2.0*. Cette nouvelle version examine plus de 1000 décisions alors que dans le précédent, ces décisions étaient au nombre de 380. Ainsi, il cite plus de 265 commissions administratives différentes, contre 180 précédemment. En tout, l'OMPI répond à près de 64 problématiques, alors qu'en 2011, elle examinait seulement 46 questions.

1598 Voir à ce sujet, *Overview 3.0*, point 2.15 « What is the relation between the 2nd and 3rd UDRP elements? » : « in some cases therefore, panels assess the second and third UDRP elements together, for example where clear indicia of bad faith suggest there cannot be any respondent rights or legitimate interests. In such cases, panels have found that the facts and circumstances of the case would benefit from a joint discussion of the policy elements ».

1599 OMPI, D2017-0481, *Welcomemat Services, Inc. vs. Michael Plummer Jr., MLP Enterprises Inc.*

1600 OMPI, D2017-0481, *Welcomemat Services, Inc. vs. Michael Plummer Jr., MLP Enterprises Inc.*, *op. cit.* : « the Respondent was long established in a business similar to the Complainant's when it registered the Domain Names. But its use of the Domain Names cannot be considered to be in connection with a bona fide offering if the probability is that it was meant to confuse Internet users as to source or affiliation, a point more fully discussed below in relation to the element of bad faith ».

1601 CAC 5941, *ANDREAS I. KANNAS & SONS LIMITED vs. Zheng Qingying*, « kannas.eu » ; CAC 5149, *PARTSLIFE GmbH vs. Mandarin & Pacific Services Ltd.*, « partslife.eu » ; CAC 4249, *luc bertrand vs. pcl*, « utbm.eu » ; CAC 5593, *Tárhely.eu Kft. vs. DiMa.hu Kft.*, « tárhely.eu » ; CAC 4641, *Casual Male RBT LLC dba Rochester Big & Tall vs. Rossie Ruben*, « casualmale.eu ».

Nous proposons de codifier cette jurisprudence dans la nouvelle procédure unifiée afin d'édicter une exigence alternative, aux termes de laquelle le requérant a l'option de prouver l'absence d'intérêt légitime ou la mauvaise foi du requérant. Cette mesure permet d'alléger la charge de la preuve et ainsi d'appréhender les cas subtils de cybersquattage.

Les modifications substantielles ainsi proposées visent la création d'une procédure unifiée en lui conférant la qualification d'arbitrage. Nous constatons que c'est possible dans la mesure où la clause UDRP elle-même n'encourt pas le risque d'être considérée comme étant abusive lorsqu'elle implique un cybersquatteur, ne pouvant jamais prétendre au statut de consommateur.

L'occasion de la transformation en procédure arbitrale est opportune pour préciser les notions à prouver qui sont critiquées pour leur caractère flou dans l'actuelle procédure UDRP. L'importance de cette démarche résulte essentiellement de l'autonomie procédurale que nous considérons comme étant indispensable à conférer à la nouvelle procédure unifiée. C'est le cas lorsque la précision des notions dont elle demande la preuve ne nécessite pas de se référer à des normes extérieures à la procédure pour les interpréter en vue de leur application pratique à un litige.

En plus de préciser les notions fondamentales qui sont le risque de confusion, l'intérêt légitime et le risque de confusion, la réforme est l'occasion d'introduire des dispositions assurant l'équilibre probatoire des parties: ainsi, il est indispensable que le requérant prouve son intérêt à agir tout en bénéficiant d'un allègement de la charge de la preuve là où elle se révèle trop pesante pour déployer toute l'efficacité de la procédure. La redéfinition de cet équilibre probatoire est également nécessaire à l'égard du registrant : l'objectif est d'éviter qu'il ne détourne facilement la procédure mais aussi qu'il n'encoure le transfert injustifié du nom de domaine dès lors que le silence qu'il garde n'est pas un signe d'illicéité.

Apprenant des procédures alternatives mises en place par l'ICANN pour accompagner l'introduction des nouvelles extensions génériques, nous suggérons également de développer un volet préventif dans le cadre de la nouvelle procédure unifiée avec l'objectif de prévenir l'atteinte aux droits en plus de résoudre les litiges déjà nés.

Toutes ces propositions doivent être mises en œuvre dans le cadre d'un déroulement procédural cohérent, destiné à assurer la sécurité juridique des parties.

TITRE 2 LE DEROULEMENT DE LA NOUVELLE PROCEDURE

Afin d'unifier le régime de la nouvelle procédure extra-judiciaire, nous proposons de modifier, dès l'introduction de l'instance (CHAPITRE 1), tout son cheminement procédural (CHAPITRE 2) jusqu'à l'issue de la procédure (CHAPITRE 3). La conduite de la procédure pourrait être significativement modifiée par des nouvelles technologies dont l'objectif est d'assister le juge dans sa prise de décision : il s'agit de la justice prédictive (CHAPITRE 4).

CHAPITRE 1 - L'introduction de l'instance

Pour maîtriser l'afflux des demandes UDRP, nous proposons que la nouvelle procédure unifiée fixe un délai de prescription s'appliquant à l'introduction de la procédure (SECTION 1). En vertu des nouvelles dispositions, le requérant passe d'abord par une médiation préalable (SECTION 2). Lorsque le registrant ne participe pas à cette médiation, le requérant peut opter pour une procédure simplifiée (SECTION 3). Celle-ci, comme la procédure classique, doit être examinée par des experts sélectionnés selon un nouveau modèle (SECTION 4).

SECTION 1 La prescription de la demande d'arbitrage

Il n'existe pas de délai de prescription pour introduire la procédure UDRP, qui est pourtant prévu par la procédure chinoise (§1) dont il convient de s'inspirer pour élaborer le régime de la prescription de la procédure unifiée (§2).

§1 La prescription selon la procédure chinoise

Dans sa rédaction actuelle, la procédure UDRP peut être démarrée à tout moment : le fait que le requérant ait toléré durant un laps de temps l'enregistrement ou l'usage du nom de domaine litigieux, n'a aucune incidence sur la recevabilité de sa demande, puisque ni les principes directeurs ni la jurisprudence n'attachent de conséquences juridiques à cette tolérance.

Inversement, la procédure applicable au ccTLD chinois « .cn » prévoit que toute plainte relative à un nom de domaine enregistré depuis plus de deux ans doit être rejetée¹⁶⁰². L'avantage de cette prescription est d'assurer la sécurité juridique des registrants en verrouillant l'action du requérant après l'écoulement du délai de prescription.

La mise en place d'un tel délai de prescription dans la nouvelle procédure unifiée permet de respecter la téléologie de la procédure unifiée, qui est de sanctionner le cybersquattage. Cependant, elle doit être plus prudemment formulée que la clause figurant dans la procédure chinoise. En effet, la prescription de l'action deux ans après l'enregistrement du nom de domaine se justifie dans le seul cas où le requérant est informé de l'existence d'un nom de domaine enregistré ou utilisé de mauvaise foi et qu'il n'agit pas dans un délai imparti. Dans cette hypothèse, il est considéré qu'il fait preuve de tolérance.

Mais dans tous les autres cas, cette disposition serait contraire à l'objectif de la nouvelle procédure unifiée. En effet, lorsque le requérant n'est informé ni de l'enregistrement ni de l'utilisation de mauvaise foi par le registrant, la prescription calculée à partir de la date d'enregistrement du nom de domaine organiserait l'impunité du cybersquatteur resté discret pendant deux ans. Il en va de même lorsque le registrant enregistre un nom de domaine, l'utilise de bonne foi pendant deux ans et commence par la suite à l'utiliser de mauvaise foi, causant ainsi un préjudice au requérant. La prescription légaliserait dans cette hypothèse le cybersquattage de tous les noms domaine enregistrés depuis plus de deux ans.

¹⁶⁰² *CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy*, article 2 : « However, the Dispute Resolution Service Providers do not accept the Complaint regarding domain names with registration term of over (including) TWO years », consultée sur <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn109en.pdf>.

Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir deux points de départ alternatifs pour la prescription : la prescription s'applique à l'action n'ayant pas été introduite dans les deux ans suivant l'enregistrement de mauvaise foi ou le premier acte d'usage de mauvaise foi.

Les contours concrets de ces points de départ méritent d'être précisés.

§2 La mise en œuvre de la prescription

Dans le premier chapitre de cette partie, nous avons proposé de codifier l'allègement de la charge de la preuve qui pèse sur le registrant. En vertu des nouvelles dispositions, le requérant prouve de manière alternative l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine. Ainsi, le point de départ de la prescription, étroitement inspiré de la réforme sur la prescription en matière civile (A), commence à courir deux ans après le premier acte d'usage entrepris de mauvaise foi (B) ou à partir de l'enregistrement (C).

A) Le point de départ de la prescription en matière civile comme inspiration pour la nouvelle procédure alternative

L'analyse porte le plus souvent sur la prescription extinctive, définie à l'article 2219 du Code civil comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 innove et consacre son nouveau régime faisant passer le délai de trente ans à cinq ans en matière d'actions personnelles ou mobilières¹⁶⁰³.

La réforme modifie également l'appréciation de ce point de départ qui, en vertu de l'article 2224 du Code civil commence « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Cette disposition législative consacre l'appréciation subjective du point de départ de la prescription¹⁶⁰⁴

¹⁶⁰³ Ce nouveau délai de « droit commun » laisse la possibilité d'y déroger dans d'autres matières, ainsi que le précisent les articles 2225 à 2227 du Code civil.

¹⁶⁰⁴ Déjà avant la réforme, la jurisprudence considérait que la prescription ne courait pas à l'encontre de celui qui était « dans l'impossibilité d'agir pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit », voir en ce

que la doctrine qualifie de « glissant »¹⁶⁰⁵ puisqu'il dépend de la date à laquelle la partie a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit. Ce côté subjectif de sa mise en œuvre fait dès lors craindre à la doctrine que la détermination du point de départ ne devienne source d'un contentieux abondant : s'il n'y a aucune difficulté concernant l'hypothèse où le requérant a eu connaissance de son droit d'agir dès la naissance de celui-ci¹⁶⁰⁶, la situation se complexifie lorsque cette connaissance survient après la naissance du droit. Il est de jurisprudence constante de retarder le point de départ au jour où le requérant prend connaissance de son droit¹⁶⁰⁷.

Néanmoins, le législateur fixe à l'article 2232, alinéa 1 du Code civil un délai « butoir » à l'expiration duquel plus aucune action ne peut être exercée. De cette manière, « le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ». Là encore, le flou législatif concernant la notion du « jour de la naissance du droit » aurait dû être évité par le législateur, d'autant plus que les mesures interruptives de la prescription sont fréquemment utilisées en matière contractuelle.

La réforme leur attribue d'ailleurs un effet particulier dans le cadre de la prescription extinctive qui les érige en cause de suspension du délai de prescription selon l'article 2238 du Code civil : ainsi, « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ». Par cette disposition, le législateur encourage la

sens, Cass. com. 13 avr. 1999, pourvoi n° 97-16.632, P IV, numéro 89; RTD civ. 1999. 948, obs. B. BOULOC. Tel est le cas d'un salarié ne découvrant qu'au moment de faire valoir ses droits à la retraite que son employeur avait omis de cotiser pour lui pendant une période de cinq ans : la prescription ne court qu'à compter du jour où le dommage s'est manifesté à lui, conformément à Cass. soc., 1er avr. 1997, pourvoi n° 94-43.381, P V, no 130; RTD civ. 1997. 957, obs. P. JOURDAIN.

1605 S. AMRANI-MEKKI, « Liberté, simplicité, efficacité, la nouvelle devise de la prescription ? À propos de la loi du 17 juin 2008 », JCP 2008. I. 160.

1606 Puisque le délai de prescription commencera à courir dès cette date.

1607 Cass. 1ère civ., 15 mars 2017, pourvoi n° 15-27.574 ; Cass. 3ème civ., 7 juill. 2016, pourvoi n° 15-19.485, P III, n° 91; D. 2016. 1560, obs. Y. ROUQUET. Ainsi, était jurisprudence constante de juger que le délai ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit n'en avoir pas eu précédemment connaissance, voir en ce sens, PH. LE TOURNEAU, M. POUMAREDE, « Droit de la responsabilité et des contrats », Dalloz action, 2021-2022, 4141.52 analysant CA Paris, 30 mai 2008, RTD com. 2008. 554, obs. F. F. POLLAUD-DULIAN.

résolution amiable du litige en évitant aux parties une prescription extrêmement courte en cas d'échec de la résolution de leur différend ou une forclusion les privant de leur capacité d'ester en justice. Par conséquent, la prescription interrompue recommence à courir « pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée »¹⁶⁰⁸.

Suivant la même logique, « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès » conformément à l'article 2239 du Code civil. Les parties peuvent ainsi engager une procédure d'expertise, mener celle-ci jusqu'à son terme et attendre sereinement le dépôt du rapport de l'expert avant d'envisager, le cas échéant, une suite judiciaire à leur affaire. Elles bénéficient, comme prévu à l'article 2239 du Code civil, d'un délai de six mois minimum pour agir à compter du jour où la mesure aura été exécutée.

S'inscrivant dans la logique de la souplesse contractuelle, la réforme permet aux parties d'adapter le délai de prescription applicable à leurs relations contractuelles¹⁶⁰⁹. Elles ont conformément à l'article 2254 du Code civil, la possibilité d'augmenter (mais pas à plus de dix ans) ou de réduire (mais pas à moins d'un an) le délai de prescription ainsi qu' « ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi »¹⁶¹⁰. Les parties peuvent également déroger par contrat au point de départ de la prescription extinctive fixé par la jurisprudence au jour où l'obligation est devenue exigible, car c'est seulement à compter de ce moment que l'action en exécution peut être exercée¹⁶¹¹.

1608 Article 2238 du Code civil.

1609 Hors actions spécifiques exclues par le troisième alinéa de l'article 2254 du Code civil.

1610 Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux relations entre un professionnel et un consommateur qui sont réglementées par l'article L. 137-1 du Code de la consommation, ni en matière de contrat d'assurance conformément à l'interdiction figurant à l'art. L. 114-3 Code des assurances, ni dans la relation individuelle ou collective d'un adhérent et d'une mutuelle ou d'une union comme l'exclut l'art. L. 221-12-1 du Code de la mutualité. La raison tient à la volonté législative de protéger la partie vulnérable.

1611 Cass. 1^{ère} civ., 30 mars 2005, pourvoi n° 02-13.765, P I, n° 159; RTD com. 2005. 575, obs. D. LEGEAIS: « le point de départ (du) délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance »; Cass. 3^{ème} civ., 14 juin 2006, pourvoi n° 05-14.181, P III, n° 151; D. 2006. IR 1843, pour une analyse, voir PH. LE TOURNEAU et M. POUMAREDE, « Droit de la responsabilité et des contrats », Dalloz action, 2021-2022, 4141.53.

Nous retenons que la réforme introduit dans le Code civil la possibilité de modifier le point de départ ou de reprise du cours de la prescription pour organiser des modes alternatifs de règlement de litiges afin d'éviter l'encombrement de la justice étatique. Mais son plus important apport est de codifier la jurisprudence constante en vertu de laquelle le point de départ du délai de prescription doit correspondre à la découverte de l'événement à l'origine du recours.

Considérant qu'en UDRP, cet événement révélateur est le plus souvent l'usage de mauvaise foi du nom de domaine, nous proposons de lui attribuer cet effet déterminant : il constituerait le point de départ de la prescription de l'action UDRP.

B) L'acte d'usage de mauvaise foi comme point de départ de la prescription

Nous suggérons d'introduire dans la nouvelle procédure unifiée un premier délai de prescription qui limite le temps dont dispose le requérant pour prouver que le registrant ait utilisé le nom de domaine de mauvaise foi. L'objectif est d'éviter qu'un requérant soit autorisé à agir alors qu'il tolère depuis longtemps l'usage illicite du nom de domaine.

Pour mettre en œuvre un délai de prescription pour tolérance d'usage, il convient de fixer son point de départ. Se situerait-il au moment du premier acte d'usage contesté ou au moment de la découverte de cet usage par le requérant? La dernière solution ne peut être retenue puisqu'il suffirait au requérant de prétendre avoir découvert l'usage illicite peu de temps avant l'introduction la procédure pour vider de sens la notion de prescription.

Par conséquent, nous proposons que les principes directeurs prévoient que le délai de prescription coure à partir de l'accomplissement du premier acte d'usage de mauvaise foi. Dans l'hypothèse d'un nom de domaine portant atteinte aux droits de plusieurs victimes, le délai de prescription se situe au premier acte d'usage portant atteinte aux droits du requérant. Ainsi, le délai commence à courir dès lors que l'usage illicite affecte les droits du requérant. La tolérance que le requérant exprime par la non-

contestation de cet acte dans un délai de deux ans verrouille la procédure et assure la sécurité juridique du registrant.

L'inconvénient de cette solution est d'astreindre le requérant à surveiller tous les noms de domaine ressemblant au sien ou proposant des produits contrefaisants. Pour cette raison, le point de départ de la prescription est plus facile à appréhender lorsque le requérant se fonde sur l'enregistrement de mauvaise foi.

C) L'enregistrement de mauvaise foi comme point de départ de la prescription

Si le requérant ne réussit pas à prouver la mauvaise foi du registrant dans l'utilisation du nom de domaine, il pourra néanmoins obtenir le transfert en démontrant l'enregistrement de mauvaise foi¹⁶¹². Ainsi, nous suggérons que ce deuxième point de départ du délai de prescription se situe au moment de l'enregistrement de mauvaise foi. En effet, le registrant peut avoir enregistré le nom de domaine dans l'objectif de nuire au requérant sans pour autant mettre ses idées à exécution. Dans ce cas, l'action doit rester ouverte au requérant dans un délai de deux ans après l'enregistrement. Passé ce délai, le registrant peut raisonnablement croire que le requérant ait renoncé à son droit d'introduire la procédure.

En plus du point de départ du délai de prescription, la nouvelle procédure doit préciser les conditions d'interruption de ce délai.

Nous proposons qu'il soit interrompu lorsque le requérant s'adresse au registrant en lui demandant de cesser l'exploitation de mauvaise foi du nom de domaine ou son transfert ainsi que sa suppression. Il est à déterminer que cette prise de contact se fasse dans le cadre d'une procédure de médiation préalable que nous proposons de mettre en place.

¹⁶¹² Lorsque le registrant a enregistré et utilisé le nom de domaine de bonne foi, l'action du requérant est vouée à l'échec, ce pourquoi il est inutile de prévoir un régime de prescription dans cette hypothèse.

SECTION 2 La mise en place d'une procédure de médiation préalable

Il a été vu¹⁶¹³ que dans la plupart des systèmes judiciaires occidentaux, le législateur organise la rencontre entre les parties pour qu'elles cherchent un accord extra-judiciaire à leur conflit avant de le soumettre au juge.

Inexistante dans l'actuelle procédure UDRP, la procédure de médiation mérite d'être inscrite dans les principes directeurs de la nouvelle procédure unifiée.

Nous proposons qu'elle impose au requérant une tentative de règlement à l'amiable du litige avant de le porter devant un collège UDRP. Cette disposition est directement inspirée de la législation française, qui prévoit à l'article 750-1 du Code de procédure civile un recours préalable et obligatoire à un mode de résolution amiable avant de porter l'affaire devant un tribunal. L'objectif poursuivi par cette disposition est également présent dans la procédure UDRP : il s'agit d'éviter d'asphyxier l'institution de règlement de litiges alors que les parties pourraient, en économisant du temps et de l'argent, trouver un accord à l'amiable.

En pratique, les parties tentent la plupart du temps d'établir un dialogue avant l'introduction de la procédure UDRP. Tel est le cas lorsque le requérant s'adresse au registrant pour lui demander de lui céder le nom de domaine. C'est seulement lorsque cette négociation n'aboutit pas que le requérant introduit une procédure UDRP pour forcer le transfert administratif du nom de domaine.

Cette négociation s'établit en dehors de la procédure UDRP, elle est donc informelle. En lui donnant un cadre institutionnel, les rédacteurs de la procédure permettent aux parties de bénéficier d'une assistance lors de la négociation, notamment pour dédramatiser le sujet et rester constructif. Cette aide augmente les chances de règlement amiable de litiges et constitue un frein au développement du RDNH, l'abus de procédure par lequel le requérant extorque illicitement le nom de domaine au registrant. Nous supposons qu'un requérant a plus de réticence d'entamer une procédure UDRP en sachant qu'il doit préalablement procéder à la négociation concernant le transfert du nom de domaine et que celle-ci est matérialisée dans un compte rendu d'échec.

¹⁶¹³ Voir à ce sujet Partie I.

De même, en cas d'échec, la médiation a l'avantage de permettre aux parties et surtout au registrant de se préparer à la phase contentieuse pendant toute la durée de la procédure de médiation. Cette phase aménage de fait un temps de préparation supplémentaire par rapport au délai de réponse de seulement 10 jours actuellement prévu en UDRP.

Tenant compte des avantages précités, il serait utile de suivre l'idée du législateur français et de rendre la procédure de médiation obligatoire dans le cadre de l'UDRP.

En pratique, nous suggérons le déroulement suivant : le requérant adresse au registrant un courrier, par voie électronique ou postale, l'informant du fait qu'il considère que le nom de domaine est enregistré ou utilisé de mauvaise foi. Dans cette notification, il demande au registrant de cesser l'usage illicite du nom de domaine, de supprimer ou de transférer celui-ci. Pour que les parties puissent échanger en toute sécurité et en temps réel, il est nécessaire de mettre à leur disposition un forum de discussion en ligne, se situant sur le site dédié à la conduite de la nouvelle procédure unifiée. Les parties y accèdent après avoir obtenu un mot de passe délivré suite à la vérification de leur identité. Celle-ci peut se faire sur présentation d'un justificatif comme le passeport ou le permis de conduire. Pour ne pas augmenter les coûts de procédure, nous proposons que ce forum d'échange soit gratuit, ce qui est possible à condition que les parties ne bénéficient pas d'assistance autre que technique de la part des gestionnaires du forum pendant cette phase de médiation (ce qui ne les empêche pas de mener les négociations par l'intermédiaire de leurs conseils juridiques respectifs).

Dans cette logique, la médiation serait obligatoire pour le requérant mais non pour le registrant. Si le registrant formule une réponse, le requérant pourra décider d'accepter cette proposition. Dans ce cas, la procédure de médiation prend fin et le requérant ne peut pas soumettre sa demande à un expert. A l'inverse, la procédure de médiation est considérée comme un échec lorsque le registrant ne répond pas dans un délai de deux semaines après réception du courrier lui indiquant l'ouverture d'une procédure de

médiation¹⁶¹⁴ ou s'il rejette la proposition du registrant. Dans ce cas, le requérant pourra passer à l'étape suivante donc la phase contentieuse de la procédure unifiée.

Nous proposons que l'expert, appelé à trancher parmi les prétentions des parties, ait accès à leurs échanges pendant la phase de médiation. Cette disposition est contraire à ce que prévoit la procédure de médiation britannique menée dans le cadre de la procédure DRS, en vertu de laquelle les échanges demeurent confidentiels¹⁶¹⁵. Mais une telle confidentialité n'a pas lieu d'être dans la nouvelle procédure unifiée, puisque les informations recueillies par l'expert peuvent lui servir pour la prise de décision : les arguments utilisés par les parties constituent des compléments informels aux arguments déjà communiqués par les parties dans leur mémoire de recours ou de défense.

Ensuite, la lecture des échanges permet à l'expert d'établir le profil des parties. En effet, la manière de mener les échanges renseigne l'expert sur le comportement procédural des parties. Ainsi, le fait qu'une partie ait ou non participé aux négociations peut faire pencher vers une qualification de cybersquatteur ou d'un auteur de recours abusifs.

Enfin, la perspective que les échanges soient communiqués à l'expert incite les parties à participer à la médiation. En effet, l'enjeu est important pour le registrant, puisqu'en cas de non-participation à la procédure de médiation, son nom de domaine pourrait faire l'objet d'une procédure simplifiée.

SECTION 3 La procédure simplifiée

La charte de règlement extrajudiciaire des litiges relatifs à l'extension britannique prévoit que le requérant puisse opter pour une décision sommaire lorsque le registrant

1614 La procédure réformée s'éloignerait en ce point de la procédure britannique DRS, en vertu de laquelle la médiation n'est conduite que dans le cas où le registrant formule une réponse (point 10.1). Il nous semble qu'en tout état de cause, la procédure de médiation doit être ouverte et en cas de silence du registrant, elle doit simplement être considérée comme n'ayant pas abouti.

1615 Points 10.6 et 10.9 de la procédure DRS. En France, le législateur prévoit une disposition identique à l'article 131-14 du Code de procédure civile en vertu duquel « les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance ».

ne répond pas aux accusations dans le délai imparti¹⁶¹⁶. Dans cette hypothèse, l'expert se borne à vérifier que le registrant ait bien reçu la plainte sans y répondre¹⁶¹⁷ et que le requérant dispose de droits sur le nom ou sur la marque justifiant son action. Il analyse à ce titre le risque de confusion entre le droit du requérant et le nom de domaine litigieux¹⁶¹⁸ et qu'aucun élément ne s'oppose à ce qu'il rende une décision sommaire¹⁶¹⁹. Le caractère simplifié de la procédure se reflète dans les coûts presque quatre fois moins élevés, étant de 200 livres sterling au lieu de 750 livres sterling¹⁶²⁰ pour la procédure ordinaire.

Ce coût réduit rend la procédure extra-judiciaire accessible et attractive pour les particuliers¹⁶²¹ ce pourquoi nous proposons de transposer ce mécanisme dans la nouvelle procédure unifiée. Aux termes de celle-ci, le requérant pourrait opter pour une procédure simplifiée en prouvant le refus de la part du registrant de participer à la médiation ou son défaut de réponse à la plainte. Lorsque l'expert considère la demande de procédure simplifiée comme recevable, il détermine, à l'image de la procédure britannique, si le registrant dispose d'un intérêt légitime à agir pour obtenir le transfert du nom de domaine. Cet intérêt pourrait résulter d'un signe distinctif ou d'un droit de propriété intellectuelle identique, quasi-identique ou similaire au nom de domaine litigieux, peu importe sa date de création ou d'enregistrement.

1616 Point 12.1 de la procédure DRS: « If the Respondent does not submit a response, the Complainant has the option of paying for a full decision, or of applying for a summary decision ».

1617 Point 12.5.1 de la procédure DRS: « We have sent the complaint to the Respondent in accordance with paragraphs 3 and 6 of this Policy ».

1618 Point 12.5.2 de la procédure DRS: « The Complainant has, to the Expert's reasonable satisfaction, shown that he or she has Rights in respect of a name or mark which is identical or similar to the Domain Name and the Domain Name is an Abusive Registration ».

1619 Point 12.5.3 de la procédure DRS: « No other factors apply which would make a summary decision unconscionable in all the circumstances ».

1620 Les coûts de cette procédure sont consultables sur le site <http://registrars.nominet.uk/namespace/uk/registration-and-domain-management/new-registrars/fees/fee-schedule>.

1621 Cet avis est partagé par J. NG, « The Domain Name Registration System: Liberalization, Consumer Protection and Growth » Routledge, 2013, page 86: « about 70 per cent of the cases that are heard by the Experts are Summary Decisions. the fact that Summary decisions cost only 200£ + VAT ensures that most consumers can afford to find a remedy quickly in the DRS. Therefore, this may be one of the reasons why the United Kingdom's unrestrictive system is popular among its consumers ».

La procédure proposée a par conséquent les mêmes avantages que la procédure DRS existante, à savoir l'allègement de la charge de la preuve. En vertu de ces dispositions, le requérant n'est pas contraint d'apporter la preuve de la mauvaise foi dans l'enregistrement ou dans l'usage du nom de domaine, présumée dès lors que le registrant n'a ni participé à la procédure de médiation ni pris part à la phase contentieuse. Le résultat de cette procédure sommaire serait le même que celui obtenu à l'issue d'une procédure classique, à savoir le transfert ou la suppression du nom de domaine.

Notons toutefois que peu importe la procédure choisie, la sélection des experts se ferait de la même manière qu'en cas de procédure classique.

SECTION 4 La sélection des experts

Pour sélectionner l'expert, il est nécessaire de choisir au préalable le centre de règlement de litiges compétent (§1). Nous proposons que les litiges soient traités par un expert unique (§2) dont les qualités indispensables sont l'impartialité et l'indépendance (§3).

§1 Le choix du centre de règlement de litiges

Le système de règlement extra-judiciaire de litiges, tel qu'il est conçu actuellement, prévoit que la compétence des centres de règlement de litiges varie en fonction de l'extension dans laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré. Alors que chaque extension locale¹⁶²² n'accrédite qu'un seul centre de règlement de litiges, il en va autrement avec les extensions génériques. Ces litiges sont soumis au règlement UDRP, en vertu duquel le requérant choisit de porter le litige devant un des centres accrédités¹⁶²³.

1622 Nous avons précédemment vu que le registre de chaque extension décide s'il met en place une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges relative à ses noms de domaine.

1623 Article 4 (d) des principes directeurs prévoit concernant le « 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 ».

Considérant ce choix comme un privilège accordé au requérant, certains doctrinaux affirment que les centres d'arbitrage sont soucieux d'attirer les requérants et missionnent de préférence des experts qui leur transfèrent systématiquement les noms de domaine¹⁶²⁴.

Pour ne plus être exposée aux critiques, la nouvelle procédure unifiée doit modifier le choix du centre de règlement de litiges au sujet duquel nous considérons qu'il ne doit plus être discrétionnairement désigné par le requérant.

Afin de déterminer le centre compétent, la première solution est de mettre en place une institution unique pour traiter tous les litiges relatifs aux noms de domaine enregistrés dans les extensions locales ou génériques. Cet aménagement supprime tout risque de *forum shopping* puisqu'il n'y a plus de centres concurrents.

Cependant, réunir tous les litiges de noms de domaine au sein d'un seul centre prive les centres locaux de leur compétence, alors qu'ils sont attachés au territoire couvert¹⁶²⁵. Pour cela, il est important de maintenir la compétence du centre local qui est en charge des plaintes et qui dispose déjà du savoir-faire nécessaire pour traiter ces litiges. Cette solution évite également le risque de *forum shopping* puisque chaque extension locale aurait un seul centre compétent. A l'inverse, le risque de *forum shopping* existe bien dans le cadre des extensions génériques, dont les litiges sont susceptibles d'être traités par les quatre centres accrédités.

Afin d'éliminer ce risque, nous proposons que chaque centre ait la compétence exclusive de traiter les litiges nés au sein de plusieurs extensions déterminées avec lesquelles il a des points d'attache.

1624 Cette disposition figure à l'article 4 (d) des principes directeurs. M. GEIST note dans son article « Fair.com ? An Examination of the Allegations of Systemic unfairness in the ICANN UDRP », août 2001, page 32: « both WIPO and the NAF, the two dominant ICANN-accredited arbitration providers, feature case allocation data that suggests that the panelist selection process is not random. Rather, it appears to be heavily biased toward ensuring that a majority of cases are steered toward complainant-friendly panelists ».

1625 M. MUELLER envisage dans son article « Rough justice: A statistical assessment of ICANN's uniform dispute resolution policy », juill. 2001, *The Information Society* 17(3):151-163 au point 18, l'idée que le bureau d'enregistrement choisisse le centre d'arbitrage. Pour cela, le bureau d'enregistrement devrait à son tour établir des critères de choix. Il s'agirait donc d'une complication inutile ce pourquoi il est plus opportun que l'ICANN définisse elle-même des critères de choix automatiques déterminant la compétence du centre dès que le requérant forme une requête UDRP.

Nous suggérons que la réforme puisse répartir le traitement de litiges des extensions, déterminant par exemple que les litiges survenus dans les extensions « .biz » et « .name » sont résolus par le NAF alors que les litiges survenus dans le « .com » sont attribués à l'OMPI. Cette répartition peut également se faire selon les critères géographiques, comme par exemple d'attribuer la résolution des litiges survenus dans le « .asia » à l'ANDRC. Enfin, pour assurer l'uniformité des règles applicables à la résolution des litiges, la réforme doit supprimer les règles supplémentaires propres à chaque centre afin que la procédure se déroule de manière identique devant chacun des centres.

Le centre étant ainsi déterminé, il est nécessaire de préciser comment et combien d'experts sont choisis pour traiter le litige.

§2 Le choix d'un expert unique

Dans le cadre de la réforme proposée, il est utile de s'interroger sur la composition du collège d'experts. En vertu de l'article 6 (b) des règles d'application de l'actuelle procédure UDRP, il s'agit d'un expert unique¹⁶²⁶.

Loin de faire l'unanimité auprès de la doctrine, cette règle est critiquée comme étant à l'origine de décisions contestables sur le plan juridique. En effet, l'expert unique rend sa décision sans obligation de se concerter avec un confrère ni même de solliciter son avis. De ce fait, les décisions rendues par l'expert unique comportent un plus grand risque de dénaturation des principes directeurs. Cette affirmation est d'autant plus réaliste que l'expert est tenté d'augmenter son taux de transfert pour être régulièrement nommé par le centre, lui-même choisi par le requérant.

Pour réduire le risque de décisions non-conformes aux principes directeurs, les registrants ont tout intérêt à demander la constitution d'un collège décisionnel tricéphale et à choisir directement l'un des trois membres qui composent le collège

¹⁶²⁶ Exception faite de la demande d'une des parties de nommer un collège composé de trois experts.

décisionnel¹⁶²⁷. Ainsi, les experts confrontent leurs opinions au sujet du litige et prennent des décisions collégiales¹⁶²⁸.

Les avantages du collège tricéphale ont séduit le législateur français lorsqu'il a élaboré la procédure SYRELI relative aux litiges nés au sein d'une extension correspondant au territoire français. Elle prévoit que le litige est soumis à un « collège » qui est une « instance constituée de trois membres titulaires et de deux suppléants, chargée de prendre une décision sur un litige soumis »¹⁶²⁹.

Notons cependant que le risque de mauvaise interprétation des principes directeurs peut être éliminé par d'autres moyens que la mise en place d'un collège tricéphale. En effet, une rédaction plus claire des principes directeurs UDRP et la mise en place d'une procédure de recours interne permettraient d'atteindre plus facilement cet objectif.

En revanche, la constitution d'un collège tricéphale conduit à l'augmentation sensible des coûts de la procédure. A titre d'exemple, le guide OMPI prévoit que « pour un litige portant sur un à cinq noms de domaine, la taxe s'élève à 1500 dollars É.-U. si le litige doit être tranché par un expert unique et à 4000 dollars É.-U. si le litige doit être tranché par une commission administrative composée de trois experts. Pour un litige portant sur six à 10 noms de domaine, la taxe s'élève à 2000 dollars É.-U. si le litige doit être tranché par un expert unique et à 5000 dollars É.-U. si le litige doit être tranché par une commission administrative composée de trois experts »¹⁶³⁰.

1627 Rappelons que le deuxième expert est choisi par le requérant et le troisième dans une liste établie par les deux parties.

1628 K. KOMATIS, « The Current State of Domain Name Regulation: Domain Names as Second Class Citizens in a Mark-Dominated World », éditions Routledge, 12 juil. 2010, page 178: « Being multi-faceted and globally accessible, the Internet supports the merging of various ideas, customs and cultures. in such a sophisticated environment, it is destined that people and cultures will clash. By imposing an umbrella rule for three (member panels across the UDRP, we allow the parties to choose at least one member of the panel that shares their cultural beliefs and aspirations and who is in the position to « support » and « advocate » for those beliefs ».

1629 Voir lexique de la procédure SYRELI, consulté sur

https://www.afnic.fr/medias/documents/Reglement_du_systeme_de_resolution_de_litiges_VF.pdf. Le point (v)(i) (a) précise la composition du collège décisionnel, comprenant le Directeur général de l'AFNIC, et de deux membres titulaires « nommés par le Directeur Général parmi les collaborateurs de l'AFNIC en raison de leurs compétences juridiques, de leur connaissance des pratiques du marché des noms de domaine ainsi que de leur expérience ». Ainsi, le collège doit être composé de trois membres pour pouvoir rendre une décision. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents de ce collège et rendues par le Directeur Général au nom de l'AFNIC.

1630 Guide de l'OMPI relatif aux Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (Principes UDRP), consulté sur <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/guide/#i1>.

Ainsi, les frais de procédure sont deux fois plus élevés pour un collège tricéphale que pour une procédure avec un expert unique. Une telle augmentation des coûts pourrait dissuader certains requérants d'introduire la procédure UDRP ce qui porterait atteinte à son accessibilité.

Nous constatons que les inconvénients du collège tricéphale l'emportent sur ses avantages dans la mesure où ces derniers peuvent être obtenus par d'autres moyens, comme le note Philippe DE BOURNONVILLE : « une recommandation générale semble en toute hypothèse s'imposer : tant dans l'arbitrage ad hoc qu'en cas de recours à l'arbitrage institutionnel, les parties peuvent utilement garder à l'esprit l'économie de coût résultant de la désignation d'un arbitre unique, même si elles invoquent l'importance du litige pour justifier la constitution d'un collège arbitral »¹⁶³¹.

Il serait préférable que la réforme maintienne le principe du décideur unique tout en éliminant le risque d'interprétions erronées des principes directeurs par d'autres moyens, comme par exemple en posant des garde-fous relatifs à la moralité de l'arbitre, qui doit être impartial et indépendant.

§3 Le choix d'un arbitre impartial et indépendant

Il a été vu dans la première partie de ce travail¹⁶³² que la procédure UDRP ne prévoit pas de mesures assurant l'indépendance et l'impartialité de l'expert choisi, alors qu'elle codifie cette exigence à l'article 7 des principes directeurs.

Pour cette raison, nous proposons que la procédure unifiée s'inspire du droit de l'arbitrage national et européen (A) afin de définir l'indépendance et l'impartialité (B). Cette définition est indispensable pour construire la procédure de sélection (C) et de récusation (D) de l'expert.

¹⁶³¹ Ph. DE BOURNONVILLE, « Droit judiciaire », paru chez Larcier, 2000, page 79.

¹⁶³² Voir Partie I.

A) L'impartialité et indépendance de l'arbitre en droit de l'arbitrage national et européen

La nécessité de désigner un arbitre à la fois impartial et indépendant ressort notamment de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme¹⁶³³, destinée à garantir à tout justiciable le droit au procès équitable¹⁶³⁴. D'autres textes, comme l'article 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, imposent également la protection de ces droits au titre des principes généraux. Son importance est confirmée par la jurisprudence de l'Union¹⁶³⁵ et transposée en droit interne. Ainsi, la jurisprudence rappelle « que les juridictions arbitrales ne sont pas soustraites à l'application de ces principes »¹⁶³⁶.

A ce titre, l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre sont un volet important du procès équitable. Pour autant, le juge doit démasquer le caractère dilatoire que peut revêtir un

1633 N. FRICERO, « Droit et pratique de la procédure civile », 2021-2022, 311.31.

1634 L'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ». Sur l'indépendance de l'arbitre comme principe fondamental de l'arbitrage, voir M. HENRY, « Le devoir d'indépendance de l'arbitre », 2001, LGDJ et « L'indépendance et l'impartialité de l'arbitre et les règles du procès équitable », in « L'impartialité du juge et de l'arbitre. Étude de droit comparé », VAN COMPERNOLLE et TARZIA, 2006, Bruylant, page 199 s.

1635 Voir à ce sujet CJCE, 11 janv. 2001, aff. C-1/99, *Kofisa Italia Srl*, points 46 s.

1636 CA Paris, 17 novembre 2011, pourvoi n° 09-24.158. Dans cet arrêt, le juge se prononce sur la compatibilité entre les garanties du procès équitable et l'article 30 du règlement d'arbitrage de la CCI en vertu duquel, « lorsqu'une demande de provision n'est pas satisfaite (...) la demande principale ou reconventionnelle à laquelle correspond cette provision » peut être « considérée comme retirée ». Le juge retient « que le droit d'accès à la justice implique qu'une personne ne puisse être privée de la faculté concrète de faire trancher ses prétentions par un juge ». Ayant confronté le règlement de la CCI aux garanties du procès équitable, la cour de Paris en déduit que le retrait d'une demande reconventionnelle faute de versement de la provision est contraire au droit d'accès à la justice dès lors que l'auteur de cette demande est en liquidation judiciaire et n'est pas en mesure de payer la provision. La cour ajoute que le retrait des demandes reconventionnelles entraîne une rupture d'égalité entre les parties dans l'hypothèse de la connexité avec les demandes principales. Elle note que l'accueil des demandes reconventionnelles aurait permis l'extinction des demandes principales par voie de compensation et qu'en vertu du règlement CCI la partie défenderesse n'a pas pu formuler cette demande faute de versement de provision, puisqu'elle est en liquidation judiciaire. En considérant que cette situation est contraire au procès équitable, la cour de Paris sanctionne la disposition litigieuse.

recours mettant en cause l'indépendance ou l'impartialité de l'arbitre : sachant la sentence inattaquable par d'autres moyens, la partie est tentée de contester la validité même de la clause compromissoire¹⁶³⁷.

Pour cette raison, l'article 1456, alinéa 2 du Code de procédure civile impose à l'arbitre de révéler des faits ou circonstances qui peuvent faire naître dans l'esprit des parties un doute sur son indépendance à leur égard¹⁶³⁸. Un très récent arrêt de la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris rappelle que ces faits s'apprécient « au regard de la notoriété de la situation critiquée, de son lien avec le litige et de son incidence sur le jugement de l'arbitre »¹⁶³⁹. Ainsi, l'arbitre pressenti n'a pas d'obligation de révéler aux parties une information considérée comme notoire¹⁶⁴⁰.

L'arrêt ne fait que résumer l'apport de la jurisprudence constante¹⁶⁴¹ rendue dans l'objectif de préciser le périmètre exact de ce qu'est « notoire » : sont ainsi considérées

1637 Th. CLAY, « La consécration d'une approche moderne de l'obligation de révélation de l'arbitre », D. 2003. 2472 : « c'est progressivement vers l'arbitre que s'est concentré le feu de ceux qui souhaitaient échapper à une sentence arbitrale qu'ils estimaient ou qu'ils pressentaient défavorable ».

1638 E. GAILLARD et P. DE LAPASSE, « Le nouveau droit français de l'arbitrage interne et international », D. 2011. 175, point 14 : « En l'état du droit antérieur, l'arbitre qui, au moment de la constitution du tribunal arbitral, supposait en sa personne une cause de récusation ne pouvait accepter sa mission qu'avec l'accord des parties (ancien art. 1452). Le nouveau décret inverse ce principe en prévoyant que l'arbitre ne pourra désormais être révoqué qu'avec le consentement unanime des parties, à charge pour l'une d'elles de saisir, éventuellement, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge, pour trancher cette contestation (art. 1457 et 1458). Par ailleurs, antérieurement à la réforme, les difficultés relatives à la récusation ou à l'abstention de l'arbitre étaient réglées directement par le président du tribunal compétent. Désormais et dans un souci d'efficacité, elles le seront par la personne chargée de l'arbitrage et, si une telle personne n'existe pas, par le juge étatique (art. 1457 et 1458) ». Sur l'étendue de l'obligation pesant sur l'arbitre de révéler « toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité », voir I.PETEL-TEYSSIE, « Droit et pratique de la procédure civile », 2021-2022 (Chapitre 463 « Incidents relatifs au personnel judiciaire »), point 463.22 ; voir aussi : D. D'AMBRA, « Droit et pratique de la procédure civile », Dalloz action, 2021-2022, (Chapitre 436) et F.-X. TESTU, « Contrats d'affaires », Dalloz référence (Chapitre 132 « Compétence juridictionnelle et contrats internationaux »), point 132.13.

1639 Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/15816 ; n° 19/07575 ; n° 19/15817 ; n° 19/15818 ; n° 19/15819, Dalloz actualité 27 avril 2020 obs. C DEBOURG.

1640 Pour les critiques formulées à l'égard de cette notion très subjective, voir notamment, J. JOURDAN-MARQUES, « Chronique d'arbitrage », Dalloz actualité, 29 oct. 2019 ; T. CLAY, « Tecnimont, saison 5 : La dissolution de l'obligation de révélation dans le devoir de réaction », note sous CA Paris, 12 avr. 2016, n° 14/884, *Sté J&P Avax c. Sté Tecnimont*, Cah. arb. 2016. 447, n° 11 ; L.-C. DELANOY, « Les obligations respectives des arbitres et des parties en matière d'indépendance de l'arbitre », note sous CA Paris, 29 mai 2018 et CA Paris, 27 mars 2018, Rev. arb. 2019. 522, spéc. n° 17-19.

1641 CA Paris, 13 mars 2008, n° 06/12878, D. 2008. 3111, obs. T. CLAY ; voir également, CA Paris, 10 mars 2011, *Tecso c. Neoelectra*, n° 09/28537, Rev. arb. 2011. 737, obs. D. COHEN ; CA Paris, 2 juill. 2013, n° 11/23234, *La Valaisanne Holding*, D. 2013. 2936, obs. T. CLAY ; Cass. 1ère civ., 25 mai 2016, pourvoi n° 14-20.532, D. 2016. 2589, obs. T. CLAY ; Cass. 1ère civ., 3 oct. 2019, *Sté Audi Volkswagen Middle East Fze LLC c. Sté Saad Buzwair Automotive Co.*, pourvoi n° 18-

comme notoires les informations facilement accessibles¹⁶⁴² mais là encore, c'est une notion floue. Si certains tribunaux ont pu juger que, de manière générale, des informations disponibles sur internet revêtent un caractère notoire¹⁶⁴³, il « ne saurait être exigé [...] que les parties se livrent à un dépouillement systématique des sources susceptibles de mentionner le nom de l'arbitre et des personnes qui lui sont liées »¹⁶⁴⁴. Ne peut par conséquent pas être considérée comme notoire une information dont « l'accès nécessite plusieurs opérations successives qui s'apparentent à des mesures d'investigation »¹⁶⁴⁵.

Bien que la jurisprudence précitée recèle d'intéressantes précisions concernant la définition de la notion d'information notoire, elle demeure casuistique et subjective¹⁶⁴⁶. Ce fait lui vaut d'être critiquée par Thomas CLAY comme constitutive d'une règle « dans la réalité, assez inadaptée, et laisse entière la question de ce qui doit être révélé et de ce qui en est dispensé. Or, en matière d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre, la révélation constitue le cœur du sujet. C'est peut-être même la solution pour structurer l'exigence de l'indépendance de l'arbitre. La révélation est une donnée objective quand l'indépendance et l'impartialité relèvent avant tout de considérations subjectives. Elle peut devenir la clef de voûte de tout le régime juridique de l'indépendance ».

Thomas CLAY donne l'exemple de nombreux arrêts, comme l'affaire jugée par la Cour de cassation le 22 novembre 2001¹⁶⁴⁷ dans laquelle l'arbitre unique avait été auparavant le salarié de l'une des parties. Puisque ce fait a été révélé aux parties avant la signature de la clause compromissoire, il n'entraîne pas l'annulation de la sentence. Par

15.756, Dalloz actualité, 12 déc. 2019, obs. C. DEBOURG : l'arbitre n'est pas tenu de révéler les informations le concernant dès lors que celles-ci sont notoires.

1642 CA Paris, 14 mars 2017, n° 15/19525, Rev. arb. 2017. 1213, note B. ZADJELA, où le juge de l'annulation relève que la recherche sur internet était « d'une grande simplicité »; Cass. 1ère civ., 25 mai 2016, pourvoi n° 14-20.532 où il est question d'« une simple consultation de sites internet librement accessibles ».

1643 Cass. 1ère civ., 25 mai 2016, n° 14-20.532; Cass. 1ère civ., 19 déc. 2018, *Sté J&P Avax c. Sté Tecnimont*, *op. cit.*, obs. C. DEBOURG.

1644 Cass. 1ère civ., 3 oct. 2019, *Sté Audi Volkswagen Middle East Fze LLC c. Sté Saad Buzwair Automotive Co.*, *op. cit.*

1645 Cass. 1ère civ., 3 oct. 2019, *op. cit.*

1646 Sur la distinction entre l'indépendance objective (celle qui lie le juge aux parties) et subjective définie comme la capacité pour l'arbitre de « s'oublier lui-même », voir C. GUERY et P. CHAMBON, « Droit et pratique de l'instruction préparatoire », Dalloz action, 2018-2019, 10ème édition, nov. 2017 (Chapitre 431).

1647 Cass. 2ème civ., 22 nov. 2001, pourvoi n° 99-15163.

conséquent, Thomas CLAY note que « la révélation joue alors un rôle purifiant : si les parties ne contestent pas un fait litigieux quand elles en prennent connaissance, elles perdent le droit de s'en prévaloir ultérieurement car elles sont considérées comme n'ayant pas d'objection à formuler à son égard. La Cour de cassation énonce ici clairement que ce qui importe n'est pas tant l'existence d'un lien entre l'arbitre et une partie que la révélation de ce lien ».

Toutefois, « la non-révélation par l'arbitre d'informations ne suffit pas à constituer un défaut d'indépendance ou d'impartialité »¹⁶⁴⁸. Semble donc révolue l'époque où la jurisprudence antérieure déduisait de la non-révélation par l'arbitre son défaut d'indépendance ou d'impartialité. Pour les juges, l'arbitre qui ne révèle pas, cache à l'une des parties des éléments susceptibles de prouver qu'il dépend de l'autre partie¹⁶⁴⁹. En agissant ainsi, il prive de fait les parties de leur droit de récusation et cette démarche constitue une preuve de son défaut d'indépendance.

Désormais, la jurisprudence semble dissocier obligation de révélation de l'indépendance de l'arbitre¹⁶⁵⁰ et impose au juge de vérifier si le fait non-révélé a effectivement impacté l'indépendance de l'arbitre.

1648 Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/15816 ; n° 19/07575 ; n° 19/15817 ; n° 19/15818 ; n° 19/15819, Dalloz actualité 27 avril 2020 obs. C DEBOURG.

1649 Voir notamment, l'arrêt de la cour de renvoi CA Paris, 2 avril 2000 jugeant sévèrement : « considérant qu'en l'espèce la situation critiquée est celle d'un manquement aux exigences d'indépendance et d'impartialité par l'arbitre en raison de sa désignation répétée par la défenderesse dans des litiges qui l'opposaient à ses franchisés, et de l'intérêt économique de ses désignations ». Voir dans le même sens, CA Paris, 12 févr. 2009, Rev. arb., 2009.186, note T. CLAY: « l'enseignement que l'on peut tirer d'une telle jurisprudence est qu'elle ne s'interroge plus sur la réalité de l'indépendance ou de l'impartialité de l'arbitre, qui ne sont même pas évoquées. Son seul critère d'analyse désormais est le contenu de la déclaration d'indépendance. Celle-ci est donc bien placée au cœur du régime juridique de l'indépendance ». Cependant, la jurisprudence antérieure n'annule pas la sentence lorsque l'arbitre omet la révélation d'éléments qui ne sont pas sérieux. Ainsi, la Cour de cassation refuse d'annuler la sentence pour cause d'appartenance au même réseau européen de cabinets d'avocats, voir Cass. 1ère civ., 29 janvier 2002, *Hudault*, JCP 2003 I 105, paragraphe 7, obs. J. BEGUIN. De même, dans l'affaire CA Paris 12 juin 2003, les juges refusent d'annuler une sentence alors que l'une des parties avait des entretiens téléphoniques privilégiés avec l'arbitre. Selon les juges, ce fait est en soi insuffisant pour mettre en question l'indépendance de l'arbitre. Ils considèrent d'ailleurs que cette critique aurait dû être soulevée dès la procédure arbitrale : « l'absence de protestation rend le moyen inopérant », conclut Th. CLAY.

1650 Voir notamment, Cass. 1ère civ, 10 oct. 2012, *Tecso c. Neoelectra*, Rev. arb. 2012. 129, note C. JARROSSON ; voir déjà, CA Paris, 12 janv. 1996, *Qatar c. Creighton*, Rev. arb. 1996. 428, note P. FOUCHARD.

Ces apports jurisprudentiels et réflexions doctrinales sont des indices utiles pour définir l'indépendance et l'impartialité ainsi que pour établir le régime de la récusation de l'arbitre dans les nouveaux principes directeurs.

B) L'indépendance et l'impartialité selon les principes directeurs

Afin de sélectionner des experts indépendants et impartiaux, les principes directeurs doivent clairement définir ces deux notions. Celles-ci sont d'autant plus difficiles à circonscrire que la loi type CNUDCI¹⁶⁵¹ et l'article 1456 du Code de procédure civile français énoncent un régime commun pour l'impartialité et l'indépendance de l'arbitre.

Ainsi, il convient de se tourner vers la doctrine américaine et de s'inspirer des réflexions de l'auteur et expert UDRP Scott DONAHEY qui compare les notions « indépendance » et « impartialité » de l'arbitre¹⁶⁵² : l'indépendance de l'arbitre s'apprécie à l'égard d'une des parties alors que l'impartialité est relative au sujet du litige. Aux termes de cette définition, l'arbitre est indépendant lorsqu'il n'a pas d'intérêt à ce qu'une des parties remporte la procédure et il est impartial lorsqu'il n'a aucun avis *a priori* sur le sujet du litige.

De même, nous suggérons que les principes directeurs prévoient que l'indépendance et l'impartialité des experts nécessitent de la part des experts de révéler tous les éléments susceptibles d'influer sur l'issue de l'affaire. Le respect de cette exigence est indispensable à la sélection de l'expert.

¹⁶⁵¹ Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international (1985) avec les amendements adoptés en 2006, consultée sur http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/ml-arb/07-86999_Ebook.pdf.

¹⁶⁵² S. DONAHEY, « The Uniform Domain Name Dispute Resolution Process and the Appearance of Partiality Panelists Impaled on the Horns of a Dilemma », 2002, 19 Journal of International Arbitration, Issue 1: « The term independence is one that measures the relationship between the arbitrator and the parties or their counsel - personal, social, and financial. The closer the relationship in any of these spheres, the less "independent" the arbitrator is from the party. (...)Impartiality is the absence of impermissible bias in the mind of the arbitrator toward a party or toward the subject matter in dispute. (...)Only the arbitrator is capable of knowing for certain whether he or she is impartial. An arbitrator's lack of independence and the way that the arbitrator conducts the proceedings may give rise in the minds of others to a conclusion that the arbitrator is biased ».

C) La sélection de l'expert

Le choix de l'expert est opaque en UDRP. En effet, ni les règles supplémentaires UDRP ni les règles NAF ne déterminent comment l'expert unique est sélectionné¹⁶⁵³. Seul le centre ADNDRC se prononce à ce sujet dans ses règles supplémentaires : le choix de l'expert y dépend de la nature du litige, de la disponibilité des experts, de l'identité des parties mais également des stipulations spécifiques figurant dans le contrat d'enregistrement et des suggestions faites par les parties¹⁶⁵⁴. Ni la pondération de ces critères ni leur mise en œuvre concrète ne sont précisées.

Pour cette raison, il convient de mettre en place un système de sélection des experts garantissant que le candidat choisi respecte le principe d'indépendance et d'impartialité. Deux méthodes de désignation de l'expert se proposent, la première étant la sélection du candidat par un comité spécifique et la deuxième solution correspond à la désignation par un système de rotation.

Lorsque l'expert est désigné par un comité de sélection, il est possible de prévoir que ce choix se fasse en fonction de critères objectifs, comme par exemple la nationalité, la disponibilité ou la maîtrise de langues étrangères par l'expert¹⁶⁵⁵.

Mais ce système n'assure pas en soi l'indépendance et l'impartialité de l'expert, puisqu'il ne garantit pas l'absence de lien entre l'expert et les parties et n'exclut pas

1653 Comme le note J. HÖRNLE dans son article « THE UNIFORM DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION PROCEDURE: IS TOO MUCH OF A GOOD THING A BAD THING ? », *SMU Science and Technology Law Review*, Été 2008, point 261: « The process for the appointment of single panelists is indeed not transparent. The UDRP Rules merely provide that the dispute resolution provider selects the single panelist, unless a three-member panel is requested. The WIPO Rules and the NAF Rules do not shed any more light on the selection of single panel members. The .eu ADR procedure also does not explain how panelists are appointed ».

1654 ADNRC Rules, article 8(1) « the ADNDRC Rules include the following benchmarks for how the panelists shall be appointed:

- (i) the nature of the dispute;
- (ii) the availability of the panelist;
- (iii) the identity of the parties;
- (iv) the independence and impartiality of the panelist;
- (v) any stipulation in the registration agreement; and
- (vi) any suggestions made by the parties themselves.

1655 Comme le propose J. HÖRNLE, *op. cit.*: « make a random selection from a qualified pool, after practical criteria such as availability, nationality, and language capability have been satisfied ».

que l'expert favorise systématiquement l'une des parties. Cette crainte vise notamment les experts qui sont avocats en droit de marques, défendant habituellement les intérêts de requérants.

Afin d'assurer l'indépendance et impartialité des experts, nous proposons que la nouvelle procédure unifiée impose à l'expert pressenti pour traiter un litige de remplir un questionnaire sur les liens (commerciaux, professionnels ou liens de parenté) avec les parties. Il y consignerait également sa détermination d'appliquer consciencieusement les principes directeurs en réfutant tout *a priori* sur le sujet du litige. Cette dernière exigence permet de récuser un expert révélant avoir un préjugé sur l'issue du litige et d'exclure sa nomination future.

Nous voyons donc que la désignation de l'expert par le biais d'un comité de sélection paraît réalisable, mais elle comporte d'importants inconvénients : il est nécessaire de sélectionner au préalable les membres de ce comité, ce qui soulève la question de leur mode de désignation. En outre, leur rémunération constitue un poste de dépense supplémentaire, inévitablement répercuté sur les parties. Ainsi, il est préférable d'abandonner l'idée de la sélection de l'expert par un comité pour des raisons de facilité et d'économie procédurale, et par conséquent d'opter pour un système de rotation des arbitres.

Ce système de rotation peut également être basé sur l'ordre alphabétique des noms des experts¹⁶⁵⁶. Cette solution éviterait des dépenses supplémentaires, puisqu'il suffirait d'établir une liste en fonction de laquelle la rotation se fait automatiquement. Le deuxième avantage de ce mécanisme réside dans le fait qu'il assure l'indépendance et l'impartialité des experts puisque le hasard diminue la probabilité de liens entre les parties et l'expert susceptibles d'affecter son indépendance. De même, l'on peut raisonnablement espérer qu'un tel système soit susceptible de renforcer l'impartialité

¹⁶⁵⁶ E. C. WOODARD « The UDRP, ADR, and Arbitration: Using Proven Solutions to Address Perceived Problems with the UDRP », *FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J.* Volume 19, Issue 4; 2009, page 1206 : « An arguably fairer solution would be for ICANN to assign claims to providers in the order they appear on a secret list that is scrambled each time through. This option is similar to the way the New York Eastern District Court chooses mediators (FED.COURTS COMM.,N.Y.CITY BAR ASS'N, GUIDE TO MEDIATION IN THE SOUTHERN & EASTERN DISTRICT OF N.Y. (July 2006), and has the benefit of simplicity and fairness ».

des arbitres dans la mesure où ils ne se préoccuperaient plus de leur taux de transfert, leur investiture ne dépendant plus de la volonté des parties.

Toutefois, cette solution présente l'inconvénient de priver les parties d'un expert partageant leur culture juridique. C'est un point problématique lorsque les parties sont ressortissantes d'un même Etat et que l'expert vient d'un troisième pays : dans cette hypothèse, les deux parties fondent leur argumentaire sur la même conception juridique pourtant pas obligatoirement partagée par l'expert. C'est pourquoi le mécanisme proposé risque d'être source d'insécurité juridique et soulève également la question de la langue de la procédure lorsqu'un expert étranger, ne parlant pas la langue des parties, est désigné. Notons également que la sélection d'un expert étranger à la culture juridique d'une seule partie pourrait défavoriser l'autre partie.

Pour que le mécanisme de rotation soit équitable, nous prévoyons de choisir l'expert en application d'un système basé sur les caractéristiques des parties : lorsqu'elles ne sont pas ressortissantes d'un même Etat, il est préférable de choisir l'expert en vertu d'un système de rotation regroupant les experts de toutes nationalités confondues. Dans cette hypothèse, la procédure serait conduite en anglais. A l'inverse, le litige entre les parties ressortissantes d'un même Etat, doit être traité par un expert qui partage également leur culture juridique et leur langue : nous proposons qu'il soit choisi à partir d'une liste regroupant les experts provenant du même pays que les parties. Pour assurer une multitude d'experts disponibles, il est utile de regrouper certains Etats dans une zone géographique.

Malgré le système de rotation, des doutes sur l'impartialité ou l'indépendance de l'expert peuvent surgir dans des cas isolés. Pour cette raison, il est indispensable de mettre en place une disposition permettant au centre de règlement de litiges de remplacer un expert à la demande d'une des parties.

D) La récusation de l'expert

Les principes directeurs ne prévoient dans leur rédaction actuelle aucune possibilité de récuser l'expert. Cette option figure cependant dans certains règlements applicables à la résolution de litiges survenus dans les ccTLDs. Par exemple, l'article 8 du règlement

belge prévoit que « le gestionnaire des plaintes peut remplacer le décideur lorsque sont révélées des circonstances de nature à mettre en cause son indépendance ». Une formule similaire est utilisée à l'article 5 (b) par la Cour d'arbitrage tchèque qui administre les litiges relatifs aux noms de domaine enregistrés dans l'extension « .eu »¹⁶⁵⁷. De même, une disposition semblable figure à l'article 6 (b) du règlement concernant la gestion des litiges relatifs aux noms de domaine enregistrés dans l'extension marocaine « .ma », en vertu duquel une des parties peut récuser l'expert dans les cinq jours suivant sa nomination. Pour ce faire, elle doit prouver que l'expert ne correspond pas aux exigences édictées à l'article 5 (c) en vertu duquel « l'expert (...) ne doit représenter aucune des parties dans la même affaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou extra-judiciaire quelle qu'en soit la forme »¹⁶⁵⁸.

D'autres procédures énumèrent des hypothèses supplémentaires conduisant à la récusation de l'expert, comme la procédure alternative de règlement de litiges concernant l'extension israélienne « .il »¹⁶⁵⁹ : celle-ci prévoit une procédure de récusation de l'expert lorsqu'il pourrait avoir un intérêt matériel à ce que l'adversaire sorte gagnant de la procédure¹⁶⁶⁰.

Ces hypothèses visent l'indépendance de l'expert mais restent muettes sur la question de l'impartialité. En effet, aucune procédure ne propose de récuser l'expert en cas d'impartialité. La raison est pratique, puisque l'impartialité n'est découverte qu'une fois la décision prise, ce pourquoi la partie lésée ne la détecte pas au cours de la procédure, quand elle a encore le temps de récuser l'expert. Cependant, la doctrine établit un lien entre l'impartialité et la profession de l'expert considérant par exemple que les avocats en droit de marques, habitués à défendre des clients qui visent le transfert d'un nom de domaine, ne devraient pas être nommés comme experts¹⁶⁶¹. Nous

1657 Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (« Règles ADR »), consultées sur http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php.

1658 Règlement sur la Procédure alternative de résolution de litiges du .ma, 1 août 2007, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/rules/cctld/ma/>.

1659 *Procedures for Alternative Dispute Resolution under the .IL ccTLD by Dispute Resolution Panels (IL-DRP)*, consulté sur http://en.isoc.org/il/domains/ildrp_rules.html.

1660 IL-DRP, *op cit.*, point 8.4(b).

1661 S. DONAHEY, « The Uniform Domain Name Dispute Resolution Process and the Appearance of Partiality Panelists Impaled on the Horns of a Dilemma », 2002, 19 *Journal of International Arbitration*, Issue 1, pp. 33–38: « It may be argued

ne nous rallions pas à cet avis, puisque ces professionnels disposent d'un savoir-faire et d'une expérience indispensables pour trancher les litiges relatifs aux noms de domaine : les exclure en tant qu'arbitres serait priver la procédure d'un contingent important de professionnels nécessaires à la mise en œuvre de la procédure.

Le risque d'impartialité justifie cependant d'exclure les avocats en droit de marques des collèges de recours. La raison est l'objectif de la procédure, visant à créer une jurisprudence unifiée autour d'une appréciation impartiale des principes directeurs. Il serait nécessaire que seuls les experts impartiaux puissent siéger dans ces collèges de recours. Cette exclusion assure que les décisions rendues par les collèges d'experts soient toujours conformes aux principes directeurs. De même, les experts chargés d'examiner des demandes de fond hésitent à transférer automatiquement les noms de domaine lorsque leur décision peut être remise en question par le collège de recours¹⁶⁶².

Les développements précités nous permettent de conclure au fait qu'assurer à la fois l'indépendance et l'impartialité de l'expert est une des missions principales de la réforme que nous proposons. En effet, les deux éléments reçoivent une attention particulière en droit de l'arbitrage, puisque le litige, contractuellement soustrait au juge national, ne doit pas tomber entre les mains d'un décideur privé intéressé par une issue particulière. Dans la mesure où la sentence arbitrale revêt les mêmes caractéristiques que le jugement étatique, l'arbitre doit être irréprochable quant à son indépendance et son impartialité. Pour prétendre à la qualification d'arbitrage, la procédure UDRP doit donc se doter d'un régime de récusation assurant l'indépendance et l'impartialité des décideurs.

that the process would be better served if no panelist (or panelist's law firm?) could act on behalf of a party in a trademark or domain name dispute. Since no UDRP panelist derives any significant percentage of her income from her work as a panelist, this would effectively eliminate the services of all practitioner panelists. This would, of course, deprive the UDRP of the expertise that practitioner panelists bring to the process ».

1662 S. DONAHEY, *op. cit.*, point 246, « Perhaps an appellate panel could be established, financed by an additional fee charged to parties to all UDRP proceedings, which would be staffed exclusively by neutrals who derive all of their income either from acting as UDRP appellate panelists or as mediators or arbitrators and who agree not to represent parties as an advocate in a trademark or domain name matter. The fact that this appellate body would be free of any apprehended impartiality resulting from advocating a client's position might serve to lessen the scrutiny given to the practitioner panelists, allowing them to continue to contribute to the process ».

Ainsi, nous proposons d'ouvrir la procédure de récusation aux parties prouvant que l'expert entretient des liens familiaux ou professionnels avec une des parties, faisant naître un intérêt personnel ou financier à ce qu'elle remporte la procédure. Pour récuser l'expert qu'elle estime dépendant d'une des parties, la partie notifie cette situation à l'institution de règlement de litiges dans les sept jours ouvrés suivant le début de la procédure.

Nous proposons que chaque centre crée un examinateur permanent, spécialement nommé pour traiter les demandes de récusation. Si les arguments présentés à l'appui de la demande de récusation ne lui paraissent pas convaincants, la demande sera rejetée et le litige traité par l'expert originellement désigné. A l'inverse, lorsque les arguments présentés font naître un doute sur l'indépendance de l'expert, l'examineur accueille le recours et récuse l'expert. Aux termes de cette proposition de réforme, le traitement de la procédure extra-judiciaire est confié à un autre expert choisi en vertu du système de rotation.

Nous voyons donc que l'introduction de l'instance de la nouvelle procédure unifiée doit être réformée en profondeur, à commencer par la mise en place d'un délai de prescription : il permet d'écarter des demandes qui ne visent pas à récupérer un nom de domaine portant effectivement atteinte à un droit. Or, il ne peut y avoir atteinte dès lors qu'elle a été tolérée pendant trop longtemps. Cette tolérance laisse croire au registrant que l'usage du nom de domaine ne pose pas de problème aux tiers dans la mesure où ils ne le contestent pas. Dès lors, une action introduite après le délai de prescription peut être analysée comme intervenant pour d'autres raisons que de sanctionner un comportement de cybersquattage (il peut par exemple s'agir une tentative de récupération illicite du nom de domaine). Ainsi, délai de prescription constitue un garde-fou pour les droits du registrant qui peut espérer ne plus être inquiété après un certain délai.

Cet objectif d'éviter que la procédure soit transformée en outil de récupération illicite de noms de domaine, est également poursuivi par la procédure de médiation que nous proposons de mettre en place. Il a été vu qu'elle comporte les avantages de concilier les parties par le biais d'un forum et donc en dehors de toute intervention d'un tiers.

Elle donne donc aux parties une chance d'éviter le recours à une procédure payante au sein de laquelle l'expert trancherait strictement parmi les prétentions des parties.

Si toutefois cette procédure échoue, la question de la sélection de l'expert se pose. La réponse apportée par l'actuelle UDRP étant insatisfaisante sur plus d'un plan (critères de sélection obscurs, experts dépourvus d'impartialité), il est nécessaire de réviser le mode de sélection des centres de résolution de litiges ainsi que des experts. Notre proposition d'introduire des critères de sélection automatiques et donc indépendants de la volonté d'une des parties permettrait d'assurer que les collèges soient composés d'experts indépendants et impartiaux.

L'expert ainsi sélectionné conduit l'instance dont il convient de préciser le déroulement.

CHAPITRE 2 - Le déroulement de l'instance

L'actuelle procédure UDRP se déroule de manière sommaire et rapide, puisque les parties sont limitées à l'écrit sans possibilité d'une audience avec l'expert. Cette situation est d'autant plus critiquable qu'il règne une opacité sur les sources qui conduisent les experts à la prise de décision : certains experts s'inspirent des décisions précédentes alors que d'autres en font abstraction pour établir un nouveau courant jurisprudentiel.

Afin d'assurer la transparence et le caractère contradictoire de la nouvelle procédure unifiée, il est indispensable de modifier la présentation des échanges écrits (SECTION 1) et d'organiser des audiences (SECTION 2) de sorte que les parties aient l'occasion de réagir aux prétentions de leur adversaire.

Après cette procédure contradictoire, l'expert pourrait rendre sa décision en tenant compte de la valeur particulière des décisions précédentes (SECTION 3).

SECTION 1 Les échanges écrits

Dans l'actuelle procédure UDRP, les échanges écrits (§1) sont limités à un mémoire par partie : il s'agit d'une disposition que nous proposons de réformer (§2).

§1 Les échanges écrits dans l'actuelle procédure UDRP

En principe, les parties à la procédure UDRP n'ont qu'une occasion pour présenter l'intégralité de leurs arguments. Ainsi, le requérant adresse une demande de transfert ou de suppression et le registrant formule sa réponse. Les parties ne sont pas autorisées à soumettre du matériel probatoire supplémentaire, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle le collège décisionnel en fait la demande auprès des parties¹⁶⁶³.

Cependant, les experts exercent ce pouvoir très rarement¹⁶⁶⁴ ce qui crée une inégalité procédurale entre les parties : en effet, le registrant répond en connaissance des prétentions du requérant, alors que ce dernier ne peut pas réagir sur les allégations du registrant¹⁶⁶⁵.

Ainsi, les parties dont le litige est examiné par l'OMPI ou l'ADNDRC n'ont pas la possibilité de formuler des observations complémentaires. La seule exception figure dans les règles supplémentaires du centre NAF autorisant les parties de rajouter des observations au plus tard 5 jours avant la date limite à laquelle l'expert doit rendre sa décision. Cette option, prévue aux points 7(a) et (b) des règles précitées, impose un travail d'analyse supplémentaire à l'expert, ce qui allonge le délai et augmente les coûts de la procédure. Pour cette raison, la partie désirant cette option doit s'acquitter d'un montant supplémentaire de 400 dollars.

Outre la restriction concernant la précision d'éléments supplémentaires, les parties sont limitées dans le contenu de leur mémoire. Ainsi, les règles supplémentaires OMPI prévoient au point 11 (a) et (b) une limite de 5000 mots pour l'argumentaire des

1663 ICANN, *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, 24 oct. 1999, page 7, consulté sur <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>. Règles supplémentaires ADNDRC du 28 février 2002, article 9 consulté sur http://www.adndrc.org/adndrc/p_supplemental_rules.html. Règles supplémentaires OMPI, art. 19 consulté sur http://www.wipo.int/freepublications/en/arbitration/446/wipo_pub_446.pdf. Règles supplémentaires NAF, 1er novembre 2001, art. 10 consulté sur <http://domain.adrforum.com/users/icann/resources/UDRPSuppRules20071101.pdf>.

1664 J.HÖRNLE, « The Uniform Domain Name Dispute resolution Procedure: Is Too Much Of a Good Thing A Bad Thing ? », *SMU Science and Technology Law Review*, Été 2008, page 200, note qu'en 2006, les experts se sont servis de ce pouvoir dans seulement 0.42% des cas.

1665 OMPI, D2002-0635, *Classmates Online, Inc. vs. Zuccarini*, page 3, rappelle que les principes directeurs interdisent aux parties de soumettre des documents supplémentaires après avoir formulé leur mémoire.

parties¹⁶⁶⁶. De la même manière, le centre NAF indique que la demande du requérant et la réponse du registrant ne doivent pas excéder dix pages chacune¹⁶⁶⁷. Une restriction encore plus sévère est fixée au point 13 des règles supplémentaires de l'ADNDRC, qui prévoit une limite de 3000 mots par partie. Alors que certains collèges décisionnels acceptent tout écrit, même celui excédant le nombre de pages¹⁶⁶⁸, d'autres décideurs refusent de considérer les documents ne respectant pas ces dispositions¹⁶⁶⁹. Ces experts insistent sur le fait que la rapidité de la procédure UDRP dépend de l'intransigeance avec laquelle les exigences procédurales sont appliquées¹⁶⁷⁰.

Si la limitation du contenu est nécessaire pour le bon déroulement procédural, il est d'autant plus indispensable que les parties puissent répondre aux allégations de leur adversaire. C'est le respect du principe du contradictoire et l'actuelle procédure UDRP doit être critiquée puisqu'elle ne permet pas au requérant de se prononcer sur les arguments de registrant.

§2 La critique de la procédure arbitrale

Il est nécessaire de prévoir que les deux parties puissent se prononcer sur les arguments de leur adversaire, de sorte que cette faculté ne soit pas uniquement réservée au registrant, comme c'est actuellement le cas en UDRP : en effet, le requérant UDRP ne peut pas contester la véracité d'un document soumis par le registrant, ce qui empêche l'expert de recevoir toute information dont il aurait besoin pour prendre la décision¹⁶⁷¹.

¹⁶⁶⁶ Mais aucune limite de mots pour la décision du collège d'experts n'existe, voir en ce sens le point 11 (c).

¹⁶⁶⁷ Règles supplémentaires NAF paragraphes 4 (a) et 5 (a).

¹⁶⁶⁸ OMPI, D2001-0581, *Valero Energy Corp. vs. Am. Dist. Sys.*, page 3; FA 010400009703, *oDykema Gossett PLLC vs. DefaultData.com* ainsi que FA 0208000122224, nov. 2002, *The Trustees of the Trust Number SR-1 vs. Turnberry, Scotland Golf and Leisure c/o International Languages* où le décideur rappelle que la limite pour le mémoire de réponse est de 10 pages, peu importe la police. Il est intéressant que dans cette affaire, le mémoire du registrant comporte 11.000 mots ce qui correspond dans la police *Times Roman*, taille 12, à 22 jusqu'à 25 pages.

¹⁶⁶⁹ En ce sens OMPI, D2005-0976, *Giga Prop. vs. Sadkovaya*, page 3 où les experts exigent que le requérant raccourcisse le nombre de mots de sa demande.

¹⁶⁷⁰ En ce sens, OMPI, D2004-1030, *NetHollywood*, page 3; OMPI, D2004-0614, *Museum of Science vs. Date*, page 3 rappelant que dans le cas où les experts n'appliquent pas à la lettre les limitations procédurales, les parties ignorent les dates limites de réponse et fournissent souvent des réponses tardives.

¹⁶⁷¹ En ce sens, J. HÖRNLE, « The Uniform Domain Name Dispute Resolution Procedure: Is Too Much Of a Good Thing A Bad Thing ? », *SMU Science and Technology Law Review*, Été 2008, page 199 : « However, the credibility and accuracy

Moins nécessaire dans le cadre d'un cybersquattage évident, cette possibilité d'un aller-retour d'arguments devient indispensable dans les autres affaires afin de permettre aux parties d'apprendre davantage sur les intentions de leur adversaire en analysant des arguments¹⁶⁷².

Nous proposons donc que le requérant puisse présenter des observations suite à la réponse du registrant. Toutefois, il ne nous semble pas opportun de donner au registrant la possibilité de formuler une deuxième réponse puisqu'il a déjà répondu aux allégations du requérant dans son mémoire de défense. Ainsi, nous suggérons que le requérant formule la plainte à laquelle le registrant peut répondre dans un délai de 14 jours. Puis, le requérant dispose de 5 jours supplémentaires à partir de la notification de la réponse du registrant pour formuler des observations.

De cette manière, le délai de procédure serait allongé de 5 jours, portant sa durée à 19 jours. Pour accélérer la procédure, le requérant peut faire savoir dès notification de la réponse du registrant qu'il ne souhaite pas formuler d'observations supplémentaires, de sorte que la plainte soit aussitôt transférée à l'expert. A l'examen de celle-ci, il pourrait décider d'organiser des audiences.

SECTION 2 Les audiences

Les audiences sont des rencontres physiques entre le décideur et les parties qui s'expriment sur les arguments de l'adversaire tout en défendant leurs revendications. Prévues dans la plupart des procédures judiciaires et extra-judiciaires nationales (§1),

of these documents is at issue because there is no opportunity to probe this information in the examination of witnesses, and the UDRP does not provide any penalties for making false statements in the complaint or the response ».

1672 E. G. THORNBURG, « Going Private: Technology, Due Process and Internet Dispute Resolution », U.C. Davis Law Review Automne 2000 : « That process leaves the complainant with no method of learning more about the respondent's intent or use of the domain name; it leaves the respondent with no method of learning more about the trademark owner's right to the mark. This lack of discovery might be relatively insignificant in the egregious cases of cybersquatting for which the process was designed. It will be more problematic in genuinely contested cases and cases in which the complainant is relying on a common law right rather than a registered trademark ». Cet approfondissement est, en droit américain, rendu possible par la procédure de *discovery* qui permet aux parties d'interroger l'autre partie au sujet de ses intentions mais cette procédure n'est pas prévue par les principes directeurs.

les audiences ne sont en principe pas admises dans le cadre de l'UDRP et des procédures locales (§2), ce qu'il convient de réformer (§3).

§1 Les audiences en droit national de l'arbitrage

En droit de l'arbitrage, les audiences revêtent une importance particulière. Ainsi, la loi type CNUDCI prévoit à l'article 24 intitulé « Procédure orale et procédure écrite » que le tribunal arbitral organise des audiences soit à la demande de l'une des parties soit à l'initiative de l'arbitre. Le principe de l'oralité des débats ne s'impose pas aux arbitres qui peuvent prévoir une procédure purement écrite et donc statuer en l'absence d'audition orale¹⁶⁷³.

Lorsque l'arbitre organise des audiences, il peut écarter des règles de conduite fixées aux articles 189 et 214 du Code de procédure civile. L'article 189 du Code de procédure civile confère au seul juge le pouvoir de mener l'interrogatoire des témoins et des parties, de sorte que « les parties ne doivent ni interrompre, ni interpellé, ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser directement à eux sous peine d'exclusion » en vertu de l'article 214 du Code de procédure civile.

Nonobstant ces textes, l'arbitre peut organiser des audiences différemment et permettre aux parties de se parler directement. Ainsi, l'arbitre peut, tout en veillant au respect des principes du contradictoire et de l'égalité des parties, autoriser l'un des plaideurs à interroger la partie adverse ou un témoin¹⁶⁷⁴. Le pouvoir de l'arbitre d'écarter les règles du Code de procédure civile précitées n'est ni contraire au principe du respect des droits

1673 Selon une jurisprudence constante, l'absence de débats oraux n'est pas d'ordre public, voir en ce sens Paris, 12 juill. 1971, Rev. arb. 1973, page 74, note Ph. FOUCHARD, considérant que « le caractère contradictoire d'un arbitrage n'implique pas nécessairement la comparution des parties ou de leurs conseils devant l'arbitre en vue d'un débat oral ; il suffit que chacune des parties ait connu les demandes et les moyens de son adversaire et ait été mise en demeure d'y répondre en temps utile ». Son absence ne porte pas non plus atteinte en elle-même au principe de la contradiction, voir notamment en ce sens, CA Paris, 6 juil. 2006 : « le principe de la contradiction, dont le respect est exigé par l'article 1502-4 du NCPC, commande que chaque partie ait été mis en mesure, même si elle n'en use pas, de faire connaître ses prétentions et moyens et de connaître ceux de son adversaire et de les discuter, mais n'impose pas nécessairement l'organisation d'un débat oral ».

1674 CA Paris, 23 juin 2005 : « les conditions de l'audition des témoins, la durée de leur interrogatoire et les questions posées doivent être contrôlées par le tribunal arbitral ».

de la défense, ni contraire aux principes directeurs du procès, puisqu'en arbitrage, le rôle de l'arbitre diffère de celui du juge¹⁶⁷⁵.

Alors que le rôle du juge est de trancher parmi les prétentions des parties en appliquant le droit, l'arbitre peut rapprocher les parties pour s'entendre sur l'issue du litige, puis en cas d'échec finir par trancher le litige comme le ferait le juge étatique. Ainsi, ce n'est pas l'arbitre mais bien les parties qui sont au centre de la procédure, qu'elles organisent selon leurs besoins.

En ce qui concerne la forme des audiences, des avancées considérables ont été observées dans le cadre du traitement des litiges civils : à la place des rencontres physiques entre les parties, certains tribunaux ont récemment proposé des audiences en ligne, comme le premier « tribunal sur internet » ouvert en Chine par la ville de Hangzhou¹⁶⁷⁶. La compétence de ce tribunal vise à régler les litiges relatifs au numérique, traitant des différends en matière de transactions commerciales sur Internet, de droits d'auteur, de qualité des produits vendus en ligne ainsi que des litiges relatifs aux noms de domaine. La procédure se déroule sur une plateforme en ligne où les requérants enregistrent leurs plaintes, se livrent à une tentative de médiation, et en cas d'échec, transmettent leur plainte au juge chargé d'étudier l'affaire et organiser une audience en visioconférence¹⁶⁷⁷.

L'initiative chinoise a trouvé écho en Europe et plus précisément en droit britannique. Le conseil de justice civile du royaume uni (*UK's Civil Justice Council*) propose un système accélérant la résolution de litiges de faible montant, mis en place par le

1675 E. LOQUIN, « De la bonne gestion de l'instance arbitrale par les arbitres », RTD com. 2007. 689 : « diriger l'audience arbitrale n'est pas porter atteinte à l'égalité des parties, au principe de la contradiction et ne constitue pas une violation par l'arbitre de sa mission. Le respect du principe du contradictoire ou de celui de l'égalité de traitement des parties n'interdit pas au tribunal arbitral d'interrompre les témoins présentés par l'une des parties ».

1676 G. FORER, « China's Online Retail Market in an Era of Technological Innovations. Beijing Law Review », 2019, 10, 698-729, consulté sur

<https://www.scirp.org/%28S%28351jmbntvnsjtlaadkposzje%29%29/journal/paperinformation.aspx?paperid=94180>.

1677 Pour utiliser cette base de données sécurisée, les parties doivent d'abord s'identifier. Ce peut être en se présentant physiquement devant un agent du tribunal de Hangzhou mais cette option enlève un grand intérêt pour le justiciable qui se situe loin du tribunal. Pour cette raison, deux autres options ont été prévues : les parties peuvent faire vérifier leur identité à travers le service paiement « Alipay » qui est le service de paiement de la compagnie Alibaba's. Le 18 août 2017 avait lieu la première audience par vidéoconférence du tribunal, concernant une affaire de violation de droit de marque. Le juge, situé dans une salle d'audience équipée d'un grand écran, voyait les deux parties par visio-conférence.

programme *pilot for new digital procedure for money claims under £10,000*. Testé depuis le 31 juillet 2017¹⁶⁷⁸, il met en place une procédure judiciaire en ligne appelée *HM Online Court*, se déroulant en trois phases : lors de la première étape, les parties ont la faculté de recourir à un conseil pour évaluer leurs chances de succès, ensuite, elles peuvent négocier en ligne en étant accompagnées d'un médiateur, et en cas d'échec, la troisième phase permet la saisine du juge afin qu'il se prononce de manière définitive sur le litige.

Ces initiatives législatives montrent que le législateur attache une importance particulière aux audiences, qu'il s'efforce d'organiser dans le cadre rencontres virtuelles et d'éviter le déplacement aux parties. Ainsi reconnue en droit judiciaire et en droit de l'arbitrage, l'importance des audiences n'a pourtant pas trouvé d'écho dans la procédure UDRP.

§2 Les audiences en UDRP

À l'inverse des procédures judiciaires et arbitrales, l'organisation d'audiences n'est pas prévue par les principes directeurs UDRP. Plus formellement, la règle d'application numéro 13 des principes détermine que « 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 ». Cette exclusion s'explique par la nature dématérialisée de la procédure qui se déroule exclusivement sur Internet et qui met en cause des parties éloignées géographiquement. Organiser des rencontres physiques pour les besoins d'une audience est disproportionné à l'égard du faible enjeu financier du litige. Pour ces raisons, seule la réunion à distance est une option réalisable.

Néanmoins, cette solution n'a pas été prévue par les créateurs de l'UDRP en 1999 car tous les internautes ne disposaient pas des technologies nécessaires. De plus, ces rencontres posent la question de la langue applicable et de la volonté des parties

¹⁶⁷⁸ Jusqu'au 30 novembre 2019.

d'assumer le surcoût généré par la nomination d'un interprète. Enfin, l'impératif de rapidité adressé à la procédure n'est que difficilement compatible avec les audiences, nécessitant de faire concorder les emplois du temps des parties et de l'expert pour les réunir, même par vidéoconférence¹⁶⁷⁹.

Nonobstant les difficultés énoncées, plusieurs procédures locales prévoient le recours à la vidéoconférence pour organiser les audiences entre les parties et le décideur¹⁶⁸⁰. Ainsi est-il dans la procédure relative aux noms de domaine enregistrés dans l'extension « .eu », dont le point 7 des règles supplémentaires autorise le collège décisionnel à ordonner une vidéo ou une web conférence. Les audiences y occupent un rôle important, puisque le refus d'une des parties d'y participer peut amener le collège décisionnel à ordonner une rencontre physique pour que l'audience puisse avoir lieu¹⁶⁸¹. Dans le même esprit, l'article 14 du règlement CEPANI belge admet les audiences en personne organisées à l'initiative du décideur, en prévoyant que « les parties ne sont entendues que si le Tiers Décideur l'exige »¹⁶⁸².

S'inspirant des dispositions précitées, il convient de réformer la procédure UDRP afin d'organiser les audiences des parties.

1679 En ce sens, D.GRISBERGER et SCHRAMM, « Cyber Arbitration und prozessuale Fairness » dans *Geschäftsplattform Internet IV. Open Source - Multimedia- Online Arbitration*, ainsi que R.H. WEBER, M. BERGER et R. AUF DER MAUR, (Zürich, Schulthess, 2003).

1680 Il se pose toutefois la question relative à l'accès à la technologie de communication, comme par exemple être en possession d'une caméra ou avoir une connexion internet suffisamment rapide pour une communication en temps réel, qui est susceptible de rompre l'égalité entre les parties.

1681 « .eu » *Alternative Dispute Resolution, Supplemental ADR Rules of the Arbitration Court attached to the Czech Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber of the Czech Republic*, consulté sur

https://eu.adr.eu/html/en/adr/adr_rules/eu%20Supplemental%20Rules.pdf: « In case the Panel determines, in its sole discretion, that an in-person hearing is necessary, the hearing will be carried out by teleconference, videoconference, or webconference at the CHAT address of the Provider if both Parties agree with the use of such technology; otherwise, the hearing will be carried out in-person at the location specified by the Panel. The Panel will give the Parties seven (7) days notice that the aforementioned hearing will be held, including the date, time and electronic place or physical location where it will take place ».

1682 CEPANI, Règlement pour les litiges concernant les noms de domaine « .be », consulté sur <https://www.cepani.be/be-domainnamewhatis/?lang=fr#:~:text=Le%20Centre%20belge%20d'Arbitrage,les%20fonctions%20de%20tiers%20d%C3%A9cideurs.>

§3 Les propositions de réforme

Les dispositions des règlements existants constituent une source d'inspiration pour organiser des audiences dans la nouvelle procédure réformée.

Nous continuons à exclure les rencontres physiques à cause du probable éloignement géographique des parties et de l'expert. Par conséquent, nous proposons que ces rencontres se fassent en ligne, par vidéoconférence. Pour cela, il est indispensable de prévoir un site Internet spécifiquement mis en place par le centre de règlement de litiges¹⁶⁸³.

Il se pose néanmoins le problème de la compréhension orale entre des parties ne parlant pas la même langue. Comme pour le système de sélection de l'expert, la langue de la procédure doit être celle des parties lorsqu'elles sont ressortissantes du même Etat, sinon l'anglais. En cas de nécessité de nommer un interprète, les coûts supplémentaires sont supportés par les parties. Dans ce cas, la réforme doit prévoir que les parties ne souhaitant pas s'acquitter de sommes supplémentaires, puissent valablement s'opposer à la nomination d'un interprète et conduire l'audience sans celui-ci. Toutefois, la réforme détermine que les parties ne puissent pas se soustraire à l'audience¹⁶⁸⁴.

Les principes directeurs vont en outre fixer les règles de conduite de l'audience et le rôle de l'expert dans celle-ci. Nous proposons que l'expert occupe un rôle semblable à celui de l'arbitre : dans le respect du principe du contradictoire, il dirige l'interrogatoire des parties tout en leur permettant d'interroger l'adversaire ainsi que d'éventuels témoins. Cependant, l'expert préside l'audience en affirmant son autorité, pouvant se traduire par différentes sanctions comme celle de mettre fin au débat ou des condamnations pécuniaires lorsqu'une partie affiche un comportement qui empêche la tenue de l'audience.

Conférer à l'expert ces pouvoirs de sanction est d'autant plus nécessaire que les audiences conduites en ligne sont marquées par l'éloignement des parties, qui ne se

1683 En plus de connecter les parties et l'expert pour une audience en ligne, ce site constituerait la plateforme d'échange et ce dès le début de la procédure. Ainsi, le requérant s'y rendrait pour déposer la requête d'ouverture de la procédure. Y serait également hébergé le forum de médiation pour les parties, le logiciel pour mettre en place les audiences et finalement la décision relative au litige soumis.

1684 E.H. FREEMAN, « Cyber Courts and the Future of Justice », INFO. SYS. SECURITY, Mar.-Apr. 2005, point 5 et s.

trouvent pas physiquement confrontées à l'expert et leur adversaire. Ainsi conduites, les audiences constituent une chance pour les parties de plaider leur cause devant l'expert-décideur pour le convaincre du bien-fondé de leur position. Afin d'examiner l'argumentaire des deux parties, l'expert se fonde sur les principes directeurs mais également sur les décisions précédentes qui jouent un rôle particulier dans la prise de décision.

SECTION 3 Le rôle des précédents

L'actuelle procédure UDRP ne détermine pas quelle influence les décisions précédemment rendues exercent sur les décisions à intervenir. Afin d'uniformiser le contentieux UDRP, il conviendra de se demander si les principes directeurs doivent imposer aux experts de tenir compte des sentences antérieures. Cette doctrine du précédent existe déjà dans la jurisprudence étatique (§1) mais joue un rôle modeste en droit de l'arbitrage (§2). Dès lors, il est nécessaire de déterminer le rôle que doit occuper la doctrine du précédent dans la nouvelle procédure unifiée (§3).

§1 La doctrine du précédent dans la jurisprudence étatique

La doctrine attribue au précédent un rôle différent selon qu'il s'agisse du droit anglo-saxon, qui considère le précédent comme obligatoire (A) ou de droits civilistes, s'appuyant sur le précédent quasi-obligatoire (B). A l'inverse, le rôle du précédent est minime en droit international (C).

A) Le précédent obligatoire en droit du *common law*

Le droit anglo-saxon ainsi que les droits d'inspiration civiliste comme le droit français reconnaissent l'influence des décisions précédemment rendues sur l'issue des procédures futures. Cependant, la jurisprudence antérieure ne joue pas le même rôle dans ces deux systèmes, comme le rappellent Philippe MALAURIE¹⁶⁸⁵ et Gabrielle

¹⁶⁸⁵ Ph. MALAURIE, « Les précédents et le droit, Revue internationale de droit comparé », 2006, 58-2 pages 319-326.

KAUFMANN-KOHLER¹⁶⁸⁶. Lorsque le juge ne crée pas le droit, comme c'est le cas dans les pays d'inspiration civiliste, le législateur interdit au juge de procéder par voie d'arrêt de règlement, c'est-à-dire de poser une norme générale à l'occasion d'un procès déterminé¹⁶⁸⁷. A l'inverse, dans les pays de *common law*, la jurisprudence peut être une source de droit dont l'application est obligatoire ou facultative.

Selon la doctrine des précédents d'application obligatoire (*stare decisis*), le juge doit prendre une décision conforme à celles antérieurement rendues par un tribunal de niveau supérieur ou de même niveau¹⁶⁸⁸. Ainsi, les tribunaux sont liés par les motifs des jugements déjà rendus et doivent appliquer la solution dégagée dans une affaire antérieure dès lors qu'elle pose la même question de droit et qu'elle implique des faits similaires ou identiques¹⁶⁸⁹.

En effet, la pratique montre que dans leurs arrêts, les cours de *common law* citent régulièrement les jugements antérieurs sur lesquels elles fondent leurs décisions¹⁶⁹⁰. Cette conformité des décisions ultérieures aux solutions antérieures permet d'assurer la cohérence de la jurisprudence, qui est primordiale dans les systèmes juridiques des pays de *common law* dont la nature est coutumière : leur droit n'est pas écrit dans des lois ou les règlements ce pourquoi il doit être précisé par la jurisprudence¹⁶⁹¹.

A l'inverse, les droits de tradition civiliste, comme le droit français, ne sont pas coutumiers dans la mesure où ils disposent d'un droit écrit. Pour cette raison, la doctrine des précédents d'application obligatoire n'y existe pas. Cependant, certaines

1686 G. KAUFMANN-KOHLER, « Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse ? », The 2006 Freshfields Lecture, *Arbitration International*, Vol. 23, n° 3.

1687 Article 5 du Code civil français.

1688 Voir en ce sens, *Attorney- General (NSW) vs. Perpetual Trustee Company Ltd* (1952) 85 CLR 237, 244 (Dixon J).

1689 *Law Dictionary* (7th edn, 1999), page 1195, qui définit le précédent de manière suivante : « decided case that furnishes a basis for determining later cases involving similar facts or issues ».

1690 Aux États-Unis, les décisions antérieures de la Cour suprême des États-Unis s'imposent (*bind*) en principe à toutes les autres cours, qu'elles soient fédérales ou relèvent d'un État. Plus bas dans la hiérarchie, les tribunaux se conforment théoriquement à la jurisprudence de la cour d'appel (les *district court* respectent la jurisprudence de la Cour d'appel fédérale des États-Unis dont ils dépendent, et *district court* comme cour d'appel respectent la jurisprudence de la Cour suprême; les *district court* en revanche ne sont pas liées par les décisions d'un cour d'appel dans un autre *district* que celle dont elles dépendent : elles peuvent citer leurs décisions, mais rien ne les oblige à s'y conformer).

1691 C'est un « droit jurisprudentiel » (*case law*) qui est formé par l'accumulation des décisions (les précédents), et en particulier, les motivations (*ratio decidendi*) que les juges en donnent.

décisions revêtent une valeur quasiment identique aux *stare decisis* : il s'agit des précédents quasi-obligatoires.

B) Le précédent dans les droits civilistes

Le droit espagnol considère que la jurisprudence du *Tribunal Supremo* est obligatoire dès lors que deux décisions précédentes adoptent le même raisonnement¹⁶⁹². Cet effet obligatoire est également attribué par la loi mexicaine¹⁶⁹³ à la jurisprudence confirmée par cinq décisions consécutives. Un autre exemple pour le précédent quasi-obligatoire se trouve dans la doctrine allemande, en vertu de laquelle une règle de droit affirmée et reprise par plusieurs juridictions peut devenir une règle coutumière, appelée *ständige Rechtsprechung*¹⁶⁹⁴ qui correspond à la « jurisprudence constante » en droit français et suisse¹⁶⁹⁵. Cette notion décrit l'accumulation de décisions de justice qui confirment la même lecture de la loi¹⁶⁹⁶.

Le plus souvent, la jurisprudence constante puise sa source dans un premier « arrêt de principe » qui répond à une question de droit. Pierre TERCIER and Christian ROTEN¹⁶⁹⁷ notent que la qualité d'« arrêt de principe » est reconnue par la loi suisse à une décision présentant une perspective suffisamment claire pour guider le

1692 STS 394/1990, 23 June 1990; STS 104/1992, 10, February 1992; STS 622/1994, 25 June 1994; STS 1018/1994, 16 November 1994; STS 167/1997, 6, March 1997; STS 564/2001, 8 June 2001; STS 1173/2006, 27 November 2006.

1693 En vertu de l'article 192 du *Ley de Amparo*.

1694 En ce sens: K. LARENZ and M. WOLF, « Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts (2004) », s. 3, para. 43. La même solution est adoptée par le droit suisse, voir en ce sens R. DAVID, « Les grands systèmes de droit contemporains (2002) », page 108 et P. MORVAN, « En droit, la jurisprudence est une source de droit », 87 *Revue de la recherche juridique, droit prospectif*, 2001, page 91, ainsi que J.-F. CASILE, « Retour sur les conditions d'existence du revirement de Jurisprudence en droit privé » in (2004) 103 *Revue de la recherche juridique, droit prospectif*.

1695 Th. E. CARBONNEAU, « Rendering Arbitral Awards with Reasons; the Elaboration of a Common Law of International Transactions », in (1984–85) 23 *Colum. J Transnat'l L* 579, page 581. Dans le même sens, V. VIGORITI, « La decisione arbitrale come precedente », in (1996) 1 *Riv. Dell'arb.* page 35; J. CARBONNIER, « Droit civil: Introduction » paru en 1999, page 276 où l'auteur souligne que la notion de précédent se réfère à la mission du juge ayant le pouvoir d'adapter et de compléter les normes qui sont opaques ou vagues. Cette position est également partagée (concernant le droit suisse) par Y. LE ROY, « Introduction générale au droit suisse », paru en 2002, page 164; F. TERRE, « Introduction générale au droit », paru en 1998, page 248; Ph. MALINVAUD, « Introduction à l'étude du droit », paru en 2005, page 146.

1696 Il ne peut donc pas s'agir d'une décision « d'espèce » qui n'est pas confirmée.

1697 « La recherche et la rédaction juridiques », paru en 2003, paragraphe 1181.

magistrat¹⁶⁹⁸. De même, peuvent être des arrêts de principe les décisions qui sont en rupture avec une ancienne jurisprudence. En effet, les tribunaux français et suisses ne sont pas juridiquement attachés aux décisions qu'ils ont précédemment rendues¹⁶⁹⁹. Ainsi, une cour de première instance ou une cour d'appel peuvent résister à une conception dégagée par la Cour de cassation française afin de provoquer un revirement de jurisprudence le plus souvent dû à un changement de mœurs ou de conceptions légales. Ce revirement peut aboutir à un nouvel arrêt de principe qui, confirmé par plusieurs tribunaux, devient une nouvelle jurisprudence constante.

Ph. MALAURIE note que « dans plusieurs arrêts, la Cour de Cassation rompt avec le droit établi », amenant à s'interroger sur « un rapprochement progressif avec l'autorité des précédents de la *Common Law* »¹⁷⁰⁰. Toutefois, il n'est pas possible d'opérer un rapprochement puisque « l'autorité du précédent en *Common Law* a une rigidité que n'a pas la jurisprudence constante au sens du droit français (...), qui peut toujours s'adapter à l'évolution des circonstances »¹⁷⁰¹.

Ainsi, les droits nationaux reconnaissent une valeur importante au précédent qui inspire les décisions futures. Ce n'est pourtant pas le cas en droit international où le précédent joue un rôle minime.

C) Le précédent dans le droit international

En droit international, la notion de *stare decisis* est écartée dès 1922 : le Statut de la Société des Nations de 1922¹⁷⁰² prévoit que les décisions judiciaires ne constituent pas en droit international une source de droit. Elles peuvent tout au plus jouer un rôle « auxiliaire » et « indirect » dans la détermination de la règle de droit¹⁷⁰³. De même, l'article 59 des statuts de la cour de justice internationale détermine que « la décision

1698 Cette solution est reprise par les juges confrontés à la même question de droit question de droit et forme ainsi la jurisprudence.

1699 J. CARBONNIER, *op. cit.* point 273, page 276.

1700 Ph. MALAURIE, *op. cit.*, p. 325.

1701 Ph. MALAURIE, *op. cit.*, p. 326.

1702 La Société des Nations (SDN ou SdN1) était une organisation internationale introduite par le Traité de Versailles en 1919, dont le Pacte constitutif a l'objectif de préserver la paix en Europe à la fin de la Première Guerre mondiale.

1703 Voir en ce sens « Oppenheim's International Law », 9 Edn, I, p. 41, § 13.

de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé »¹⁷⁰⁴. Mais en pratique, les juridictions permanentes se réfèrent constamment à leurs décisions antérieures¹⁷⁰⁵ et la Cour considère qu'il appartient aux juges de se fonder sur une décision précédente ayant soulevé la même question de droit ou de s'en distancier¹⁷⁰⁶.

Ainsi, il n'existe pas de principes uniformes s'appliquant à la prise en compte de précédent dans le droit international. Cette observation s'applique également à l'arbitrage¹⁷⁰⁷ puisque le précédent y est dépourvu de valeur.

§2 Le précédent en droit de l'arbitrage

Le précédent constitue rarement une source de droit en arbitrage, qu'il soit interne ou international¹⁷⁰⁸. En effet, la procédure arbitrale ainsi que la nature des questions posées ne s'y prêtent pas.

1704 Il est considéré que cette disposition exclut l'application de la doctrine du *stare decisis*, en ce sens J. E. ALVAREZ, « The New Dispute Settlers: (Half) Truths and Consequences », 2003, 38 Tex. Int'l LJ 405, pages 406 s.; R. C. GARDNER, « Taking the Principle of Just Compensation Abroad: Private Property Rights, National Sovereignty, and the Cost of Environmental Protection » paru en 1997, in 65 U Cin. L Rev. 539 at p. 574 n. 180.

1705 G. GUILLAUME, « Le précédent dans la justice et l'arbitrage international », Lalive Lecture, 2 juin 2010.

1706 Cour Internationale de Justice, « Haute Silésie polonaise », fond, recueil série A, n° 7, page 19: « [I]t is not a question of holding [the parties in the instant case] to decisions reached by the court in previous cases. The real question is whether in this case, there is cause not to follow the reasoning and conclusions of earlier cases. Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Preliminary Objections Judgment) [1998] ICJ Rep. 275, para. 28. Il est important de noter que la Cour permanente avait rappelé en 1926 que « le but de l'article 59 du Statut (...) est (...) d'éviter que des principes juridiques admis par la Cour dans une affaire déterminée soient obligatoires pour d'autres parties ou d'autres litiges ». Dans le même sens, voir aussi Cour Internationale de Justice, *Usine de Chorzow*, 1927, recueil, série A, n° 1, page 20. Cette jurisprudence est reprise par la Cour internationale de justice pour confirmer qu'elle n'a aucune obligation de suivre ses précédents, voir en ce sens, *Plateau continental Tunisie/Malte* : Rec. CIJ 1984, page 26, § 42.

1707 Comme le note G. GUILLAUME, *op. cit.* point 280 : « La situation est aujourd'hui toute différente du fait de la multiplication des juridictions internationales et de l'institutionnalisation croissante de l'arbitrage. Au niveau mondial, la Cour internationale de justice a retrouvé une nouvelle jeunesse. Puis sont apparus le Tribunal international pour le droit de la mer, les juridictions pénales internationales, l'Organe d'appel de l'Organisation mondiale du Commerce et de nombreux tribunaux administratifs internationaux. Au niveau régional, ont été créées la Cour de justice de l'Union européenne et les Cours européenne, interaméricaine et africaine des droits de l'homme. Les formes traditionnelles de l'arbitrage ont prospéré, mais des formes nouvelles sont apparues, avec le Tribunal des différends irano-américain, le tribunal des sports ou le Centre international de règlement des différends en matière d'investissement (CIRDI) ».

1708 Th. W. MERRILL, « Golden Rules for Transboundary Pollution » in (1997) 46 Duke LJ 931, page 950. L'auteur s'y réfère à l'arbitrage *Lake Lanoux* qu'il propose comme exemple du *less clearly applicable precedent*.

En ce qui concerne la procédure arbitrale, Gilbert GUILLAUME¹⁷⁰⁹ note que « les tribunaux arbitraux sont normalement composés à l'occasion de chaque arbitrage et n'ont par suite pas la permanence qui caractérise une juridiction ». A la différence des tribunaux étatiques, les tribunaux arbitraux ne sont pas hiérarchisés, puisqu'aucun arbitre n'a le pouvoir d'annuler ou de réformer la décision d'un collègue. Un autre élément procédural empêchant la formation de précédents dans l'arbitrage est la confidentialité. Si « les sentences (rendues dans le cadre de l'arbitrage interétatique) sont toujours rendues publiques », les « sentences arbitrales rendues entre entreprises dans le domaine commercial (...) demeurent confidentielles dans l'immense majorité des cas ».

Cette confidentialité est un des nombreux avantages de l'arbitrage auquel les deux parties sont attachées malgré leur désaccord. La résolution de celui-ci se fait sans divulguer l'information d'un litige entre les parties, pouvant nuire à leur réputation ou attirer des espions industriels dont l'objectif est de profiter de la publication des détails du litige pour obtenir des informations confidentielles sur le produit ou les services proposés par les entreprises.

Outre les particularités procédurales, l'arbitrage traite des questions de fond qui ne se prêtent pas au précédent puisqu'elles concernent d'avantage des faits que le droit, surtout dans l'hypothèse de l'arbitrage commercial¹⁷¹⁰. Pour résoudre les litiges portant sur le droit commercial, les arbitres déterminent d'abord le droit national applicable. A l'exception de l'hypothèse où la convention d'arbitrage désigne le droit applicable au litige, cette étape concentre toute la réflexion de l'arbitre, amené à choisir parmi les lois et règlements susceptibles de s'appliquer à l'espèce.

Une fois le droit déterminé, les arbitres l'appliquent à l'espèce. Cette dernière étape ne nécessite pas de réflexion juridique particulière, puisque l'arbitre se contente d'appliquer le droit national ou la convention internationale, sans en donner une

¹⁷⁰⁹ G. GUILLAUME, « Le précédent dans la justice et l'arbitrage international », *Lalive Lecture*, 2 juin 2010, point 280.

¹⁷¹⁰ Th. W. MERRILL, *op. cit.*, page 375 : « In commercial arbitration, there is no need for developing consistent rules through arbitral awards because the disputes are most often fact and contract-driven. The outcome revolves around a unique set of facts and upon the interpretation of a unique contract that was negotiated between private actors to fit their specific needs. Unsurprisingly, awards are published only sporadically in this context, unlike sports and investment arbitration, where publication has become the rule ».

interprétation novatrice. Nous voyons donc que la réflexion de l'arbitre se situe à l'étape de la détermination de la loi applicable au litige, c'est à ce moment que l'arbitre s'intéresse aux précédents.

Ce constat est partagé par Gabrielle KAUFMANN-KOEHLER lorsqu'elle note que certains arbitres se réfèrent aux sentences précédentes pour choisir la loi applicable¹⁷¹¹. L'analyse de 190 sentences arbitrales rendues par le CCI de Paris révèle que seulement 15 sentences citent des décisions précédentes. Parmi elles, la plupart se réfèrent aux précédents pour justifier le choix de la loi applicable au litige¹⁷¹² et d'autres portent sur le délai pour former une objection relative à la compétence de l'arbitre¹⁷¹³, le pouvoir du tribunal d'ordonner des mesures provisoires¹⁷¹⁴ ou l'interprétation des clauses pathologiques¹⁷¹⁵. Cette étude montre que les décideurs analysent les précédents pour trouver une réponse aux questions procédurales mais non pour répondre aux questions de fond.

Ce constat est également valable pour les affaires dans lesquelles aucune recherche de la loi applicable n'est nécessaire puisqu'elle est définie par avance dans la convention d'arbitrage. Tel est le cas dans les conventions d'arbitrage qui imposent l'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente. L'analyse de 500 affaires résolues en vertu de cette convention révèle que seuls six arbitres ont cité dans leur sentence des décisions précédentes¹⁷¹⁶ et ce pour répondre à une question de nature procédurale, comme l'application du délai de prescription.

1711 En ce sens, G. KAUFMANN-KOHLER, *op. cit.*, point 264, page 363 : « By contrast, substantive issues rarely prompt reference to arbitral awards. If they do, then it is in conjunction with scholarly writings and court decisions. Arbitrators simply apply principles that prevail in national laws and international treaties or general principles of law ».

1712 Voir en ce sens J. PAULSSON, « La Lex Mercatoria dans l'arbitrage CCI », *Rev.d.Arb.* 1990, point 55.

1713 ICC Award 8420 (1996) in (2000) XXV YB Comm. Arb. 328.

1714 ICC Award 10973 (2001) in (2005) XXX YB Comm. Arb. 77, qui se réfère aux décisions ICC Award 4126 (1984), ICC Award 7489 (1992) et ICC Award 3540 (1980).

1715 ICC Award 5294 (1988) in (1989) XIV YB Comm. Arb. 137 et ICC Award 7920 (1993) in (1998) XXIII YB Comm. Arb. 80. Ces décisions mettent en relief qu'une clause dont la rédaction maladroite ne permet pas de déterminer la volonté commune des parties.

1716 Voir G.KAUFMANN-KOHLER, *op. cit.* point 264, page 362.

La situation est cependant totalement différente dans le domaine du sport¹⁷¹⁷ et dans la résolution des litiges concernant les noms de domaine, notamment dans la procédure UDRP.

§3 Le précédent dans l'UDRP

Le précédent ne joue aucun rôle dans les principes directeurs (A). Cependant, la doctrine du précédent trouve un large écho dans la pratique UDRP (B) sans que l'influence des précédents ne soit précisément définie. Pour cette raison, nous suggérons que la réforme, créatrice de la procédure unifiée, détermine le régime de précédents (C).

A) Le rôle du précédent selon les principes directeurs

La rédaction actuelle des principes directeurs ne renseigne pas sur le rôle que jouent les précédents UDRP pour la prise de décision des experts. La principale raison est qu'il n'existe pas d'hierarchie entre les experts UDRP, de sorte qu'aucune décision précédente ne s'impose. Cependant, le Paragraphe 4.1 de l'aperçu OMPI sur les questions que pose l'UDRP répond à la question « quelle importance devraient avoir les décisions UDRP ? »¹⁷¹⁸ que les experts s'accordent à considérer que « l'UDRP n'obéit pas à la doctrine de l'application obligatoire du précédent ».

Toutefois, « il est souhaitable que (les) décisions soient en adéquation avec des décisions précédentes portant sur les mêmes faits. Ceci est susceptible d'assurer que le système UDRP fonctionne de manière juste, effective et prévisible »¹⁷¹⁹.

Ce point de vue est partagé par les experts du collège OMPI, affirmant que « la jurisprudence qui a été rapidement développée par un grand nombre d'experts UDRP

¹⁷¹⁷ En effet, depuis quelques années, les arbitres du Tribunal du sport se réfèrent systématiquement aux décisions antérieurement prises par leurs collègues, voir en ce sens G. KAUFMANN-KOHLER, *op. cit.* point 364.

¹⁷¹⁸ *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*, Original Edition (Superseded by WIPO Overview 2.0), consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/oldoverview/>.

¹⁷¹⁹ *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*, *op. cit.*: « consider it desirable that their decisions are consistent with prior panel decisions dealing with similar fact situations. This ensures that the UDRP system operates in a fair, effective and predictable manner for all parties ».

partout dans le monde (...) est une source fructueuse de précédents »¹⁷²⁰. Ainsi, la plupart des arbitres s'appuient directement sur des décisions précédentes pour justifier leur interprétation des principes directeurs¹⁷²¹.

Cette référence aux précédents est donc issue de la pratique UDRP.

B) Le rôle du précédent dans la pratique UDRP

Il a été vu dans le premier titre de ce travail que toutes les décisions UDRP sont susceptibles de constituer des précédents. De même, certains précédents ne s'inscrivent parfois pas dans une ligne jurisprudentielle établie.

Ceci s'explique d'abord par le fait que très peu de sujets aboutissent à un consensus entre les décideurs, dans la mesure où le point de vue concernant l'interprétation de notions clés comme la mauvaise foi ou l'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine diffère entre les experts favorables ou défavorables aux titulaires de marque. Un deuxième frein à la création d'une jurisprudence unifiée est l'article 15 (a) des principes directeurs UDRP qui permet aux experts de se référer à une loi nationale pour résoudre l'affaire. Chaque loi nationale peut prévoir une solution différente pour la même question de droit, ce pourquoi deux affaires UDRP comportant des faits identiques et posant la même question de droit sont susceptibles d'aboutir à des décisions contradictoires lorsqu'elles sont résolues en vertu de droits différents.

Face à ce constat, certains experts considèrent que seules les décisions portant sur les mêmes faits et fondées sur le même droit national que celui applicable à leur affaire peuvent servir de précédent¹⁷²².

¹⁷²⁰ OMPI D2000-0110, 3636275 *Canada, dba eResolution vs. eResolution.com*: « l'UDRP does not operate on a strict doctrine of precedent (...) The jurisprudence which is being rapidly developed by a wide variety of Panelists world-wide under the ICANN Policy provides a fruitful source of precedent ».

¹⁷²¹ A. F. CHRISTIE, « Online Dispute Resolution – The Phenomenon of the UDRP » in Paul Torremans (ed), *Research Handbook on Cross-Border Enforcement of Intellectual Property*, 2014, Edward Elgar, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA, page 22, consulté sur http://achristie.com/wp-content/uploads/2011/08/Christie-Online_Dispute_Resolution-WP.pdf.

¹⁷²² OMPI, D2012-0453, *The Coca-Cola Company vs. True North Event Management* : « Unlike certain national legal systems in which a principle of stare decisis may create an obligation on courts to honor past decisions, the Policy does not establish any principle of binding precedent. This lack of binding precedent, however, has not prevented UDRP panels from considering prior cases for their possible guidance. Any number of previous UDRP decisions can be viewed as providing

Cependant, on note que les experts n'hésitent pas à se référer aux décisions fondées sur un droit différent que celui applicable à l'espèce. Par exemple, l'expert applique à l'affaire le droit français mais s'inspire, pour prendre sa décision, d'un précédent qui se fonde sur le droit américain. Cette situation est créatrice d'insécurité juridique pour les parties, ces dernières n'ayant pas pu prévoir l'application du précédent fondé sur le droit américain car l'affaire est résolue en vertu du droit français¹⁷²³.

De même, les rares précédents issus d'une jurisprudence unifiée ne garantissent pas la sécurité juridique des parties, puisque leur valeur n'est pas unanimement reconnue par les experts. Certains d'entre eux considèrent qu'un précédent est d'application obligatoire lorsqu'il reflète une conception harmonisée de la jurisprudence UDRP. Il s'agit de celle confirmée par plusieurs décisions UDRP successives adoptant la même interprétation des principes directeurs¹⁷²⁴, comme le constate l'expert dans l'affaire *PAA Laboratories GmbH vs. Printing Arts America*¹⁷²⁵. Dans cette espèce, l'expert doit

relevant examples or some degree of guidance. A broader understanding of the use of « precedent » in this context might be referred to as « persuasive » or « soft » precedent. At its most basic, the exercise of considering whether a prior decision is persuasive focuses on whether a set of circumstances in a previous case (including the facts, rules of decision and reasoning for decision) are sufficiently similar and compelling to justify an assimilation of the two events. The prior case may influence the outcome in a later case, based on factual similarities between the two cases; alternatively, the same principle may suggest a contrary or different decision due to key factual or legal differences. A well-written and reasoned decision can exert more powerful precedential influence, just as a poorly reasoned decision offers little help ».

1723 *National Research Council, Division on Engineering and Physical Sciences, Computer Science and Telecommunications Board, Committee on Internet Navigation and the Domain Name System, Technical Alternatives and Policy Implications*, « Signposts in Cyberspace: The Domain Name System and Internet Navigation », page 268 : « because the panelists in UDRP proceedings tend to be most knowledgeable about their home country's laws, new issues in disputes tend to be examined through the legal lens of a particular panelist's country. When these decisions are relied on in later cases, panelists unfamiliar with the legal context of the original decision will often assess them - inviting misinterpretation, however well intentioned a panelist may be. One way to encourage better and more consistent use of arbitral precedents is to have an internal appeals process, whose panelists would be in a better position to require and make use of precedents ».

1724 Malgré l'existence de différences quant à la loi applicable et l'orientation des experts.

1725 OMPI, D2004-0338, *PAA Laboratories GmbH vs. Printing Arts America*: « in making its finding, the Panel wishes to clarify that its decision under this element is based on the need for consistency and comity in domain name dispute « jurisprudence ». Were it not for the persuasive force of the cited decisions, this Panel would have expressed the view that paragraph 2 of the Policy demonstrates that references to « registration » in the Policy were probably intended to be references to “registration or renewal of registration.” Absent the consistency of approach which has found favour with numerous earlier panels, this Panel would have seen no good reason for a renewal not to be considered as equivalent to “registration” in the context of the objectives of the Policy. If the renewal had not been effected the disputed domain name would have lapsed and been available to others. The abusive refreshing of the original registration is an act which this Panel considers should be an act of a kind encompassed by paragraph 4(a)(iii) of the Policy. The benefit of an original good faith

déterminer si l'enregistrement de mauvaise foi portait également sur le renouvellement de mauvaise foi. Pour répondre à cette question, il s'appuie sur quatre décisions précédentes en vertu desquelles le renouvellement de mauvaise foi ne peut pas être assimilé à l'enregistrement de mauvaise foi¹⁷²⁶. Ainsi, l'expert décide de suivre le raisonnement précité alors même qu'il ne correspondait pas à sa conviction personnelle.

Cependant, d'autres experts n'hésitent pas à rompre avec une jurisprudence établie lorsqu'ils ne sont pas du même avis. Nous notons donc qu'il est à la discrétion des experts de respecter ou non les décisions précédentes et de choisir celles qui correspondent le mieux à leur conception des principes directeurs.

Ainsi, il n'existe pas de règle de précédents destinée à unifier la jurisprudence UDRP. Afin que les précédents contribuent à l'harmonisation de celle-ci, la codification du système de précédents s'impose comme une évolution nécessaire.

C) La codification du régime des précédents dans la nouvelle procédure unifiée

Un régime des précédents cohérent assurerait la sécurité juridique des parties. La doctrine considère que tout décideur doit s'efforcer de rendre une décision correspondant aux prévisions des parties, en s'appuyant sur les précédents rendus en la matière¹⁷²⁷. En ce sens, Gilbert GUILLAUME résume que « tout système de droit

registration should not be perpetual to the point where it can cloak successors in title and successors in "possession" long after the original registration would have expired ».

¹⁷²⁶ OMPI, D2004-0338, *PAA Laboratories GmbH vs. Printing Arts America*, *op. cit.*

¹⁷²⁷ G. KAUFMANN-KOHLER, « Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse ? », *op. cit.*, page 363 : « the creation of rules that are consistent and predictable is part of what Fuller calls the 'inner (or internal) morality of law. When making law, decisionmakers have a moral obligation to strive for consistency and predictability, and thus to follow precedents. It may be debatable whether arbitrators have a legal obligation to follow precedents – probably not – but it seems well settled that they have a moral obligation to follow precedents so as to foster a normative environment that is predictable. To put it simply, rule creation through dispute settlement depends on the need for predictability. When arbitrators apply a national law in commercial arbitration, that law is sufficiently developed to be predictable, and the arbitrators' role does not involve developing rules belonging to this national law. This is the role of the national legislators. When arbitrators apply a body of rules that is less developed and is still in the process of being formed, their role with respect to the establishment of predictable rules is much more important. This is so today in sports law and investment law ». En ce sens, voir aussi, Y. BANIFATEMI, E. GAILLARD, « Precedent in International Arbitration », Series N°5 The International Arbitration Institute:

implique un minimum de certitude et tout système de règlement des différends un minimum de prévisibilité. Ils supposent en outre que les personnes se trouvant dans des situations comparables soient traitées de manière comparable. Le précédent joue à cet égard un rôle irremplaçable. Il est garant pour le justiciable de sécurité et d'égalité de traitement »¹⁷²⁸.

Il est donc indispensable que le système de précédents à créer devienne une source de droit conforme aux attentes des parties et assure la cohérence de la jurisprudence en la matière.

D'emblée, il convient de noter que la création d'un système de précédent n'est pas possible tant que l'article 15 (a) des règles UDRP reste en vigueur. En vertu de celui-ci, les experts ont la faculté d'interpréter les principes directeurs à la lumière d'un droit national. Mais une décision fondée sur un droit national n'a pas vocation à devenir un précédent UDRP, puisque la procédure UDRP est transnationale. Il est donc nécessaire de supprimer l'article 15 (a) des règles UDRP afin que toutes les décisions prises dans le cadre de la nouvelle procédure unifiée s'appuient sur les seules normes propres à la procédure.

Nous proposons que cette norme exclusive détermine également les décisions considérées comme étant un précédent¹⁷²⁹. Il est, selon nous, utile de prévoir qu'il s'agisse des décisions de l'organe de recours et des décisions de première instance confirmées par au moins trois décisions consécutives. Pour sélectionner le précédent applicable à son affaire, l'expert est invité à rechercher celles portant sur une question de droit identique et impliquant des faits similaires ou identiques à ceux de son affaire.

De cette manière, les précédents sélectionnés sont représentatifs de la jurisprudence et cette caractéristique justifie de leur attribuer une valeur proche de la « jurisprudence

« public expects that the system will generate results that are similar for broadly similar cases, the definitions of "precedent" in international arbitration ».

1728 G. GUILLAUME, « Le précédent dans la justice et l'arbitrage international », *Lalive Lecture*, 2 juin 2010, point 280.

1729 K. KOMAITIS, « The Current State of Domain Name Regulation: Domain Names as Second Class », Routledge, 2010, page 175 : « a precedent - based system might be practical and constitute a convenient timesaving device with greater certainty in the law, but such advantages only materialise when appropriate checks, precedent's proper use. Unfortunately, in a system like the UDRP, that lacks these checks, precedent shows mainly its detrimental effects in perpetuating mistakes, creating too many precedents, being confusing, limiting the development of case law and generally causing injustice ».

constante » : les experts doivent intégrer les précédents dans l'analyse de l'affaire, de la même manière que la jurisprudence constante s'impose aux juges nationaux. Ainsi, un précédent UDRP doit être appliqué par les experts en première instance afin de justifier l'interprétation d'un élément des principes directeurs. L'expert refusant l'application d'un raisonnement issu d'un précédent pertinent, risque l'annulation de sa décision lors d'une procédure de recours, puisqu'elle serait en rupture avec la jurisprudence dégagée par l'UDRP.

Pour constituer une source de droit, les précédents doivent être publiés, comme ils le sont actuellement, dans une base de données permettant aux experts de les consulter. Il est également indispensable que toutes les décisions rendues soient traduites en anglais.

L'analyse précédemment menée met en lumière les modifications à apporter au déroulement de l'instance afin d'assurer le respect du principe du contradictoire et de l'équilibre procédural: les parties auraient ainsi la possibilité d'échanger plusieurs écrits au lieu d'un seul comme le prévoit l'actuelle procédure UDRP. Cet échange donne la possibilité de confronter les réactions aux arguments de chacune des parties et permet à l'expert de mieux cerner la situation. Tel est également l'objectif des audiences, dont nous proposons l'organisation à l'aide d'outils numériques.

A l'issue de celles-ci, l'expert pourrait raisonner sur la décision à prendre en tenant compte des précédents dont il s'agit de codifier le rôle dans la nouvelle procédure unifiée: nous proposons de leur attribuer un rôle déterminant, afin qu'elles soient érigées en référence importante pour l'expert et lui assurent un gain de temps lors de la prise de décision. De même, les précédents auraient l'avantage d'unifier l'ensemble de la jurisprudence de la nouvelle procédure et d'assurer la sécurité juridique des parties pouvant s'y référer pour prévoir l'issue du litige.

CHAPITRE 3 - L'issue de la procédure

Contrairement aux actuelles dispositions UDRP, nous proposons que la réforme consacre le caractère définitif de la décision UDRP (SECTION 1) : de cette manière, le seul moyen de contester son résultat serait d'introduire la procédure de recours exceptionnelle (SECTION 2).

Il convient également d'augmenter la panoplie des sanctions susceptibles d'être prononcées par les experts (SECTION 3) et repenser la répartition des frais de procédure (SECTION 4) pour inciter toute victime de comportements abusifs à faire valoir ses droits.

SECTION 1 La consécration d'une décision définitive

Les actuels principes directeurs prévoient que chacune des parties puisse mettre fin à la procédure à tout moment en portant l'affaire devant un tribunal étatique. Cette option met en danger la sécurité juridique des parties ce pourquoi il est nécessaire de la supprimer en transformant l'UDRP en une procédure obligatoire (§1) dont la décision bénéficie de l'autorité de la chose jugée (§2).

§1 La transformation de l'UDRP en procédure obligatoire

L'UDRP est conçue comme une procédure supplétive à celle conduite devant les tribunaux, puisque l'article 4 (k) des principes directeurs autorise les parties à y mettre fin à n'importe quel moment en formant un recours devant les tribunaux. Cette faculté est étendue aux tiers dans l'affaire *McNeil (Ohio) Corporation vs. Nat'l Advertising, Inc*¹⁷³⁰. Selon l'expert dans cette affaire, la requête introduite devant un juge étatique met automatiquement fin à la procédure UDRP, peu importe que l'action émane d'un tiers à la procédure UDRP.

Cette décision souligne le caractère supplétif de la procédure UDRP par rapport à la procédure judiciaire. Il s'agit d'un constat décourageant pour le requérant puisque son travail préparatoire perd tout son sens dès lors que le registrant prévoit la possibilité de se soustraire à la procédure. Ceci peut d'ailleurs être une stratégie d'épuisement des ressources financières de son adversaire.

¹⁷³⁰ OMPI, D2001-0409, *McNeil Ohio Corporation vs. National Advertising, Inc*. Voir à ce sujet la critique exprimée par J. McMURRY, « The UDRP v. Traditional Litigation: May the best Process win ». Saint Louis. University Public Law Review 2000/2001.

Considérant que le caractère supplétif de la procédure UDRP peut être exploité à des fins dilatoires par le registrant, il est indispensable de la rendre obligatoire pour empêcher les parties de s'y soustraire. Cette étape est déterminante pour conférer à la nouvelle procédure unifiée la qualification de l'arbitrage, car le caractère obligatoire de la procédure arbitrale est un élément consacré par toutes les conventions internationales ainsi que les législations étatiques.

En effet, les principales conventions internationales en matière d'arbitrage prévoient la compétence exclusive du collège arbitral dès la signature d'un compromis d'arbitrage ou d'une clause compromissoire, ce qui a comme conséquence de dessaisir le juge étatique¹⁷³¹.

La convention de New York dispose par exemple que « le tribunal d'un État contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l'arbitrage (...) »¹⁷³². Une disposition identique figure dans la loi type de la Commission des Nations-Unies pour le droit du commerce international (CNUDCI), dont l'article 8 dispose que « le tribunal saisi d'un différend sur une question faisant l'objet d'une convention d'arbitrage renverra les parties à l'arbitrage si l'une d'elles le demande au plus tard lorsqu'elle soumet ses premières conclusions quant au fond du différend (...) ». De même, l'Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage de l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires)¹⁷³³ prévoit à l'article 13, alinéa 1er que « lorsqu'un litige, dont le tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente ».

Cette interdiction faite au juge de se prononcer sur l'affaire portée devant le tribunal arbitral est également transcrite dans les législations nationales, comme par exemple en droit français. Le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage prévoit : « lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est

¹⁷³¹ Partant de ce constat, nous proposons d'y assimiler la clause UDRP.

¹⁷³² Article 2 § 3 de la Convention de New York.

¹⁷³³ Acte adopté le 11 mars 1999 et paru au JO OHADA n°08 du 15 mai 1999.

pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».

Notons également que ce principe est régulièrement rappelé par la jurisprudence européenne et outre-Atlantique. Par exemple, la cour de cassation italienne considère que l'arbitre doit se prononcer en premier lorsqu'il est saisi avant le juge, celui-ci se bornant à constater que les parties ont donné suite à leur « accord dérogatoire » en constituant le tribunal arbitral¹⁷³⁴. Cette doctrine est attachée à éviter des décisions contradictoires lorsque le juge et l'arbitre sont saisis simultanément de la même cause.

S'inspirant des dispositions et jurisprudences précitées, nous suggérons que la réforme consacre l'impossibilité pour les parties de porter l'affaire devant le tribunal étatique lorsque celle-ci fait déjà l'objet de la nouvelle procédure unifiée.

Par conséquent, nous proposons de rendre la procédure UDRP obligatoire pour les parties : elles ne peuvent s'y soustraire et sont contraintes de la mener jusqu'à ce que le collège arbitral prenne une décision. La réforme doit imposer le caractère contraignant de la décision UDRP afin qu'elle bénéficie notamment de l'autorité de la chose jugée.

§2 La décision UDRP et l'autorité de la chose jugée

A l'égard des inconvénients subis par les parties du fait de l'absence de l'autorité de la chose jugée (A), il est nécessaire que la réforme reconnaisse celle-ci aux décisions de la nouvelle procédure unifiée (B).

A) Les conséquences de l'absence de l'autorité de la chose jugée

Il a été vu dans la première partie de ce travail que la décision UDRP n'a pas d'autorité de la chose jugée et par conséquent aucune valeur juridique au sein du système judiciaire étatique. Ceci crée deux difficultés, la première étant d'ordre procédural, la deuxième tenant à la sécurité juridique des parties et des tiers.

¹⁷³⁴ Cas., Montedison, Riv. dell'arbitrato 1997, p.325, note VACCARELLA et Fallimento Impresa Mascheroni.

Les difficultés sur le plan procédural résultent du fait que les tribunaux étatiques ne sont pas liés par la décision UDRP et peuvent l'examiner *de novo*. Le juge a l'option de tenir compte de la décision UDRP mais n'y est pas obligé, faute pour celle-ci de bénéficier de l'autorité de la chose jugée.

Cette situation expose les parties au risque d'une double dépense : d'abord, elles préparent et mènent la procédure UDRP, pour par la suite être appelées par la partie adverse de mener une procédure judiciaire.

La particularité tient au fait que les parties ne peuvent pas réutiliser les arguments juridiques développés dans le cadre de l'UDRP car la procédure judiciaire est conduite en vertu des règles du droit national et non des principes directeurs. De plus, les parties ayant eu recours à un conseil en propriété intellectuelle pour mener la procédure UDRP doivent s'adresser à un avocat pour se faire représenter lors de la procédure judiciaire. Pour ces raisons, Amanda ROHRER¹⁷³⁵ considère que l'absence d'autorité de la chose jugée ôte tout intérêt à la procédure UDRP, puisqu'à l'issue de celle-ci, les parties risquent de se retrouver au point de départ de leur litige, donc devoir mener une procédure judiciaire.

Cette absence d'autorité de la chose jugée est également soucieuse d'insécurité juridique des parties puisqu'il n'existe pas d'articulation entre les résultats de la procédure UDRP et la procédure judiciaire. En effet, une décision de transfert UDRP déjà exécutée peut être contestée à n'importe quel moment devant un tribunal judiciaire, susceptible d'annuler le transfert du nom de domaine.

Cette hypothèse pose la question de l'exécution de la décision judiciaire par la restitution du nom de domaine au registrant originel. Lorsque le bénéficiaire du transfert (le requérant UDRP) a conservé le nom de domaine, la restitution est possible mais devient problématique dans l'hypothèse d'un nom de domaine revendu entretemps.

Dans cette situation, le juge doit décider s'il ordonne le retour du nom de domaine au registrant tout en dédommageant le cessionnaire. Alors, survient la difficulté de

¹⁷³⁵ A. ROHRER, « Arbitration Decisions Overridden: How Sallen Undermines the System », 18 OHIO ST. J. ON DISP. RESOL.

déterminer le débiteur de cette obligation puisque ni le registrant ni le cédant n'ont commis de faute. De même, le juge ne peut pas permettre au cessionnaire de conserver le nom de domaine en optant pour une compensation financière du registrant, cette situation pose par conséquent la question du dédommagement du registrant.

Pour éviter aux parties et aux tiers de subir cette insécurité juridique, il est nécessaire de reconnaître l'autorité de la chose jugée aux décisions de la nouvelle procédure unifiée.

B) La nécessité de l'autorité de la chose jugée

Le bénéfice de l'autorité de la chose jugée doit être reconnu aux décisions UDRP car elles réunissent tous les attributs d'une sentence arbitrale : en statuant sur le fond du litige, elles tranchent la question relative au transfert du nom de domaine enregistré par le requérant à l'origine de la violation des droits du registrant. En outre, l'expert UDRP peut bénéficier de la *jurisdictio*, puisqu'il tire ses pouvoirs d'une convention privée entre le registrant et l'ICANN, qui désigne le requérant comme bénéficiaire. Par conséquent, nous militons pour que l'autorité de la chose jugée s'applique à tout litige UDRP et concerne les mêmes parties, la même chose et la même cause, ainsi que prévu dans l'article 1351 du Code civil¹⁷³⁶.

Cependant, Pierre MAYER souligne que le régime de l'autorité de la chose jugée est différent selon les droits nationaux et parfois au sein d'un même droit national¹⁷³⁷. Ainsi, l'autorité de la chose jugée n'a pas la même dimension selon qu'elle s'applique à un jugement ou à une sentence arbitrale, puisque « des règles relatives à l'autorité de chose jugée des décisions judiciaires (...) sont en général peu adaptées aux sentences. Elles reflètent assez souvent des habitudes nationales de rédaction des décisions de justice (distinction du dispositif et des motifs...) et, plus fondamentalement, visent à discipliner la succession des procès au sein d'un même ordre juridictionnel. Elles sont

¹⁷³⁶ En vertu de l'article 1351 du Code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

¹⁷³⁷ S. BOLLEE et P. MAYER, « 3 Questions- Autorité de chose jugée et arbitrage », la Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 42, 15 Octobre 2015, point 776.

donc inspirées, au moins en partie, par des considérations non transposables à l'arbitrage international »¹⁷³⁸.

Afin d'établir une définition uniformément applicable à toutes les sentences, qu'elles soient nationales ou internationales, Pierre MAYER rappelle « la tendance contemporaine à se référer à des règles transnationales »¹⁷³⁹ et plus particulièrement les recommandations de l'Association de droit international sur la litispendance¹⁷⁴⁰ et sur l'autorité de la chose jugée en arbitrage, adoptées en 2006¹⁷⁴¹. Elles visent à assurer l'uniformité et la cohérence de l'interprétation et de l'application des dispositions et principes relatifs aux procédures parallèles et aux effets positifs et négatifs de l'autorité de la chose jugée des sentences arbitrales antérieurement rendues. Ces recommandations doivent par conséquent guider la mise en place du régime de l'autorité de la chose jugée dans les décisions UDRP.

Ainsi, l'autorité de la chose jugée, introduite par la réforme que nous proposons, interdit aux parties de porter devant une juridiction étatique des questions de fait ou de droit sur lesquelles un collège de la procédure unifiée s'est préalablement prononcé. De cette manière, les décisions de la procédure unifiée ne peuvent plus être remises en cause à n'importe quel moment de la procédure mais seulement dans les mêmes conditions qu'une décision arbitrale.

Nous proposons par conséquent que les décisions de la nouvelle procédure puissent seulement être contestées par un recours spécifique et exceptionnel, qu'il appartienne à la réforme de définir.

SECTION 2 La procédure de recours exceptionnelle

L'actuelle procédure UDRP ne propose pas de recours interne. Ainsi, les parties qui souhaitent contester le résultat de la procédure n'ont d'autres choix que d'agir devant le tribunal étatique qui n'a aucun lien avec l'UDRP, procédure de justice privée. Cette

¹⁷³⁸ S. BOLLEE et P. MAYER, *op. cit.*

¹⁷³⁹ S. BOLLEE et P. MAYER, *op. cit.*

¹⁷⁴⁰ La litispendance décrit la situation dans laquelle deux juridictions sont saisies d'un même litige.

¹⁷⁴¹ Voir en ce sens, Résolution 1/2006, arbitrage commercial international, 72ème conférence de l'Association de droit international tenue à Toronto (Canada) du 4 au 8 juin 2006.

situation fait naître des hésitations dans l'esprit de la partie désirant contester le résultat de la procédure UDRP, car elle doit se livrer à une nouvelle procédure en application de principes juridiques différents¹⁷⁴². Pour cette raison, rares sont les litiges mettant en cause le résultat de la procédure UDRP, soit-il entaché d'irrégularités procédurales ou incompatible avec les principes directeurs¹⁷⁴³.

Pour sanctionner toute décision prise en violation des principes directeurs et afin d'unifier le contentieux de la nouvelle procédure, il paraît nécessaire de créer une procédure de recours se déroulant en deux étapes successives : d'abord, les parties exercent le recours interne (§1) ouvrant, s'il n'aboutit pas, la voie du recours externe (§2) à certains cas déterminés¹⁷⁴⁴.

1742 En effet, devant les tribunaux, les parties ne peuvent pas s'appuyer sur le travail préparatoire déjà fourni dans le cadre de l'instance UDRP. La raison réside dans le fait que les standards de preuve devant les tribunaux ne sont pas les mêmes que ceux utilisés en UDRP.

1743 J. HÖRNLE, « The Uniform Domain Name Dispute Resolution Procedure: Is Too Much Of a Good Thing A Bad Thing? », *SMU Science and Technology Law Review*, Été 2008, point 277: « Whether a party can challenge aspects of the UDRP procedure either before or after a decision has been reached is important in this discussion of due process. For example, one party may wish to assert a serious irregularity of procedure, which prevented the party from having an opportunity to present its case. Examples of procedural irregularities include when the panel disregards a response, when the panel breaches a procedural rule, such as inadvertently allowing ex parte communications, or when a party challenges the appointment of a panelist on the basis of a conflict of interests. In these scenarios, the question arises as to whether and how the aggrieved party can challenge the procedure or, if a decision has already been reached, the decision ».

1744 En ce sens, P. KELLEY, « Emerging Patterns in Arbitration Under the Uniform DomainName Dispute-Resolution Policy », *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 17, No. 1, *Annual Review of Law and Technology* (2002), pages 181-204, consulté sur https://www.law.berkeley.edu/files/bclt_AnnualReview_Emerging_Final.pdf et J. HÖRNLE, *op. cit.*, point 364, retiennent que « the UDRP has established a novel substantive law combating cybersquatting on a global basis, with panels staffed by lawyers from many different legal cultures and traditions. Furthermore, panelists are free to take into account any law that they deem applicable. Given the diverse and cosmopolitan nature of panels, plus the murky choice *280 of law clause, it is not surprising that there are many inconsistent interpretations of the UDRP. An appeal process would help to generate coherence and a greater degree of legal certainty. In order to achieve greater coherence and certainty, appeal rulings should have the force of legal precedent. Appeals could be heard by special, i.e., more senior, appeal panels composed of three or five « special » panelists - senior lawyers with long-standing experience in hearing UDRP cases ». Voir également E. SCHWEIGHOFER, « A review of the Uniform Dispute Resolution Policy of the Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers », *Austrian review of international and european law*, volume 6, 2001, page 121. La création de la procédure de recours est donc doublement bénéfique contrairement à d'autres solutions, comme sélectionner des décisions UDRP faisant jurisprudence, voir en ce sens O. ARMON, « Is this as good as it gets ? An appraisal of ICANN'S Uniform domaine name dispute resolution policy (UDRP) three last years after implementation », *Review of Litigation*, Winter 2003 : « One way to accomplish this goal (without adding unduly burdensome layers of procedure that an appeals process would create) is to create a UDRP Review Board composed of a half-dozen or more UDRP panelists to identify UDRP decisions that deserve to be treated as precedent. The goal would be to create the infrastructure for the concrete determination of the meaning of

§1 Le recours interne

En s'inspirant des formes de recours existantes en droit de l'arbitrage (A), les nouveaux principes directeurs sont amenés à préciser le régime, donc les cas d'ouverture de la procédure de recours (B) ainsi que son déroulement (C).

A) Les formes de recours en droit de l'arbitrage

L'objectif du recours interne, que nous proposons d'introduire dans la procédure unifiée, est de neutraliser les décisions manifestement irrégulières, que ce soit sur la forme ou sur le fond. Pour déterminer quelle forme ce recours doit revêtir, il convient de s'inspirer des procédures existantes : la procédure d'appel étant exclue en droit de l'arbitrage (1), l'analyse porte sur le recours en annulation déjà connu en matière d'arbitrage (2).

1) L'exclusion de la procédure d'appel

En procédure civile, le recours est synonyme d'« appel ». Ainsi, la procédure d'appel décrit le droit de faire juger l'affaire à nouveau et la faculté pour les deux parties d'exercer cette demande, indépendamment de leurs motifs ou de l'issue du litige contesté. Pour être examiné, l'appel nécessite néanmoins de respecter certaines règles : Il doit être formé dans un délai d'un mois¹⁷⁴⁵ et concerner les litiges de première instance¹⁷⁴⁶. Lorsque l'appel est admis, la cour d'appel analyse l'affaire à nouveau, en droit et en fait, pour confirmer ou infirmer le jugement de première instance.

Ces règles, s'appliquant aux jugements rendus par un tribunal étatique, ne sont cependant pas applicables au droit de l'arbitrage, dont la sentence arbitrale est interdite

confusing sections of the UDRP through the identification of model interpretations of the Policy that other panelists should emulate ».

¹⁷⁴⁵ À l'exception d'un délai de 15 jours pour les référés, les décisions en matière gracieuse, celles du juge de l'exécution ainsi que 10 jours pour les jugements de redressement ou de liquidation judiciaires.

¹⁷⁴⁶ Sauf jugements qualifiés de « rendus en premier et dernier ressort » par le tribunal ainsi que les litiges dont le montant ou l'enjeu sont trop faibles (notamment lorsque la demande d'argent est inférieure à 4 000 €).

d'appel¹⁷⁴⁷. Cette interdiction est pure et simple en matière de sentences internationales comme le prévoit l'article 1518¹⁷⁴⁸ mais susceptible de stipulation contraire dans le cas d'un arbitrage interne. Ainsi, les parties peuvent assortir la clause compromissoire ou leur compromis d'arbitrage interne d'une clause expresse en vertu de laquelle l'appel est admis dans leur contrat d'arbitrage¹⁷⁴⁹.

Toutefois, « l'appel n'est pas naturel en matière d'arbitrage, car il remet le litige dans le circuit judiciaire classique. Désormais, il faudrait une stipulation en ce sens pour que l'appel soit ouvert. (...) Pour les situations où l'appel est fermé, le recours en annulation est néanmoins naturellement ouvert (cf. art. 1491 à 1493 CPC) »¹⁷⁵⁰.

En pratique, l'appel est rarement prévu en matière d'arbitrage ce pourquoi les parties bénéficient seulement du recours en annulation.

2) Le recours en annulation

Pour contester la sentence arbitrale, la Loi type CNUDCI prévoit uniquement le recours en annulation. Ses cas d'ouverture sont limitativement énumérés à l'article 34 de ladite loi¹⁷⁵¹ qui reprend essentiellement l'article V de la Convention de New York de 1958.

¹⁷⁴⁷ En vertu de l'article 1489 du Code de procédure civile, « la sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties ».

¹⁷⁴⁸ Selon l'article 1518 du Code de procédure civile, « la sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation ».

¹⁷⁴⁹ Pour une analyse des pouvoirs du juge d'appel lorsque celui-ci est prévu par les parties, voir S. GUINCHARD et F. FERRAND, « Procédure civile », 28ème éd. 2006, n°194.

¹⁷⁵⁰ Comme le notent J. VAN CAMPERNOLLE, J.-F. VAN DROOGHENBROECK, A. SALETTI dans l'ouvrage « L'arbitre et le juge étatique », études de droit comparé à la mémoire de Giuseppe Tarzia, éditions Bruylant, 1ère édition 2014.

¹⁷⁵¹ Article 34 de la Loi type CNUDCI :

CHAPITRE VII. RECOURS CONTRE LA SENTENCE

Article 34. La demande d'annulation comme recours exclusif contre la sentence arbitrale

1. Le recours formé devant un tribunal contre une sentence arbitrale ne peut prendre la forme que d'une demande d'annulation conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. La sentence arbitrale ne peut être annulée par le tribunal visé à l'article 6 que si :

a) La partie en faisant la demande apporte la preuve :

i) Qu'une partie à la convention d'arbitrage visée à l'article 7 était frappée d'une incapacité;

ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du présent Etat; ou

ii) Qu'elle n'a pas été dûment informée de la nomination d'un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits; ou

En vertu de celle-ci, le recours en annulation peut être introduit pour incapacité d'une des parties de conclure une convention d'arbitrage ainsi que pour invalidité de celle-ci. D'autres cas d'ouverture sont liés aux irrégularités procédurales, comme celles dans la constitution du tribunal arbitral, le défaut de notification de la désignation d'un arbitre ou de la procédure d'arbitrage ainsi que l'impossibilité pour une partie de faire valoir ses droits. De plus, la Convention sanctionne les excès de pouvoir de la part de l'arbitre, pouvant se manifester dans la conduite de la procédure arbitrale ou lorsqu'il statue sur des questions non visées dans le compromis. Ainsi, la procédure de recours sanctionne les manquements graves au respect des normes fondamentales de l'équité procédurale et de l'ordre public¹⁷⁵².

Ces dispositions sont retranscrites dans celles des organisations transnationales comme l'OHADA¹⁷⁵³ ainsi dans les législations étatiques à travers le monde, comme le FAA

-
- iii) Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions non soumises à l'arbitrage pourra être annulée; ou
- iv) Que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n'a pas été conforme à la convention des parties, à condition que cette convention ne soit pas contraire à une disposition de la présente Loi à laquelle les parties ne peuvent déroger, ou, à défaut d'une telle convention, qu'elle n'a pas été conforme à la présente Loi; ou
- b) Le tribunal constate :
- i) Que l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par arbitrage conformément à la loi du présent Etat; ou
- ii) Que la sentence est contraire à l'ordre public du présent Etat.
3. Une demande d'annulation ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la partie présentant cette demande a reçu communication de la sentence ou, si une demande a été faite en vertu de l'article 33, à compter de la date à laquelle le tribunal arbitral a pris une décision sur cette demande.
4. Lorsqu'il est prié d'annuler une sentence, le tribunal peut, le cas échéant et à la demande d'une partie, suspendre la procédure d'annulation pendant une période dont il fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que ce dernier juge susceptible d'éliminer les motifs d'annulation.
- 1752** Un tel parallélisme entre les motifs d'annulation et les motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution prévus à l'article V de la Convention de New York de 1958 avait déjà été adopté dans la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international conclue à Genève le 21 avril 196 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 484, page 349. Selon l'article IX de la Convention européenne, la décision d'un tribunal étranger annulant une sentence pour une cause autre que celles énumérées à l'article V de la Convention de New York de 1958 ne constitue pas une cause de refus d'exécution.
- 1753** L'ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE prévoit au Chapitre 5 relatif aux « Recours contre la sentence arbitrale qu'il » n'est recevable que dans les cas suivants :
- si le Tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

américain (*Federal Arbitration Act*). Reprenant les dispositions CNUDCI, la législation américaine admet le recours en annulation seulement pour des raisons très précises¹⁷⁵⁴ énumérées à la section 10 (a) FAA, 9 U.S. Code : en vertu de celui-ci, la sentence arbitrale ne peut être remise en question que pour des entraves graves, tenant soit à la personne de l'arbitre (corruption fraude ou autres moyens inappropriés)¹⁷⁵⁵ soit à la manière de mener la procédure (dont la constitution irrégulière du tribunal arbitral, le refus d'audience ou encore l'excès de pouvoir)¹⁷⁵⁶.

D'autres législations adoptent des dispositions plus étendues: par exemple, le droit français prévoit à l'article 1492 du Code de procédure civile davantage de cas d'ouverture que le droit américain. Le droit français permet ainsi d'introduire un recours lorsque « le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent » (alinéa 1), « a été irrégulièrement constitué » (alinéa 2) ou « a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée » (alinéa 3). Le législateur sanctionne également la sentence lorsque « le principe de la contradiction n'a pas été respecté » (alinéa 4),

-
- si le Tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
 - si le Tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;
 - si le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
 - si le Tribunal arbitral a violé une règle d'ordre public international des Etats signataires du Traité.
 - si la sentence arbitrale n'est pas motivée » (Article 26).

1754 J. HARRIS, et L.R. MOELMANN et American Bar Association and J. D. FERRUCCI, « Tort and Insurance Practice Section, The Law of Performance Bonds », page 252 : « as a general position, an arbitrator's ruling is, for all practical purposes, virtually unreviewable on the merits. The Federal Arbitration Act and the typical state statutes specify very narrow grounds for judicial vacatur of an award. The federal statute, for example, permits a court to vacate an award where the award was procured by corruption, fraud or undue means; where there was evident partiality or corruption of the arbitrators; where a reasoned postponement of hearings was not granted; where material evidence was not heard; where the arbitrator engaged in prejudicial misbehaviour; or where the arbitrators exceeded their powers or failed to render a mutual, final and definite award upon the subject matter submitted. Many parties who were disappointed with an arbitrator's decision on the merits have tried to clothe their objection in the guise of one of the statutory grounds; they have usually failed ».

1755 Section 10(a) du *Federal Arbitration Act* (FAA), §9 U.S. Code : « Same; vacation; grounds; rehearing
(a) In any of the following cases the United States court in and for the district wherein the award was made may make an order vacating the award upon the application of any party to the arbitration—
(1) where the award was procured by corruption, fraud, or undue means;
(2) where there was evident partiality or corruption in the arbitrators, or either of them ».

1756 Section 10 (a) (3) FAA: « where the arbitrators were guilty of misconduct in refusing to postpone the hearing, upon sufficient cause shown, or in refusing to hear evidence pertinent and material to the controversy; or of any other misbehavior by which the rights of any party have been prejudiced » et (a) (4) « where the arbitrators exceeded their powers, or so imperfectly executed them that a mutual, final, and definite award upon the subject matter submitted was not made ».

lorsqu'elle « est contraire à l'ordre public » (alinéa 5) ou « n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix » (alinéa 6)¹⁷⁵⁷.

Le point commun entre les rédactions française et américaine se situe à l'alinéa 4 de l'article 1492 du Code de procédure civile, relatif au principe de contradiction, puisque les deux législations tirent des conséquences de la violation du principe du contradictoire par l'arbitre. L'on retrouve également dans les deux législations la sanction de l'incompétence de l'arbitre, prévue à l'alinéa 1 de l'article 1492 du Code de procédure civile et qui figure de manière plus nuancée dans le FAA, puisqu'elle est visée à la Section 10 (a) (4) dans le paragraphe relatif à la sanction de l'excès de pouvoir de l'arbitre.

Outre ces éléments communs, le législateur français ajoute avec l'alinéa 3 de l'article 1492 du Code de procédure civile un cas d'ouverture supplémentaire au droit américain, puisqu'il permet de former un recours contre la procédure dans laquelle l'arbitre n'aurait pas respecté sa mission. Cette rédaction évasive a fait l'objet d'une discussion en doctrine : selon Emmanuel GAILLARD, une interprétation laxiste de cette disposition autoriserait à écarter la sentence dès lors que l'arbitre ne respecte pas une règle, même mineure¹⁷⁵⁸. Mais la pratique juridictionnelle balaie cette inquiétude en adoptant une interprétation restrictive de ces dispositions¹⁷⁵⁹.

Les mêmes latitudes d'interprétation ont inquiété la doctrine au sujet de la notion d'« ordre public international » figurant au 5^{ème} alinéa de l'article 1492. Il prévoit que « le recours en annulation n'est ouvert que si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international ». En pratique, la jurisprudence française reconnaît l'exigence de l'ordre public procédural¹⁷⁶⁰. La Cour de cassation définit ce concept dans l'arrêt *ETAP c. Société Internationale Entreprises* comme étant

¹⁷⁵⁷ Issu du Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011, art. 2.

¹⁷⁵⁸ Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD, B. GOLDMAN, « International Commercial Arbitration », Edited by Emmanuel Gaillard and John Savages, Kluwer Law International, 1999, p. 937, voir aussi: « Collected courses of the Hague Academy of International Law », Pays-Bas, Hachette, 2008, page 193.

¹⁷⁵⁹ CA PARIS, 12 mars 1985, *Intrafor Cofor c. Gagnant*, 1985, Rev Arb 299, note E. LOQUIN.

¹⁷⁶⁰ Voir en ce sens CA PARIS 27 nov 1987, *CCM SULZER c. SOMAGEC*, 1989, rev arb, page 62.

« l'ensemble de règles sans le respect desquelles on ne peut rendre un jugement équitable. Sont donc considérées comme règles fondamentales de la procédure, celles relatives au droit de la défense et qui permettent à chaque partie au procès de présenter ses arguments et ses preuves et de discuter ceux de la partie adverse »¹⁷⁶¹.

Par conséquent, seule la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est examinée par le juge de l'annulation au regard de la compatibilité de sa solution avec cet ordre public. Son contrôle se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée mais l'application des règles de droit par l'arbitre au fond du litige échappe au contrôle du juge de l'annulation¹⁷⁶².

Cette définition rapproche la notion d'« ordre public », qui n'est pas connue en droit américain, à la conception de « *due process* », concernant le respect de l'ensemble des exigences de l'article (a) de la section 10, décrivant le procès équitable (« *due process* »). Plus précisément, cette notion est définie par la jurisprudence américaine comme « le droit d'être entendu au moment approprié de la procédure et d'une manière pertinente »¹⁷⁶³.

Les dispositions précitées soulignent l'objectif des législations internationales et nationales de maintenir la validité de l'arbitrage tant qu'il ne heurte pas de manière outrancière les droits des parties. C'est dans cette volonté que s'inscrit le décret du 13 janvier 2011 posant deux règles relatives à la loyauté procédurale.

Premièrement, l'article 1466 prévoit que « la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir ».

En deuxième lieu, l'article 1483 alinéa 2 du Code de procédure civile permet de régulariser la sentence en cas de violation de certaines règles de forme¹⁷⁶⁴. L'objectif

¹⁷⁶¹ S. BOSTANJI, F. HORCHANI, S. MANCIAUX, « Le juge et l'arbitre », Editions A. Pedone, 2014, page 210.

¹⁷⁶² Cass. 1^{ère} civ., 11 mars 2009, pourvoi n°08-12149, BICC n°706 du 15 juillet 2009.

¹⁷⁶³ *Ukrvneshprom State Foreign Economic Enterprise vs. Tradeway, Inc*, n°95 Civ 10278 (RPP), SDNY Mars 11 1996, « the opportunity to be heard at a meaningful time and in a meaningful manner », cité par E. GAILLARD, « Thereview of international arbitral awards », IAI series n°6, E. Gaillard Ed. 2010, page 44.

¹⁷⁶⁴ Article 1483 alinéa 2 du Code de procédure civile: « Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ».

des deux législations est de ne pas annuler la sentence arbitrale lorsqu'elle comporte des irrégularités susceptibles d'être corrigées.

A l'inverse, le juge annule la sentence en cas d'irrégularités irrémédiables, qui nécessitent une révision au fond pour laquelle le juge n'est pas compétent. Ainsi, la décision d'annuler une sentence arbitrale est lourde, se justifiant par la seule nécessité de juger l'affaire à nouveau par le collège d'arbitrage, puisque la clause compromissoire demeure valable.

Le régime des mécanismes de recours décrits précédemment nous amène à considérer qu'ils constituent un modèle à partir duquel les auteurs de la nouvelle procédure unifiée pourraient déterminer les cas d'ouverture de la procédure de recours à créer.

B) Les cas d'ouverture de la procédure de recours interne

Pour définir les cas d'ouverture de la procédure de recours, il convient de s'inspirer de la loi-type CNUDCI et des dispositions législatives du droit français et américain. Nous proposons de mettre en place une procédure de recours en annulation pouvant être introduite par les parties en cas de litige portant sur une question de droit inédite (1), lorsque la décision donne une interprétation erronée des principes directeurs (2) ou pour dénoncer une décision entachée d'irrégularités procédurales (3).

1) La question de droit inédite

L'objectif de la réforme est d'unifier le contentieux de la nouvelle procédure. Ainsi, nous suggérons de constituer les décisions de fond portant sur des questions de droit n'ayant jusqu'alors pas été débattues en un cas d'ouverture pour la procédure de recours. Ce cas d'ouverture est important pour que la partie, dont la conception de droit a été rejetée, puisse la présenter une nouvelle fois devant un collège de recours. De même, le fait que l'expert adopte la définition d'une des parties n'exclut pas que dans une affaire ultérieure, un autre expert revienne sur la conception juridique précédemment dégagée pour la renverser. Ainsi, la question de droit inédite est une source d'insécurité juridique qui doit être supprimée par le collège de recours.

A l'issue de la procédure de recours, l'expert tranche parmi les deux perceptions juridiques opposées pour valider une seule et créer un système de précédents fiable et cohérent. De cette manière, le recours doit servir à assurer la cohérence de la jurisprudence de la nouvelle procédure unifiée. D'ailleurs, J. HÖRNLE milite pour un recours unique avec seulement un cas d'ouverture, exclusivement réservé aux affaires posant une question de droit inédite et excluant tout autre cas d'ouverture¹⁷⁶⁵.

Cependant nous ne partageons pas cet avis : en dehors de l'unification du contentieux, la procédure de recours doit poursuivre d'autres objectifs, tel de dissuader les experts de rendre des décisions incompatibles avec les principes directeurs.

Ainsi, la procédure de recours doit être ouverte à toute partie justifiant d'une violation des principes UDRP par la décision attaquée.

2) L'interprétation erronée des principes directeurs

En dehors de la question concernant un flou juridique, les avis des experts peuvent diverger quant à l'interprétation des principes directeurs.

C'est l'hypothèse d'une décision contraire à une jurisprudence pourtant conforme aux principes directeurs. En décidant d'abandonner cette jurisprudence et d'adopter une autre approche, l'expert peut dénaturer les principes directeurs, basculant dans l'excès de pouvoir, constituant un cas d'ouverture de la procédure de recours pour l'arbitrage prévu dans la loi-type CNUDCI.

Dans le cadre de la nouvelle procédure unifiée, ce cas d'ouverture est d'autant plus important que les rédacteurs UDRP auraient travaillé sur la rédaction claire des principes pour que le rôle de l'expert soit de les appliquer. Pour cette raison, Erich SCHWEIGHOFER¹⁷⁶⁶ propose d'élargir la procédure de recours aux autres cas de

¹⁷⁶⁵ J. HÖRNLE, « The Uniform Domain Name Dispute Resolution Procedure: Is Too Much Of a Good Thing A Bad Thing ? », *SMU Science and Technology Law Review*, Été 2008, point 278: « On the other hand, an appeal procedure is apt to lead to delay and an increase of costs. One remedy might be to make appeals subject to a leave requirement, where leave is given only if the case raises new important issues for the development of a consistent UDRP law, and the outcome of a case depends on the interpretation of the UDRP ».

¹⁷⁶⁶ E. SCHWEIGHOFER, « A review of the Uniform Dispute Resolution Policy of the Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers », *Austrian review of international and european law*, volume 6, 2001, page 121.

recours prévus dans la loi-type CNUDCI, comme par exemple les irrégularités procédurales, qui visent les formalités de la nouvelle procédure unifiée.

3) Les irrégularités procédurales

Certaines irrégularités procédurales ne doivent pas constituer des cas d'ouverture, puisque leur ratification ne nécessite pas la revue complète de la sentence. Il s'agit d'irrégularités n'influant pas sur l'issue de la procédure, comme des formalités, tels la date, le nom des arbitres ou d'autres éléments. Tant qu'elles n'affectent pas le contenu de la sentence, ces irrégularités doivent, dans l'intérêt des parties, être considérées comme minimales et pouvoir être rectifiées sans que la sentence n'encoure la nullité.

A l'inverse, d'autres irrégularités procédurales peuvent avoir un impact important sur le bien-fondé de la sentence. Il s'agit notamment celles touchant aux obligations procédurales du centre de règlement de litiges, qui sont énumérées au point 2 (a) des règles d'application UDRP¹⁷⁶⁷.

Ces règles concernent par exemple les formalités de notification de la plainte UDRP, qui doit parvenir au défendeur par voie électronique et postale. Il est en effet nécessaire de prévoir que cette irrégularité procédurale constitue un cas d'ouverture, puisque le

1767 Point 2 (a) des règles d'application UDRP : Lors de la transmission d'une plainte au défendeur par voie électronique, y compris les annexes, le fournisseur sera responsable d'utiliser tous les moyens raisonnablement disponibles afin d'en notifier le défendeur de façon effective. L'accomplissement de la présente notification ou l'emploi des mesures suivantes pour y parvenir, l'acquitteront de cette responsabilité :

(i) envoyer une notification écrite de la plainte à toutes les adresses postales et numéros de télécopieur (A) mentionnés parmi les données d'enregistrement de nom de domaine dans la base de données Whois du bureau d'enregistrement pour le titulaire du nom de domaine enregistré, et (B) fournis par le bureau d'enregistrement au fournisseur pour la facturation de l'enregistrement ; et

(ii) envoyer la plainte, y compris les annexes, sous format électronique par e-mail :

(A) aux adresses de courrier électronique des contacts techniques, administratifs et de facturation ;

(B) à `postmaster@<le nom de domaine contesté>`; et

(C) si le nom de domaine (ou « www. » suivi du nom de domaine) correspond à une page web active (autre qu'une page générique dont le fournisseur conclut qu'elle est gérée par un bureau d'enregistrement ou un ISP pour le parking de noms de domaines enregistrés par plusieurs titulaires de nom de domaine), à toute adresse e-mail indiquée ou figurant comme lien sur la page web mentionnée ; et

(iii) envoyer la plainte, y compris les annexes, à toute adresse e-mail à laquelle le défendeur a notifié le fournisseur préféré et, dans la mesure du possible, à toutes les autres adresses e-mail communiquées au fournisseur par le plaignant conformément au paragraphe 3(b)(v).

registrant n'ayant pas pu prendre connaissance de la plainte formée contre lui, ne pourra pas préparer sa défense ni participer à la procédure.

Outre l'hypothèse de la notification irrégulière de la plainte, nous proposons également d'ouvrir la procédure de recours aux cas d'irrégularités dans la constitution du panel décisionnel ou pour sanctionner le comportement des experts.

En effet, un panel décisionnel irrégulièrement constitué doit permettre aux parties de demander la revue de la décision. De même, il est nécessaire que la conduite inappropriée d'un expert, comme le fait de refuser d'accorder au registrant un délai supplémentaire pour formuler la réponse alors que cette demande est justifiée, soit être un cas d'ouverture, puisque cette décision change le cours de la procédure en ce qu'elle empêche le registrant de présenter des éléments ayant pu être déterminants pour l'issue du litige.

Ainsi, les cas d'ouverture précités permettraient d'accéder à la procédure de recours dont il convient de définir le déroulement.

C) Le déroulement de la procédure de recours interne

Afin de contrôler l'afflux des demandes, l'introduction du recours doit être enfermée dans un délai (1) et soumise à l'analyse préalable de la recevabilité du recours (2). Ce n'est qu'après ces deux étapes que la demande est transmise au collège de recours (3).

1) Le délai pour introduire la procédure de recours

Afin d'assurer la sécurité juridique des parties, il est nécessaire de prévoir un délai de prescription pour introduire le recours. L'idée est de s'inspirer des dispositions des procédures d'appel existantes. Ainsi, l'article 10.3 (h) du règlement belge prévoit que chaque partie a le droit de faire appel d'une décision dans un délai de 14 jours à compter de sa notification¹⁷⁶⁸. Un délai plus court, de 10 jours suivant la notification de la

¹⁷⁶⁸ Article 10.3 (h) des conditions générales d'enregistrement des noms de domaine .be, Version 6.1, le 6 avril 2018, (applicable dès le 25 mai 2018), consulté sur https://assets.dnsbelgium.be/attachment/Enduser_Terms_and_Conditions_fr_v6.1_0.pdf : « Si le Tiers Décideur décide que

décision aux parties, est prévu par les règles DRS¹⁷⁶⁹. Ce délai nous semble suffisant, dans la mesure où l'auteur du recours peut facilement identifier les points de la décision qu'il souhaite contester et qu'il lui est proscrit de présenter de nouveaux éléments. Cette interdiction est pertinente pour assurer la concentration des moyens, c'est-à-dire pour imposer aux parties de présenter tous les arguments et preuves dès la première instance afin de régler le litige lors de celle-ci.

Ainsi, la procédure de recours est destinée à remédier aux erreurs de procédure ou d'interprétations commises par les experts lors de la procédure initiale, mais ne doit pas être un prétexte pour rejurer l'affaire à la lumière d'éléments n'ayant pas été présentés lors de la procédure initiale.

Nous pouvons espérer que ces restrictions, auxquelles s'ajoute la mise en place d'un examen préalable de la demande, permettent de limiter le nombre de recours.

2) L'analyse préalable de la recevabilité du recours par un examinateur unique

Les registres ayant mis en place une procédure d'appel prennent des dispositions particulières pour limiter le nombre de recours. Ainsi est-il de la procédure DRS imposant à l'appelant de payer des frais de procédure non remboursables de 3000 Livres Sterling¹⁷⁷⁰.

Nous notons qu'en pratique, cette condition ne réduit pas les demandes infondées, puisque les sociétés disposant d'une trésorerie importante intentent un recours alors que leurs chances de succès sont minimes. A l'inverse, les personnes privées à

l'enregistrement du nom de domaine doit être annulé ou transféré, DNS Belgium exécutera cette décision 14 jours après avoir été informée par l'organisme de règlement des litiges de la décision du Tiers Décideur à moins que le détenteur n'ait pas entamé dans ce délai la procédure d'appel de la résolution des litiges. Ce délai d'appel est également une date d'échéance. Si le détenteur a fait l'appel à temps, DNS Belgium ne prendra aucune autre mesure (et gardera le nom de domaine "on hold") tant que la procédure d'appel sera en cours ».

1769 Article 17 (c) (1) des règles DRS, consultées sur http://nominet-prod.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/11/DRS_Procedure.pdf.

1770 L'article 18 (a) (1) des règles DRS, consultées sur http://nominet-prod.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/11/DRS_Procedure.pdf, et plus particulièrement concernant les frais, voir <http://registrars.nominet.uk/namespace/uk/registration-and-domain-management/new-registrars/fees/fee-schedule>.

ressources plus limitées, sont dissuadées d'intenter la procédure d'appel même en cas de chances de succès importantes puisque les frais d'appel ne sont pas remboursables. Nous constatons par conséquent que les frais de procédure élevés ne permettent pas de réguler l'afflux de demandes infondées, il est donc nécessaire de mettre en place un examen préalable basé sur l'analyse des chances de succès de la demande. Une telle solution existe déjà dans le *Keyword Dispute Resolution Policy Model* applicable aux litiges relatifs aux adresses mails personnalisées gérées par le registre *RealNames*¹⁷⁷¹. Aux termes de cette procédure, il appartenait à l'auteur du recours de démontrer une « injustice manifeste »¹⁷⁷² pour que la demande passe l'étape du test préalable et soit examinée au fond. Pour Patrick KELLEY, il est utile d'inclure ces dispositions et conditionner la procédure de recours par un examen préalable, dont l'objectif est d'éviter l'encombrement du mécanisme de recours¹⁷⁷³. S'inspirant de ces réflexions, nous proposons de mettre en place un examen préalable de toutes les demandes de recours.

En pratique, nous suggérons que cet examen préalable soit conduit par un examinateur choisi selon un système de rotation. Une fois l'expert désigné, l'auteur du recours lui adresse un mémoire de 500 mots dans lequel il expose les motifs de sa demande. Nous considérons qu'un délai de deux jours ouvrés est suffisant pour l'expert chargé d'examiner l'admissibilité de la requête de recours, puisque l'analyse se limite à vérifier si le recours est fondé sur un des cas d'ouverture prévus dans la procédure et si les arguments du requérant ont une probabilité d'être accueillis.

1771 Plus concrètement, ce service de règlement des litiges est relatif aux mots clés. Les systèmes à mots clés sont des systèmes technologiques grâce auxquels un terme (dit « mot clé ») est relié à un URL ou une adresse électronique. En entrant un mot clé dans un logiciel spécifique installé sur son ordinateur (ou, selon le système à mots clés considéré, dans un navigateur), l'utilisateur accède à l'URL ou à l'adresse électronique associés à ce mot clé.

1772 *manifest injustice*.

1773 P. KELLEY, « Emerging Patterns in Arbitration Under the Uniform DomainName Dispute-Resolution Policy », Berkeley Technology Law Journal, Vol. 17, N° 1, Annual Review of Law and Technology (2002), pages 22, consulté sur https://www.law.berkeley.edu/files/bclt_AnnualReview_Emerging_Final.pdf : « The appellant would bear the burden of showing that his case warrants an appeal, and would submit a petition for review to a preliminary appellate review board that would determine whether the case meets either of the requirements for appellate review ».

En effet, ce n'est pas l'évidence qui est recherchée mais seulement une probabilité, afin de ne pas préjuger l'issue de la procédure de recours. Ainsi, l'analyse préalable sert à écarter des recours qui n'ont à l'évidence aucune chance d'aboutir.

En ce qui concerne les frais de procédure, nous proposons de les répartir de la manière suivante : d'abord, l'auteur du recours doit s'acquitter des frais correspondants à l'examen préalable pour que la recevabilité de son recours soit examinée. En cas de rejet de la demande, le requérant peut bénéficier de la restitution des frais. Cette solution a l'avantage de permettre au registrant de vérifier que la procédure initiale ait été conduite conformément aux principes directeurs.

Mais pour limiter l'afflux de demandes, les principes directeurs doivent sanctionner les demandes abusives : un auteur ayant formulé plus de trois demandes de recours rejetées en deux ans, n'aurait plus accès à la procédure de recours pendant deux ans à partir de la date de refus de la troisième demande rejetée. Cette disposition éviterait des demandes dilatoires, dont l'unique objectif est de retarder l'exécution d'une décision de transfert.

A l'inverse, l'examen préalable concluant à l'admissibilité de la demande, permet au requérant de poursuivre son recours, désormais examiné par le collège décisionnel.

3) L'examen du recours par un collège décisionnel

Dès lors que la demande a passé l'étape de l'examen préalable, elle est transférée au collège de recours, dont il est nécessaire de déterminer le mode de composition (a) et de sélection (b). De même, la question de la répartition des frais de la procédure de recours (c) doit être tranchée par les auteurs des principes directeurs de la nouvelle procédure unifiée.

a) La composition du collège de recours

Nous proposons de transposer dans la nouvelle procédure unifiée les dispositions de la procédure britannique prévoyant un collège d'appel composé de trois arbitres¹⁷⁷⁴. A l'inverse de l'arbitre unique, cette solution permet de créer un débat entre les experts afin que la décision prise reflète l'avis d'au moins deux d'entre eux.

Ainsi, le nombre de trois arbitres assure que la décision soit prise dans un cadre collégial. Il n'est donc pas utile de prévoir plus que trois arbitres car le nombre d'arbitres augmente les coûts de la procédure de recours¹⁷⁷⁵.

Outre la question de la composition, il convient de déterminer la méthode selon laquelle les trois membres du collège arbitral doivent être choisis. Nous proposons que ce choix appartienne à l'institution devant laquelle se déroule la procédure de recours¹⁷⁷⁶.

b) La sélection des experts

En vertu des dispositions proposées, l'institution sélectionne les arbitres à partir d'une liste spécifique, donc distincte des deux listes où figurent les experts de la première instance. Les candidats intégrés dans ce fichier seraient sélectionnés de manière plus stricte que leurs collègues siégeant dans les collèges de première instance.

Parmi les critères de sélection, nous suggérons de faire figurer les expériences professionnelles, la capacité d'analyse ainsi que l'impartialité du candidat pressenti quant au sujet du litige. Les éléments précités garantissent que les arbitres choisis remplissent leur mission d'unifier le contentieux autour du respect des principes directeurs et de leur téléologie, qui est la sanction de comportements malveillants en lien avec les noms de domaine.

¹⁷⁷⁴ Paragraphe 8 de la DRS Procedure Nominet, consulté sur <http://www.nominet.uk/disputes/when-use-drs/policy-and-procedure/drs-procedure>.

¹⁷⁷⁵ Voir *a contrario* la suggestion de P. KELLEY, « Emerging Patterns in Arbitration Under the Uniform DomainName Dispute-Resolution Policy », Berkeley Technology Law Journal, Vol. 17, No. 1, Annual Review of Law and Technology (2002), pages 24, consulté sur https://www.law.berkeley.edu/files/bclt_AnnualReview_Emerging_Final.pdf, proposant d'instaurer des collèges d'appel de cinq members: « ICANN would field a board of ten panelists that would be divided into two groups of five to hear appeals ».

¹⁷⁷⁶ Cette solution exclut donc que les parties participent à la nomination des arbitres.

Le professionnalisme et le savoir-faire juridique garantis par l'application de ces critères peuvent être revendiqués par des juristes de divers profils, comme le note Patrick KELLEY. Il propose de sélectionner comme experts dans la procédure de recours des juges à la retraite, des praticiens et d'autres professionnels de branches juridiques, dont les profils correspondent en grande partie à ceux des arbitres choisis en première instance¹⁷⁷⁷.

Il serait toutefois indispensable qu'outre ces candidats issus de professions juridiques, la liste comporte d'autres profils. C'est également l'avis de Michael FROOMKIN, qui conseille de sélectionner des experts provenant d'autres branches que juridiques et d'exclure les avocats spécialistes en droit de marques du fait de leurs préjugés envers les registrants¹⁷⁷⁸.

Cette exclusion nous semble justifiée à l'égard du rapport qu'entretiennent ces avocats avec le sujet du litige. Habités à défendre les titulaires de droits de marque contre des registrants malveillants, leur réflexe est de rechercher les points caractérisant le cybersquatteur en omettant de vérifier s'il ne s'agit pas d'un registrant de bonne foi. De ce fait, ils ont tendance à accorder plus facilement le transfert du nom de domaine et ne correspondent pas à l'idéal d'impartialité recherché pour le profil du candidat à siéger dans un collège de recours.

Suite à cette analyse, nous proposons de modifier le profil des experts UDRP et particulièrement ceux éligibles à siéger dans les collèges de recours. La mission de ces derniers étant d'unifier la jurisprudence UDRP, la diversification des profils s'impose. La raison est celle évoquée précédemment, tenant à une certaine automaticité observée chez les avocats en droit de marques à condamner le registrant. Ce fait est dû à leur habitude professionnelle de défendre les requérant, titulaire de droit de marque. La

1777 P. KELLEY, « Emerging Patterns in Arbitration Under the Uniform DomainName Dispute-Resolution Policy », Berkeley Technology Law Journal, Vol. 17, No. 1, Annual Review of Law and Technology (2002), pages 181-204, (page 24 de l'article), consulté sur https://www.law.berkeley.edu/files/bclt_AnnualReview_Emerging_Final.pdf: « the (...) arbitrators participating in the appellate process would primarily be retired judges, academics, and practitioners, creating a staff of arbitrators at the appellate level with similar qualifications to those serving on the Panel ».

1778 « ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy - Causes and (Partial) Cures », page 46, consulté sur <http://www.law.miami.edu/~froomkin/articles/udrp.pdf>.

difficulté qu'éprouvent les représentants de cette profession de se détacher de cette vision impose de sélectionner, en plus des avocats spécialisés, des représentants d'autres professions qui apporteraient une vision plus polymorphe des litiges. Dans un collège de recours composé de professionnels de divers bords, le débat autour d'une notion s'engagerait et amènerait à la confrontation des points de vue. Celle-ci n'existe pas en UDRP qui, même en réunissant un collège composé de trois experts, amène souvent à la confirmation d'une analysée cristallisée autour des droits du requérant.

Concrètement, nous proposons de sélectionner comme candidats pour siéger dans le collège de recours, en plus des avocats spécialisés, des universitaires ainsi que les professionnels d'autres branches. Quant aux universitaires, ce choix se justifie par leur vocation professionnelle de contribuer à la recherche et insuffler des évolutions législatives qui donnent une voix aux besoins des justiciables. Leur esprit d'analyse permet d'espérer des solutions conformes aux besoins des parties et de l'esprit des principes directeurs. De même, nous proposons d'élire dans les collèges de recours des professionnels provenant d'autres branches, comme l'informatique. Ces profils ont également l'avantage de garantir l'impartialité et la compréhension technique du litige, étant des composantes aussi importantes que la maîtrise des aspects juridiques.

Une fois le collège d'appel nommé, les experts disposeraient de 20 jours ouvrés pour se prononcer sur les allégations de l'auteur du recours. L'issue de cet examen détermine si la décision initiale est maintenue ou supprimée, ce qui conditionne également la répartition des frais.

c) La répartition des frais

La doctrine envisage plusieurs solutions pour financer la procédure de recours, ainsi J. HÖRNLE propose de prélever sur chaque enregistrement de nom de domaine une taxe¹⁷⁷⁹. Selon nous, il est préférable que les parties financent elles-mêmes la procédure

¹⁷⁷⁹ J. HÖRNLE, « THE UNIFORM DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION PROCEDURE: IS TOO MUCH OF A GOOD THING A BAD THING ? », SMU Science and Technology Law Review, Été 2008 point 278: « Another way to manage the costs would be through a special fee imposed on the appellant, as well as either a small fee imposed on each domain name registration or an appeal fee added to each UDRP case ».

de recours : cette solution évite d'augmenter les frais d'enregistrement des noms de domaine. Cependant, il n'est pas non plus équitable que l'auteur du recours supporte l'intégralité des frais. En s'orientant aux grilles de frais prévues par les centres de règlement de litiges, il est à constater qu'ils s'élèvent à plus de 3500 euros par procédure de recours. Par exemple, le centre de règlement de litiges NOMINET fixe les frais de sa procédure de recours à £3,000¹⁷⁸⁰ alors qu'ils s'élèvent à 4.050 € auprès du centre belge¹⁷⁸¹.

Ainsi, nous proposerons de fixer les frais de la procédure de recours à 3500 € et de prévoir que le requérant à la procédure de recours les avance. Il paie d'abord 300 € correspondant à l'examen préalable et, après que sa demande ait passé cette étape, s'acquitte du reste des frais, soit 3200 €, pour que la demande soit examinée par le collège de recours.

Lorsqu'elle est accueillie, nous proposons que la décision de recours se substitue à la décision initiale et le défendeur à la procédure de recours règle l'intégralité des frais de recours. A l'inverse, les frais payés par l'auteur du recours restent définitivement à sa charge lorsque la demande est rejetée et la décision initiale maintenue.

Nous proposons qu'une fois le recours interne épuisé, le requérant puisse exceptionnellement conserver la possibilité d'agir devant les tribunaux étatiques au titre d'un recours externe.

§2 Le recours externe devant les tribunaux étatiques

La rédaction actuelle prévoit à l'article 4 (k) des principes directeurs la possibilité pour les parties de recourir aux tribunaux étatiques à n'importe quel moment de la procédure et sans motif particulier. Ces dispositions trouvent leur origine dans le fait qu'il s'agit de la seule procédure de recours possible. Cependant, avec la mise en place d'un recours interne proposé dans le paragraphe précédent, cette option doit être reformée.

¹⁷⁸⁰ Point 21 (e) des règles DRS, consultée sur https://media.nominet.uk/wp-content/uploads/2015/08/30367_DRSProcedure_version3.pdf.

¹⁷⁸¹ règlement de litiges NOMINET consulté sur <http://www.cepani.be/fr/noms-de-domaine-be/r%C3%A8glement-noms-de-domaine-be>, annexe 1.

Ainsi, nous considérons comme indispensable de réserver la procédure de recours externe aux parties dont le recours interne a été rejeté au stade de l'examen préalable (A). En plus de préciser des critères d'examen de ce recours (B), la réforme doit prévoir la possibilité pour le juge de réformer la décision contestée (C).

A) Le cas d'ouverture du recours externe

A l'inverse du recours actuel, intenté indépendamment de la procédure UDRP, la procédure de recours externe que nous proposons de mettre en place, constitue une passerelle entre les principes directeurs, qui sont une forme de justice privée, et le droit étatique.

Pour cette raison, nous suggérons que la procédure de recours externe tienne compte des acquis procéduraux. Elle doit être ouverte aux parties dans l'unique cas où la demande de recours interne est rejetée au stade de l'examen préalable. Ce cas d'ouverture permet l'accès au recours externe lorsque le recours interne a été rejeté au stade de l'examen préalable.

Nous estimons qu'il est important de prévoir qu'en dehors de cette hypothèse, les parties ne puissent pas demander que l'affaire soit examinée par un tribunal étatique puisque la décision au fond ou la décision du recours interne bénéficient de l'autorité de la chose jugée¹⁷⁸². Ainsi, il est important de limiter le délai de recours afin d'assurer la sécurité juridique des parties et limiter les abus de procédure. Le délai le plus approprié étant 10 jours ouvrés après la notification de la décision de rejet de la requête par l'examineur préalable.

B) Les critères d'examen du recours externe

Nous proposons de confier le recours externe valablement initié au tribunal du domicile du requérant. Cette solution a l'avantage de faciliter l'introduction du recours.

¹⁷⁸² Conformément aux dispositions proposées dans le Chapitre 3, Section 1 de cet ouvrage.

L'introduction du recours externe fait également surgir la question du fondement juridique appliqué par le juge pour l'examiner. Alors qu'en droit positif les juges, saisis d'un litige relatif aux noms de domaine, appliquent leur droit national pour déterminer les règles applicables à sa résolution, nous proposons de changer ce mode d'analyse.

Aux termes des dispositions de la nouvelle procédure unifiée, le recours devant les tribunaux externes est analysé de la même manière qu'une procédure de recours en annulation contre une sentence arbitrale, à une différence près : nous suggérons que le juge n'applique pas les dispositions nationales mais directement l'article 34, §2 de la loi-type CNUDCI afin d'uniformiser le traitement de la demande de recours externe¹⁷⁸³.

A ce titre, le juge vérifie si les parties ont été informées de la procédure arbitrale ou de la nomination de l'arbitre¹⁷⁸⁴ et s'assure que la constitution du collège de recours soit conforme aux principes directeurs de la nouvelle procédure unifiée¹⁷⁸⁵. Outre la régularité de la constitution du collège, il est important de prévoir que le juge vérifie la décision produite par celui-ci, en s'assurant qu'elle ne se prononce pas sur d'autres questions que celles analysées dans le cadre de la procédure unifiée¹⁷⁸⁶.

Dans l'hypothèse où l'arbitre se prononce sur une question qui ne lui a pas été soumise, le juge annule la sentence pour excès de pouvoir.

En plus de ces critères, nous proposons d'ajouter le respect du principe du contradictoire. En vertu de ce principe, le juge peut accueillir le recours externe dès lors que l'arbitre ayant mené la procédure unifiée n'a pas permis à une des parties de présenter ses arguments ou qu'ils n'aient pas été pris en compte dans la décision des experts.

1783 L'objectif est d'éviter le risque d'un morcellement jurisprudentiel causé par l'application du droit national.

1784 Inspiré de l'article 34, §2 (a) (ii) de la loi Type CNUDCI.

1785 Inspiré de l'article 34, §2 (a) (iv) de la loi Type CNUDCI.

1786 Inspiré de l'article 34, § 2 (a) (iii) de la loi Type CNUDCI. Nous excluons que la vérification porte sur l'arbitrabilité du litige au sens de l'article 34, § 2 (b) et sur l'ordre public, dans la mesure où les litiges soumis à la procédure unifiée portent sur des noms de domaine, une matière par essence arbitrable et que la contrariété à l'ordre public ne peut pas être revendiquée. De même, nous ne reprenons pas la disposition de l'article 34, §2 (a) (i) de la loi Type CNUDCI relative à l'incapacité des parties pour ne pas compliquer davantage la procédure.

A ce titre, le juge peut se prononcer sur la régularité d'un refus d'accorder un délai supplémentaire pour formuler une réponse ou le fait de ne pas considérer certains documents soumis par les parties.

C) La réformation de la décision contestée

En droit positif, la mission du juge est bornée à l'examen des hypothèses figurant dans la loi-type CNUDCI. Ceci tient au fait que le juge de l'annulation ne dispose d'aucun pouvoir de révision au fond de la sentence arbitrale internationale, son contrôle étant limité à la violation flagrante, effective et concrète de l'ordre public international, comme l'énonce, en droit français, l'arrêt *Thalès* de la Cour d'appel de Paris¹⁷⁸⁷.

Cette position est notamment confirmée dans l'arrêt du 12 février 2014 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation¹⁷⁸⁸ jugeant, dans un attendu de principe, que « le juge de l'annulation est juge de la sentence pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique français et non juge de l'affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage ». Dans l'espèce analysée, le recours en annulation tend, en réalité, à une nouvelle instruction au fond de l'affaire. Pour rejeter le recours, la Cour rappelle que le juge de l'annulation est investi de la mission de vérifier si l'arbitre avait correctement appliqué la réglementation, comme le note X. DELPECH¹⁷⁸⁹. Cette position a l'avantage de garantir la non-ingérence du juge dans les affaires des parties conformément à leur volonté.

Cependant, cette solution a l'inconvénient d'allonger les délais de procédure, puisque le juge étatique, ayant validé un recours en annulation, ne peut pas substituer sa décision à celle du tribunal arbitral et doit renvoyer les parties devant celui-ci afin qu'il juge l'affaire à nouveau.

¹⁷⁸⁷ CA Paris, 18 nov. 2004, n° 2002/19606. D. 2005. 3050, obs. T. CLAY ; Rev. crit. DIP 2006. 104, note S. BOLLEE ; RTD com. 2005. 263, obs. E. LOQUIN; voir également Cass. 1ère civ., 4 juin 2008, pourvoi n° 06-15.320, Bull. civ. I, n° 162 ; Dalloz actualité, 6 juin 2008, obs. X. DELPECH. Dans le même sens, Cass. 1ère civ., 11 févr. 2009, pourvoi n° 06-18.746, Bull. civ. I, n° 25 ; Dalloz actualité, 13 févr. 2009, obs. X. DELPECH; D. 2009. 2959.

¹⁷⁸⁸ Cass. 1ère civ., 12 février 2014, pourvoi n° 10-17.076.

¹⁷⁸⁹ Dalloz actualité, 19 février 2014, « Arbitrage international : pas de pouvoir de révision de la sentence par le juge de l'annulation ».

Il ne nous paraît pas adéquat de transposer cette conception à la nouvelle procédure unifiée, puisqu'elle fait surgir plusieurs difficultés : la première concerne les coûts de procédure, dont il conviendrait de déterminer la charge. Faire supporter les coûts d'une deuxième procédure unifiée par les parties risque de les décourager et bousculer leurs prévisions budgétaires quant aux frais de procédure. Inversement, rien ne justifie de mettre ces coûts à la charge de l'Etat du tribunal devant lequel la procédure externe est formée. La seule solution est de faire supporter les frais par l'institution dont la décision a été annulée, ce qui n'est pas aisé à mettre en œuvre.

Outre la question de coûts, le renvoi de l'affaire devant le centre de règlement de litiges pose des problèmes en termes de sécurité juridique pour les parties, qui ne sont pas fixées sur leur sort qu'après une deuxième procédure au fond. Celle-ci n'est pas non plus à l'abri d'une contestation devant le juge étatique, laissant les parties dans l'expectative d'une décision définitive.

Or, l'objectif de la procédure unifiée est d'aboutir à un résultat définitif dans les plus brefs délais en limitant la possibilité de recours.

Pour ces raisons, il convient d'abandonner le principe de la non révision au fond des sentences arbitrales : nous proposons que le juge du recours externe puisse substituer au résultat de la sentence contestée sa propre évaluation ayant l'autorité de la chose jugée pour les parties.

A cette occasion, il détermine également les sanctions, comme le ferait l'expert nommé pour conduire la procédure unifiée.

SECTION 3 Les sanctions prononcées à l'issue de la procédure

Alors que l'actuelle procédure UDRP est destinée à sanctionner le registrant (§1), nous proposons d'ajouter la possibilité de prévoir des sanctions à l'égard du requérant ayant formulé une demande abusive (§2).

§1 Les sanctions prononcées à l'encontre du registrant

Il est nécessaire d'étendre la panoplie de sanctions applicables au registrant (A) ce pourquoi nous proposons de nouvelles dispositions à ce sujet (B).

A) L'étendue des sanctions à l'encontre du registrant

Les principes directeurs prévoient que l'expert puisse ordonner la suppression ou le transfert du nom de domaine, dont l'exécution est assurée par le pouvoir technique de l'ICANN. Inversement, l'expert ne peut pas infliger de sanction financière ou toute autre sorte de condamnation, puisque celles-ci ne peuvent pas être exécutées par les intermédiaires techniques de l'ICANN. En effet, les décisions prises dans le cadre de la procédure UDRP sont le résultat d'un mécanisme de justice privée dont la validité n'est pas reconnue par les organes publics.

De ce fait, ces décisions ne bénéficient ni de l'assistance des tribunaux (pour par exemple ordonner des mesures conservatoires) ni des mécanismes de coercition nécessaires (recours à la force publique).

Ce pouvoir de sanction limité doit être étendu dans l'hypothèse d'une transformation de la procédure privée en procédure arbitrale, mise en place dans le cadre de la nouvelle procédure unifiée. Aux termes de celle-ci, les experts se voient confier des prérogatives attribuées aux arbitres tout en pouvant prononcer des sanctions pécuniaires.

Ainsi, nous prévoyons d'édicter de nouvelles dispositions en vertu desquelles les experts peuvent condamner les parties au paiement de dommages-intérêts et d'en fixer les conditions.

B) Les sanctions

Afin de déterminer dans quelles hypothèses le registrant pourrait être sanctionné, il convient de s'inspirer de la classification des cybersquatteurs, établie par Susan Thomas JOHNSON. Elle prévoit que le registrant cause automatiquement un préjudice

au requérant lorsqu'il correspond à l'un des trois profils de cybersquatteurs¹⁷⁹⁰ : le premier profil est celui du « détracteur », cherchant à obtenir le nom de domaine identique ou très similaire à la marque du requérant, afin de le critiquer ou harceler. Mais les profils les plus répandus sont celui de l'« extorqueur » qui enregistre un nom de domaine correspondant à une marque dans l'objectif d'obtenir un gain financier lors de la revente au titulaire légitime et, enfin, le « Free Rider » cherchant à obtenir le nom de domaine correspondant à une marque pour parasiter sa réputation ou attirer sa clientèle afin d'en tirer un bénéfice. Tous ces profils ont en commun l'intention de nuire au requérant.

Partant de cette classification, nous proposons de retenir une double sanction pour les cybersquatteurs : outre les dommages-intérêts destinés à réparer le dommage subi, il est indispensable de reconnaître aux experts la faculté d'ordonner le paiement de dommages-intérêt punitifs. Alors que les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice sont alloués en cas de dommage effectivement subi, il en va différemment avec les dommages-intérêts punitifs dont l'objectif est de sanctionner le comportement de la partie condamnée.

Ainsi, nous considérons comme étant indispensable que la nouvelle procédure unifiée se dote d'une disposition en vertu de laquelle l'expert puisse compléter sa décision de transfert par la condamnation du registrant à des dommages-intérêts pour compenser le dommage subi par le requérant.

En plus, nous proposons de reconnaître à l'expert la faculté de condamner le registrant à payer des dommages-intérêts punitifs lorsque le registrant incriminé a auparavant été condamné pour cybersquattage et qu'il récidive, ou en cas de circonstances aggravantes¹⁷⁹¹.

Néanmoins, les sommes pouvant être allouées à titre de dommages-intérêts punitifs doivent être encadrées par les principes directeurs afin d'éviter toute dérive de la part des experts. Il s'agit d'établir une grille fixant le montant maximal, que nous proposons

1790 S. THOMAS JOHNSON, « Internet Domain Name and Trademark Disputes: Shifting Paradigms in Intellectual Property », 43 Ariz. L. Rev. 465 (2001), pages 476-483.

1791 Il pourrait notamment s'agir de la volonté du registrant de porter atteinte au commerce du requérant.

de situer à 500€. Elle serait cumulative avec l'hypothèse de récidive : l'expert pourrait condamner le registrant à 300 € de dommages-intérêts punitifs, 500 € en cas de deuxième récidive et 1000 € à partir de la troisième récidive. Ce calcul revient à zéro lorsque le registrant ne se rend pas coupable de cybersquatting pendant 3 ans. Enfin, il est important de prévoir une disposition en vertu de laquelle ces sommes ne sont pas versées au requérant mais directement à l'ICANN.

Mais nous constatons que le registrant peut être victime du requérant lorsque celui-ci abuse de la procédure unifiée. Dans ce cas, il doit, comme le registrant, être sanctionné¹⁷⁹².

§2 L'étendue des sanctions à l'encontre du requérant

A l'heure actuelle, il n'existe aucune mesure destinée à sanctionner le requérant lorsqu'il utilise les principes directeurs pour introduire une demande abusive. Pour cette raison, il est nécessaire de conférer à l'expert le pouvoir de prononcer des sanctions à l'encontre du requérant (A), qui doivent être précisées par les nouvelles dispositions de la procédure unifiée (B).

A) La nécessité des sanctions

La notion de procédure abusive a toujours été reconnue en droit français (1). Elle a inspiré la reconnaissance *du Reverse Domain Name Hijacking* (2), mais en pratique, ses critères trop restrictifs (3) réduisent considérablement sa mise en œuvre, jugée insuffisante (4).

¹⁷⁹² W. CHIK, « Lord of Your Domain, But Master of None: The Need to Harmonize and Recalibrate the Domain Name Regime of Ownership and Control », *International Journal of Law and Information Technology* 16(1):8-72, janv. 2008, page 61: « finally, dispute resolution bodies can and should be empowered to provide a greater diversity of remedies that can be useful to domain name disputes such as interim or permanent measures, like injunctions or specific performance, and damages, including even punitive damages such as the confiscation of fees and the disgorging of profits from ill-gotten gains through the use of the domain name, such as through the act of cybersquatting or typosquatting ».

1) La procédure abusive en droit français

Depuis toujours, le droit français reconnaît la notion d'abus de procédure, autant en matière civile qu'administrative¹⁷⁹³. Alors que le droit interne ne comporte aucune de disposition sanctionnant précisément l'abus de procédure, l'intéressé peut invoquer l'article 48 de l'Accord ADPIC qui prévoit l'indemnisation d'une partie « injustement ou abusivement requise de faire ou de ne pas faire »¹⁷⁹⁴. Ce texte d'application directe est pourtant aussi peu connu qu'utilisé. Le constat est donc que « les tribunaux condamnent rarement des demandeurs pour procédure abusive, dans ces cas ils préfèrent souvent les condamner à payer des sommes importantes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile »¹⁷⁹⁵.

Une des raisons expliquant la réticence des juges à condamner l'abus de procédure tient à la difficulté de déterminer son contenu. L'on comprend aisément que l'abus de procédure ne puisse se déduire du simple échec d'une action en justice. Sinon, le rejet d'une demande conduirait à condamner son auteur pour procédure abusive. Cette automaticité ne serait pas justifiée puisque le rejet d'une demande peut tenir à d'autres raisons que l'abus de procédure.

Il est important de rappeler, en outre, qu'ester en justice est un droit dont la mise en œuvre n'est jamais, en soi, abusive : ce sont des circonstances particulières qui peuvent caractériser l'abus. C'est le cas lorsqu'elles traduisent la volonté du requérant de détourner son droit d'ester en justice de sa vocation initiale, entendue comme le fait de recourir au juge pour qu'il tranche parmi les prétentions des parties.

1793 Ainsi, le Conseil d'État admet depuis longtemps la possibilité de demander des dommages-intérêts pour citation abusive : par ex., CE 25 oct. 1946, *Grossier et Gastu* ; CE 22 déc. 1950, *Barbier* ; CE, sect., 24 oct. 1952, *Combaz, Lebon* 461 ; voir aussi en ce sens, V. HAÏM, Répertoire de contentieux administratif, « Indemnité pour procédure abusive/ Frais de justice », oct. 2019, point 279.

1794 En vertu de l'article 48 de l'Accord ADPIC, intitulé « Indemnisation du défendeur » : « 1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner à une partie à la demande de laquelle des mesures ont été prises et qui a utilisé abusivement des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle d'accorder, à une partie injustement requise de faire ou de ne pas faire, un dédommagement adéquat en réparation du dommage subi du fait d'un tel usage abusif. Les autorités judiciaires seront aussi habilitées à ordonner au requérant de payer les frais du défendeur, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés ».

1795 A.BERTRAND, « Droit d'auteur », Dalloz action, 2010, chapitre 117, point 117.60.

A partir de cette considération théorique, la jurisprudence tente de dégager des indicateurs pratiques, révélateurs de l'abus de procédure. Le plus souvent, les juges le définissent de manière négative lorsqu'ils rejettent la demande reconventionnelle tendant à la condamnation du requérant pour abus de procédure. Par exemple, les juges excluent l'abus de procédure dès lors que la demande de la partie est accueillie, ne serait-ce que partiellement¹⁷⁹⁶. De même, le nombre des procédures introduites ne caractérise pas en soi un abus, dès lors qu'elles ont été nécessaires pour faire reconnaître les droits d'une partie¹⁷⁹⁷.

Lorsqu'il constate l'abus de procédure, le juge se réfère traditionnellement à la « mauvaise foi, une attitude malicieuse, une faute grossière équipollente au dol ou une faute lourde »¹⁷⁹⁸ mais se contente dans certaines hypothèses de la simple faute, souvent désignée de « légèreté blâmable »¹⁷⁹⁹. Il arrive également que « toute faute dans l'exercice des voies de droit (soit) susceptible d'engager la responsabilité de son auteur »¹⁸⁰⁰. Cette jurisprudence s'appuie sur plusieurs points communs qui constituent le mode opératoire de l'auteur de l'abus de procédure : il intente une action sans raison sérieuse¹⁸⁰¹ pour assouvir sa rancune¹⁸⁰², donc pour harceler le défendeur ou pour perturber l'activité d'un concurrent¹⁸⁰³.

1796 Cass. 3ème civ., 27 mai 2008, pourvoi n° 07-12.906.

1797 Cass. 3ème civ., 21 janv. 1998, pourvoi n° 95-19.109.

1798 PH. LE TOURNEAU et M. POUMAREDE, « Droit de la responsabilité et des contrats », 2021-2022, point 2213.154

1799 Ph. LE TOURNEAU et M. POUMAREDE, *op. cit.*, 2213.155.

1800 Cass. 2ème civ., 10 juin 1964, P I, n° 310 ; Cass. 2ème civ., 11 sept. 2008, pourvoi n° 07-18.483, NP, JCP 2009. I. 123, n°5, obs. Ph. STOFFEL-MUNCK.

1801 Plus de 25 ans après les faits : Cass. Req., 11 juin 1890, DP 1891. I. 193 ; CA Paris, 2 juill. 1998, PIBD 1998. III. 555: une action en contrefaçon et en concurrence déloyale engagée de mauvaise foi ; CA Paris, 12 janv. 1999, Gaz. Pal. 1999. Somm. 167 : rappel du critère de l'abus ; CA Paris, 3 avr. 2002, PIBD 2002. III. 493 : intention de nuire ; TGI Paris, 16 oct. 2007, PIBD 2008. III. 15 : action en contrefaçon intentée « avec l'intention de nuire et ce d'autant plus que la procédure avait depuis le début un caractère particulièrement hasardeux » ; Cass. 2ème civ., 16 févr. 1984, pourvoi n° 82-12.399, P II, n° 30.

1802 Cass. com., 4 juill. 1995, n° 93-17.969, P IV, n° 206; Rev. sociétés 1995. 504, obs. P. LE CANNU; D. 1996. 186, note J.-C. HALLOIN ; Cass. com. 20 janv. 1976, pourvoi n° 74-13.921, P IV, n° 26; D. 1976. Somm. 36 : constitue un harcèlement l'utilisation de voies de droit par un employeur, afin de ruiner financièrement et nerveusement le salarié licencié, et l'obliger ainsi à abandonner l'exécution des décisions de justice qui lui ont donné raison.

1803 CA Paris, 2 déc. 1998, PIBD 1999. III. 96. Si elle recèle d'intéressantes précisions, cette jurisprudence demeure casuistique puisque l'abus ne peut être établi que par rapport à une situation d'espèce précise : CA Paris, 7 oct. 1998, PIBD 1999, abus constitué par l'assignation en contrefaçon, alors que la saisie pratiquée n'avait révélé aucun objet contrefaisant, est abusive III. 16; de même pour l'action contre un notaire sans fondement réel, voir CA Paris, 25 janv. 2000, Gaz. Pal.

Ces critères ont été repris par les rédacteurs de la procédure UDRP pour décrire l'abus de procédure portant spécifiquement sur l'UDRP, dénommé RDNH.

2) La reconnaissance du *Reverse Domain Name Hijacking*

A la lecture des principes directeurs UDRP, les rôles de chaque partie semblent attribués à l'avance : le requérant se présente comme la victime du registrant, suspecté d'être un cybersquatteur.

Pourtant, le requérant, loin d'être une victime, peut causer un dommage au registrant en abusant de la procédure. Cette pratique appelée RDNH (*Reverse Domain Name Hijacking*) consiste pour le requérant à demander abusivement le transfert d'un nom de domaine qu'il sait enregistré et utilisé de bonne foi par le registrant¹⁸⁰⁴.

Le plus souvent, les auteurs des demandes abusives sont des entreprises qui, en créant un nouveau produit ou service déjà enregistré comme nom de domaine par un tiers, tentent d'intimider le registrant afin qu'il leur cède ce nom de domaine. Le registrant est contraint de déboursier des frais importants pour qu'un professionnel du droit l'assiste dans le cadre de la procédure, au risque de voir son nom de domaine supprimé ou transféré. En effet, le registrant, accusé de cybersquattage, doit participer à l'UDRP et démontrer qu'il n'a pas enregistré ou utilisé le nom de domaine de mauvaise foi : il s'agit d'un exercice difficile pour un particulier surtout lorsqu'il n'est pas familiarisé avec la procédure et tenu par des délais courts.

Profitant de cette inexpérience du registrant, le requérant introduit une action qu'il sait abusive : elle fait office de stratégie subsidiaire dont la finalité n'est pas de faire valoir un droit légitime mais d'obtenir le transfert du nom de domaine auquel le requérant n'a pas droit.

2000. Pan. 845 ; TGI Paris, 26 janv. 2005, PIBD 2005. III. 299, l'action en justice contre un concurrent se fondant sur des «leures de revendication» de brevets. Pour les voies de recours, voir Cass. 1ère civ, 10 juin 1964, P I, n° 31 ; Cass. com. 23 mai 1977, n° 75-14.804, 75-14.805, P IV, n° 150; RTD civ. 1978. 360, obs. G. DURRY ; CA Paris, 29 juin 2005, PIBD 2005. III. 535 : est abusif le recours de l'appelant, qui ne pouvait pas se méprendre sur l'étendue de ses droits, eu égard à la motivation claire et pertinente du jugement déféré.

1804 En ce sens, FA0403000250232, 28 mai 2004, *Labrada Bodybuilding Nutrition, Inc. vs. Glisson* : « the Policy as a tool to simply wrest the disputed domain name in spite of its knowledge that the Complainant was not entitled to that name and hence had no colorable claim under the Policy ».

La seule sanction de cette pratique figure à l'article 15 (e) des règles de procédure UDRP : « 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 ».

Cette reconnaissance textuelle du RDNH ne précise pour autant pas ses critères. La jurisprudence UDRP s'en est chargée, aboutissant à un résultat trop strict et par conséquent défavorable au registrant.

3) Les critères restrictifs du RDNH

De cette matière très casuistique, les experts UDRP dégagent des critères permettant de caractériser une plainte abusive. A l'instar du droit français, les indices se réfèrent à la mauvaise foi du requérant, comme dans la décision NAF *Max Mara Fashion Group, S.r.l. vs. Ashantiplc Ltd.* Les experts considèrent que le registrant alléguant être victime de RDNH doit prouver la mauvaise foi du requérant, le simple rejet de la demande ne démontre pas son caractère abusif¹⁸⁰⁵.

Cette position est reprise dans l'avis dissident émis par l'un des experts dans l'affaire OMPI, D2016-1208¹⁸⁰⁶: il rappelle qu'une plainte peu motivée ne constitue pas en elle-même une preuve d'abus de procédure. Seule la certitude manifeste que la demande UDRP serait rejetée correspond à la mauvaise foi du requérant¹⁸⁰⁷.

Cette certitude évidente que la plainte ne puisse aboutir ne décourage pas le requérant d'instrumentaliser l'UDRP pour ses besoins malveillants. Il est bien conscient qu'il n'est pas victime de cybersquattage et qu'il n'est pas éligible à la procédure UDRP dont l'objectif est précisément de mettre fin à une situation de cybersquattage. Pour autant, il formule la plainte afin de détourner la procédure UDRP de son objectif licite

¹⁸⁰⁵ FA1208001458069, 4 oct. 2012, *Max Mara Fashion Group, S.r.l. vs. Ashantiplc Ltd.*

¹⁸⁰⁶ OMPI, D2016-1208, *Circus Belgium vs. Domain Administrator, Online Guru Inc*, décision du 5 sept. 2016.

¹⁸⁰⁷ Or en l'espèce le nom de domine incriminé est conforme à la marque du requérant, ce qui rend l'aboutissement de l'action possible ; confirmée par OMPI, D2019-2441, *Advice Group S.P.A. c/ Privacy Administrator, Anonymize, Inc. c. Michele Dinoia, Macrosten LTD*, décision du 2 déc. 2019.

et poursuit son propre objectif malveillant consistant à récupérer le nom de domaine de manière illégitime. C'est le cas lorsque le requérant agit en UDRP suite à l'échec de ses tentatives de rachat du nom de domaine¹⁸⁰⁸ ou lorsqu'il intente une procédure contre un nom de domaine enregistré avant sa marque et dont il sait qu'il est exploité de manière légitime¹⁸⁰⁹. Plus généralement, le fait pour le requérant d'être à la fois conscient du bienfondé de l'enregistrement du nom de domaine et des droits concurrents du registrant constitue une preuve de sa mauvaise foi¹⁸¹⁰.

Ce raisonnement correspond à celui des juges français, caractérisant l'abus de procédure devant un tribunal étatique : ainsi, la procédure est jugée abusive lorsqu'elle est intentée sans raison sérieuse, pour harceler le défendeur ou pour perturber ses activités¹⁸¹¹.

Partant de ce raisonnement, le RDNH est plus facile à constater dans le cadre de noms de domaine courts et peu évocateurs¹⁸¹² ou génériques, dans la mesure où l'atteinte aux droits du requérant paraît encore moins probable que dans le cadre d'un nom de domaine correspondant à une marque distinctive.

1808 OMPI, D2020-1786, *Sahil Gupta c. Michal Lichtma, Administrateur du domaine, Jello, LLC*, décision du 15 sept. 2020. Dans cette espèce, le registrant demande pour le rachat du nom de domaine un prix plus élevé que la somme proposée par le requérant. Ce dernier utilise la procédure UDRP pour faire pression sur le réservataire afin qu'il diminue son prix en échange de l'abandon de la procédure.

1809 Voir en ce sens OMPI, D2020-1786, *op. cit.*, retenant le RDNH contre le requérant qui savait que le nom de domaine était enregistré 15 ans avant la marque du requérant et qu'aucune preuve du fait que le réservataire ait pu viser la marque n'a été apportée.

1810 OMPI, D 2000-1202, *Deutsche Welle vs. DiamondWare Limited*, décision du 2 janvier 2001, opposant deux titulaires de marques. Deux des trois experts UDRP relèvent que le requérant se rend coupable de RDNH puisqu'il est conscient du fait que le registrant ne connaissait pas sa marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine. De plus, ce dernier dispose d'un droit de marque correspondant au nom de domaine et ce fait a été communiqué au requérant.

1811 Voir page 151 de cette thèse.

1812 OMPI, D2019-2925, *Universidad Privada De Madrid (Universidad Alfonso X El Sabio-Uax) vs. Vince Harasymiak, Domain Capital*. Dans ce litige relatif à un nom de domaine composé de trois lettres « uax », qui correspond à l'acronyme de l'université privée de Madrid, la plainte UDRP a été déposée par la requérante après une tentative infructueuse de rachat du nom de domaine. Par conséquent, l'expert constate que la plainte est un moyen pour le requérant d'obtenir le transfert du nom de domaine suite au refus de rachat, ce qui est une démarche caractérisant sa mauvaise foi. Pour l'atteinte aux noms génériques, voir l'affaire OMPI, D2016-1208, *Circus Belgium vs. Domain Administrator, Online Guru Inc.* concernant un nom commun générique en anglais. La même solution est retenue dans l'affaire OMPI, D2019-2441, *Advice Group S.P.A. c/ Privacy Administrator, Anonymize, Inc. vs. Michele Dinoia, Macrosten LTD* : le nom de domaine, utilisé depuis 6 ans, ne fait pas référence au requérant et ne permet pas de croire à un lien entre le nom de domaine et l'activité du requérant, ce qui amène les experts à conclure au RDNH.

Si dans la plupart des affaires l'existence du RDNH est analysée à la demande expresse du registrant, nous recensons une affaire récente dans laquelle l'expert relève l'abus de procédure d'office sans même que le registrant ait participé à la procédure¹⁸¹³.

Nous pouvons donc constater que la jurisprudence UDRP, tout en recelant des précisions importantes, reste casuistique et parfois contradictoire. Elle fait, dans la plupart des décisions, état d'un standard de preuve particulièrement élevé qui n'est pas en adéquation avec les faibles sanctions qu'encourt le requérant reconnu coupable de RDNH.

4) Une sanction insuffisante

Le requérant reconnu coupable de RDNH est déclaré comme tel dans la décision UDRP¹⁸¹⁴, sans qu'une sanction financière ne soit prévue par les principes directeurs. Cette situation est déplorée par M. FROOMKIN¹⁸¹⁵ lorsqu'il constate que le registrant doit intenter une procédure judiciaire pour obtenir un dédommagement. Mais là encore, le juge étatique n'est pas tenu par la décision du panel UDRP.

Conscients que cette manœuvre leur assure de fait l'impunité, les requérants utilisent la procédure UDRP pour récupérer illicitement des noms de domaine¹⁸¹⁶.

Toutefois, les registrants ripostent aux recours abusifs par des demandes en justice, comme dans l'affaire relative au nom de domaine « parvi.org ». Dans cette espèce, le nom de domaine correspondant à une marque de la ville de Paris, est enregistré par une entreprise américaine niant connaître cette marque et affirme son intention d'utiliser le

1813 OMPI, D2019-2441, *op. cit.*, condamnant le requérant pour RDNH alors que le registrant n'a pas participé à la procédure dirigée contre lui. L'expert considère la plainte comme étant déposée dans le seul but de priver le réservataire du nom de domaine. Dans cette espèce, le requérant accuse le défendeur de cybersquatting sans aucune preuve et le nom de domaine, composé de termes génériques, est antérieur au dépôt de marque du requérant.

1814 Paragraphe 16 (b) des Principes directeurs UDRP: « In any event, the portion of any decision determining a complaint to have been brought in bad faith ... shall be published ».

1815 A. M. FROOMKIN, « Comments on ICANN Uniform Dispute Policy », consulté sur <http://personal.law.miami.edu/~amf/icann-udp.htm>.

1816 Comme le note K. BLACKMANA, « THE UNIFORM DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION POLICY: A CHEAPER WAY TO HIJACK DOMAIN NAMES AND SUPPRESS CRITICS », dans 15 Harv. J.L. & Tech. 211, Automne, 2001.

nom de domaine pour promouvoir un site de réseau social. La ville de Paris demande sans succès au registrant de lui transférer le nom de domaine et tente alors une procédure UDRP. La requérante obtient gain de cause puisque l'expert unique considère que le registrant n'avait aucun intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine. Il balaie ainsi l'argument du registrant prétextant le caractère générique du terme « parvi », signifiant « petit » en latin¹⁸¹⁷. De même, l'expert unique reste insensible à l'intention du registrant d'utiliser le nom de domaine en connexion avec des services de réseau social. Ce faisant, il se borne à considérer que le registrant a utilisé le nom de domaine litigieux d'une manière attentatoire aux droits du requérant puisqu'il crée une confusion avec sa marque¹⁸¹⁸.

Suite à la décision de transfert prise par l'expert UDRP, le registrant forme un recours devant la justice américaine pour faire juger qu'il n'a pas enregistré le nom de domaine de mauvaise foi et qu'il est victime de RDNH de la part de la Ville de Paris. Alors qu'elle remporte la procédure UDRP, la Ville de Paris ne participe pas à la procédure judiciaire devant le tribunal américain.

Il adopte dans son jugement par défaut une solution contraire à celle rendue par l'expert UDRP: il reconnaît que le nom de domaine a été licitement enregistré et condamne la Ville de Paris à payer les frais d'avocat de la partie adverse et \$100.000 de dommages-intérêts pour avoir tenté d'obtenir abusivement le transfert du nom de domaine « parvi.org »¹⁸¹⁹.

1817 K. BLACKMANA, *op. cit.*: « The Complainant has established a prima facie case that the Respondent does not have rights or legitimate interests in the disputed domain name. The Respondent's assertion that he registered the domain name for use with a proposed social networking website is not supported by evidence and is not inherently plausible. The Latin word for "small" is not « parvi » ».

1818 OMPI, D2009-1278, *Ville de Paris vs. Jeff Walter*, consulté sur

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-1278.html> : « In addition, the Respondent made settlement of the dispute conditional on the Complainant providing a link to the Respondent's website, a disclaimer of association, and a "preferential privilege" in the event of transfer of the Complainant's domain names. The Respondent's decision to change the intended use of the disputed domain name to a use that could cause confusion with, and disruption to, the Complainant's activities, and the Respondent's demand that the Complainant provide it with an option to acquire the Complainant's domain names, were actions by which the Respondent sought to use its registration of the disputed domain name to derive a benefit from the Complainant's trademark. Given that the disputed domain name is identical to the Complainant's trademark and that the Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name, this Panel is satisfied that those actions were undertaken in bad faith ».

1819 OMPI, D2009-1278, *op. cit.*

Cet exemple jurisprudentiel montre le clivage entre la pratique UDRP, la justice privée et la justice étatique : dans la procédure privée et sommaire qu'est l'UDRP, les experts uniques sont enclins à transférer le nom de domaine litigieux au requérant dès lors que ce dernier peut se prévaloir d'une marque correspondant au nom de domaine. La position du registrant n'est que peu examinée, même lorsqu'il revendique un usage générique et de bonne foi du nom de domaine.

Nous voyons donc que les experts UDRP analysent les arguments avec une tendance pour le transfert du nom de domaine.

A l'inverse, la procédure menée devant la justice étatique, en l'espèce celle de l'Etat de Texas, étudie les arguments des parties pour reconnaître l'existence d'un abus de procédure de la part du requérant qu'elle sanctionne sur le plan pécuniaire.

En proposant de transformer la procédure UDRP en procédure arbitrale, il nous semble nécessaire de transposer cette approche dans les nouvelles dispositions la procédure unifiée.

B) Les sanctions du requérant dans la procédure unifiée

Nous proposons que les principes directeurs de la nouvelle procédure unifiée prévoient que l'expert chargé d'examiner d'un litige détermine non-seulement si le nom de domaine doit être transféré, mais tire également les conséquences du comportement procédural des parties.

Ainsi, l'expert analyse, selon de nouveaux critères d'appréciation (1), l'existence d'un RDNH et sanctionne le requérant (2).

1) Les critères d'appréciation du RDNH

Pour déterminer si le requérant est coupable de RDNH, il est nécessaire d'établir les critères d'appréciation. Nous proposons de considérer la demande du requérant comme abusive dans l'hypothèse où il utilise la procédure pour récupérer un nom de domaine qu'il sait licitement enregistré et exploité.

Pour déterminer cette connaissance, plusieurs méthodes sont proposées par Eberhard RHEIN dans son article « Reverse domain name hijacking : analysis and suggestions ». La première solution est d'assortir le dépôt de plainte d'un dossier établi par le requérant, présentant au collège d'experts les recherches qui l'ont persuadé que le registrant porte atteinte à ses droits. Si ces résultats ne permettent pas de croire raisonnablement à une atteinte des droits du requérant, la plainte sera automatiquement rejetée et déclarée abusive¹⁸²⁰.

Cette méthode nous semble facile à mettre en œuvre car elle est objectivement vérifiable par les experts du collège décisionnel : l'étude du dossier montre le sérieux des recherches entreprises par le requérant et la probabilité d'une atteinte à son droit, à l'origine de sa demande UDRP.

En plus de la méthode précitée, Eberhard RHEIN examine une seconde solution consistant à vérifier l'état d'esprit du requérant : il s'agit de déterminer si le requérant savait au moment du dépôt de plainte que le registrant avait un intérêt légitime à enregistrer ou à utiliser le nom de domaine. Cette méthode est cependant complexe à mettre en œuvre puisqu'elle porte sur la difficile appréciation de l'état d'esprit du requérant, qui n'admet en pratique pas sa mauvaise foi au moment de déposer la plainte¹⁸²¹. Ainsi, cette méthode est difficile à intégrer dans les dispositions de la procédure unifiée, ce pourquoi nous ne la retenons pas.

1820 E. RHEIN, « Reverse Domain Name Hijacking : Analysis and Suggestions », *European intellectual property review* (n°12 - vol. 23, 2001), point 563 : « If the complainant does not take the time to investigate all this, the panel at the WIPO Arbitration and Mediation Center should not take the time either and bother with the complaint. Therefore the complainant must present the panel with a reasonable research that helps the panel determine the respondent's illegitimate interest and the respondent's registration and use of the domain name in bad faith. If he fails to do that his use of the policy must be criticised as bad faith ».

1821 E. RHEIN, *op. cit.*, point 563: « a second approach to determine a bad faith use of the policy is a slight variation of the first approach. Rather than focusing on the complainant's burden of proof, the starting point should be the complainant's actual knowledge: if the complainant knows about the respondent's legitimate rights in respect of the domain name and invokes an administrative proceeding before the arbitration and mediation court anyway, he abuses the proceedings and should therefore be guilty of reverse domain name hijacking. Of course, the complainant's actual knowledge is hard to determine by the panel since very complainant wants to succeed and become the owner of the domain name in question. No complainant will admit or give the panel a hint he knew about the legitimate rights or the legitimate use of the domain name by the respondent. Therefore the second approach does not seem very practical ».

Enfin, Eberhard RHEIN examine une dernière méthode consistant à établir la mauvaise foi du requérant à partir de son comportement malveillant, comme par exemple le fait d'harcéler ou de menacer son adversaire. L'auteur propose d'analyser à ce sujet le comportement du requérant lors de la phase de négociation. Lorsqu'il adresse des lettres de menace au registrant afin de l'intimider et de le forcer à transférer le nom de domaine, le requérant est considéré comme étant de mauvaise foi quand il forme la demande UDRP. En effet, il abuse dans ce cas de la procédure pour obtenir le transfert du nom de domaine en usant de moyens malveillants.

Cependant, Eberhard RHEIN met en relief la différence entre le comportement procédural malveillant et l'abus de la procédure UDRP. Il n'est pas certain qu'un requérant affichant un comportement procédural malveillant lors des négociations soit nécessairement de mauvaise foi au moment de l'introduction de la procédure. Là encore, tout dépend des éléments dont le requérant est conscient, ce qui ramène au deuxième critère, précédemment analysé¹⁸²².

Pour les besoins de la nouvelle procédure unifiée, nous retenons la première approche de l'auteur : afin d'obtenir le transfert du nom de domaine, le requérant doit présenter un dossier avec les éléments démontrant l'enregistrement et l'usage illégitime du nom de domaine par le registrant.

Nous suivons également la proposition d'Eberhard RHEIN d'insérer dans les principes directeurs une définition selon laquelle « la procédure est considérée comme avoir été menée de mauvaise foi lorsque le requérant n'est pas en mesure de présenter des recherches permettant d'établir l'existence des trois éléments mentionnés dans le

¹⁸²² E. RHEIN, *op. cit.*, point 563 : « a third way attempts to directly address the term “bad faith”. A use of the policy in bad faith shall be assumed if the complainant behaves in a “bad manner”. That is, a behaviour that is not justified or acceptable, i.e. harassment or threat. The complainant who attacks the respondent with threatening letters or other ways of harassment in order to make the respondent transfer the domain name and then finally initiates a complaint because he did not succeed with his strategy of threat and harassment should not be allowed to utilise the policy to his benefits. This additional element is easier to prove than the complainant's actual knowledge described before. The respondent could show the panel harassing letters or name witnesses who were addressed with verbal threats, for example. However, this third way is a tool which can be considered in defining a bad faith behaviour but it is not really precise when it comes to defining a use of the policy in bad faith. There is a step or a gap in between the bad faith behaviour and the bad faith use of the policy. A bad faith behaviour before the initiation of a complainant does not necessarily lead to a bad faith use of the policy, or, in other words, why should a bad faith behaviour weeks before the filing of the complaint be a use of the UDRP in bad faith? Maybe the complainant turned from Saul into Paul in the meantime ? ».

paragraphe 4 (a) des principes directeurs »¹⁸²³. Nous partageons l'avis de l'auteur qui considère que cette définition permet de constituer un point d'orientation précis pour les experts en charge d'établir l'existence du RDNH.

Mais aussi précise soit-elle, cette définition ne permet pas de lutter contre le RDNH tant que les auteurs de l'UDRP ne prévoient pas de sanctions efficaces.

2) La sanction du RDNH

Pour dissuader les requérants de former des demandes abusives, nous suivons la proposition d'Eberhard RHEIN d'assortir la condamnation pour RDNH d'une amende. Celle-ci doit être élevée puisque les auteurs de demandes abusives sont le plus souvent des entreprises titulaires de marques. Une amende trop faible ne les dissuade pas de former la demande abusive, puisqu'ils prennent le risque de la payer dans l'espoir de récupérer un nom de domaine dont la valeur excède largement les frais de procédure¹⁸²⁴. La proposition de condamner le requérant coupable de RDNH à payer une pénalité financière conséquente correspond également à l'avis dominant de la doctrine¹⁸²⁵.

1823 E. RHEIN, *op. cit.*, point 563 : « A use of the Policy in bad faith shall be assumed if the Complainant is not able to demonstrate reasonable research regarding the presence of the three elements which are mentioned in Paragraph 4 (a) of the Policy and which the Complainant must prove ».

1824 E. RHEIN, *op. cit.*, point 564 : « a penalty fee which exceeds an amount of several thousand dollars would be adequate for a complainant who is also a trade mark holder in a strong economic situation and therefore less likely to be deterred by an amount too small ». Face à la difficulté de percevoir l'amende à laquelle le requérant est effectivement condamné, l'auteur propose d'organiser la procédure de manière suivante : lors du dépôt de plainte, l'auteur de la demande paierait en plus des frais de procédure une provision sur l'amende. Il avancerait les frais d'une éventuelle amende qui lui seraient restitués à l'issue d'une décision de rejet, *op. cit.*, point 54 : « The process could look like this: Every complainant has to submit the arbitration sum totalling \$1,000 plus an additional \$10,000 « bail » or « bond »; in the case that the complaint is not an abuse of the administrative proceeding the complainant will receive the \$10,000 back--together with the panel's final decision. But if the complainant acts in bad faith the WIPO Arbitration and Mediation Center will keep the bond and transfer it to some charitable institution organised by the U.N. This whole process might look unusual--it could prove successful though. Some prospective complainant might consider the risk of loosing \$10,000 and do his homework well, which is the reasonable research regarding the respondent's legitimate interests, the registration and use of the domain name ».

1825 M. MUELLER, « Comments on the Uniform Dispute Resolution Policy and Procedural Rules, Syracuse University, School of Information Studies », consulté sur <https://archive.icann.org/en/comments-mail/comment-udrp/current/msg00088.html>.

Nous proposons par conséquent que cette pénalité revête une double vocation : elle peut servir à dédommager le registrant pour les frais avancés dans la conduite de la procédure abusivement initiée.

En dehors du volet réparateur, l'amende doit également avoir une vocation dissuasive : nous suggérons d'ajouter au calcul des dommages-intérêts alloués au requérant des dommages-intérêts punitifs. Leur somme forfaitaire serait fixée à 3000 € pouvant, en cas de récidive, être renouvelée afin de condamner le requérant à une amende supplémentaire de 3000 €. Nous proposons qu'après une troisième demande abusive formulée en moins de deux ans, le requérant soit automatiquement interdit de former un recours extra-judiciaire pendant deux ans¹⁸²⁶. Cette interdiction empêchant le requérant d'accéder au système de règlement de litiges est encore plus dissuasive que la condamnation pécuniaire, en ce qu'elle le bannit purement et simplement du mécanisme¹⁸²⁷.

Cette exclusion doit également trouver écho dans le cadre du recrutement des arbitres-experts. En effet, il est essentiel de doter la nouvelle procédure d'une disposition visant à protéger les justiciables contre les mauvaises interprétations. Ainsi, il est utile de mettre en place un mécanisme en vertu duquel l'expert ayant rendu successivement deux décisions infirmées pour dénaturation des principes directeurs lors de la procédure de recours, est suspendu pour un délai de six mois. Dans l'hypothèse où il prendrait dans l'année après la suspension plus de deux décisions infirmées pour la même raison, il encourt la radiation définitive de la liste des experts.

1826 K. BLACKMANA, *op. cit.*, point 421: « specific and significant penalties should be imposed on the complainant in cases where the administrative panel determines that a complaint has been brought in bad faith. This could include: awarding costs and penalty fees to the cleared registrant; maintaining a public list of regular domain name hijackers on an ICANN web site, mandatory consideration of such patterns of abuse in other cases involving the complainant, in a way that might help to prejudice UDRP outcomes against regular hijackers ».

1827 E. RHEIN, *op. cit.*, point 564 : « another suggestion to prevent reverse domain name hijacking is not linked to a financial sanction but to forfeiture: the use of the UDRP in bad faith might result in a loss of the right to use the UDRP for future disputes--at least for some time, i.e. a year. In other words, if you are resentful towards the policy by utilising it for your own improper needs the policy will not support you in future complaints even if those complaints are brought in good faith ».

Il est en effet fondamental de condamner les parties et les experts, dès lors qu'ils se conduisent de manière abusive. Ces condamnations assurent le maintien de l'équilibre procédural.

L'analyse précédemment menée met en relief l'importance de sanctionner l'abus, qu'il soit commis par les parties ou l'arbitre. Une telle sanction garantit non seulement l'équilibre procédural mais également le respect de la téléologie de la procédure UDRP, destinée à sanctionner un comportement abusif du registrant. Par extension, il est naturel et logique de sanctionner le détournement et l'abus de la procédure, qu'il soit commis par le registrant, le requérant ou même l'expert. Plus particulièrement, en cas d'abus de procédure commis par le requérant, nous proposons que l'amende ainsi récoltée serve à rembourser les frais engagés par le registrant afin de mener la procédure et de reverser l'excédent à l'ICANN.

SECTION 4 Les frais de procédure

L'actuelle procédure UDRP prévoit que le requérant supporte l'intégralité des frais de procédure, excepté le cas où le registrant sollicite la nomination d'un collège tricéphale.

Nous proposons de réformer cette disposition afin que le requérant, étant à l'origine de la plainte, avance les frais dont la répartition définitive se ferait en fonction du résultat de la procédure : ainsi, la nouvelle procédure unifiée doit prévoir que le perdant paie la totalité de frais, y compris les frais d'avocat de la partie gagnante. Cette solution a l'avantage de diminuer les enregistrements abusifs puisque le risque de payer l'intégralité des frais de procédure fait hésiter le registrant à enregistrer un nom de domaine en violation des droits d'un tiers. Ces avantages ont déjà convaincu le registre belge dont le centre de règlement de litiges prévoit à l'article 10 (k) des Conditions d'enregistrement de noms de domaine dans l'extension « .be »¹⁸²⁸ que les coûts de procédure sont repartis en fonction de son résultat¹⁸²⁹.

¹⁸²⁸ Conditions d'enregistrement de noms de domaine dans l'extension « .be », consultées sur

https://www.dnsbelgium.be/sites/default/files/generated/files/documents/Enduser_Terms_and_Conditions_fr_v5%202_fr_1.pdf

¹⁸²⁹ L'article 10 (k) des conditions d'enregistrement de noms de domaine dans l'extension « .be », *op. cit.* : « Les coûts de la résolution d'un litige sont à charge du Plaignant. Toutefois, si le Tiers Décideur décide que l'enregistrement du nom de

Notons cependant qu'en pratique, il est difficile pour le registre de se faire rembourser par le registrant ayant fourni de fausses coordonnées. Un moyen de contourner cette problématique est de conditionner l'enregistrement du nom de domaine au dépôt d'une somme équivalente au coût moyen de la procédure. Il s'agirait d'une forme de dépôt de garantie, restitué à la fin de la l'enregistrement du nom de domaine, donc lorsque le registrant l'abandonne ou le cède.

Il est possible d'envisager la solution suivante : lorsque le registrant sort perdant de la procédure, le centre de litiges conserve cette somme consignée pour payer les frais de procédure. Alors qu'en théorie cette solution semble attractive, elle fait perdre en pratique l'attrait principal aux noms de domaine, qui est le faible coût d'enregistrement.

Tout en assurant que le registrant puisse s'acquitter des frais de procédure, d'autres solutions n'exigent pas qu'il immobilise des capitaux tout au long de sa titularité sur le nom de domaine. Par exemple, le bureau d'enregistrement peut demander au registrant de communiquer ses coordonnées bancaires afin de prouver que son compte est approvisionné à la hauteur d'un certain montant correspondant à la moyenne des coûts de procédure. Néanmoins, cette solution permet seulement de vérifier l'identité du registrant mais ne garantit pas sa solvabilité à l'issue d'un litige. En effet, lorsque le paiement de frais de procédure lui est réclamé, rien n'empêche le registrant de laisser le compte sans provision.

Nous proposons par conséquent que le registrant d'un nom de domaine se soumette au système d'empreinte de carte bancaire. Il fonctionne comme une garantie bancaire, permettant au bureau d'enregistrement du nom de domaine de réserver un montant correspondant aux frais de procédure sur la carte de crédit du registrant. Sans être encore débité, la réserve disponible sur le compte bancaire est diminuée. Ainsi,

domaine doit être annulé ou transféré, DNS Belgium remboursera la totalité de ces coûts au Plaignant et récupérera la somme remboursée auprès du détenteur du nom de domaine en tort. Le détenteur du nom de domaine s'engage à restituer les sommes ainsi remboursées à la première demande de DNS Belgium. Le détenteur de nom de domaine ne peut exercer aucun recours contre DNS Belgium, l'institution de règlement des litiges, le Tiers Décideur ou le Plaignant pour cause de perte financière. Pour le détenteur du nom de domaine, la perte financière potentielle est le risque pris pour l'enregistrement spéculatif de noms de domaine sur lesquels des tiers ont des droits. (...) Les coûts de la procédure d'appel sont à charge de la partie qui initie cette procédure ».

l’empreinte est levée à la fin de la titularité du nom de domaine sans qu’une transaction ait eu lieu.

Les aménagements procéduraux concernant l’issue de la procédure, que nous proposons de transposer dans les principes directeurs de la nouvelle procédure, réunissent à la fois les acquis jurisprudentiels et les dispositions existant déjà dans les procédures locales. Ils assurent une importance particulière à l’expert, enfermant les parties dans une procédure qui correspond à une forme aboutie de l’arbitrage.

En consacrant le caractère définitif de la décision prise à l’issue de la procédure unifiée, la réforme lui confère l’autorité de la chose jugée et rend le recours contre la décision exceptionnel. Celui-ci ne peut, aux termes des dispositions proposées, avoir lieu que dans des cas précis de violation des principes directeurs.

Cette disposition assure à la fois le respect des principes de la nouvelle procédure ainsi que l’unification de sa jurisprudence. Elle contribue ainsi doublement à la sécurité juridique des parties. Elles peuvent d’ailleurs réclamer le dédommagement pour la violation subie, dans la mesure où nous proposons de reconnaître à l’expert la faculté d’ordonner le paiement de dommages-intérêts. Leur nature peut également être punitive pour sanctionner un comportement abusif de la part de la partie condamnée.

En somme, l’issue procédurale que nous proposons d’adopter en vertu de la réforme, est inspirée de l’arbitrage vers lequel nos modifications tendent.

Considérant ces possibilités de renouveau, promises par la nouvelle procédure unifiée, il convient d’aller au-delà des techniques juridiques connues et d’exploiter le côté numérique de la procédure.

Dans la mesure où elle se déroule entièrement en ligne, la procédure se propose à l’exploration de nouveaux horizons, qui sont de transférer la gestion et la prise de décision à l’expert-être humain à un logiciel procédant à la résolution automatique des litiges : nous proposons ainsi d’appliquer le principe de la justice prédictive à la procédure unifiée de résolution de litiges relatifs aux noms de domaine.

CHAPITRE 4 - La justice prédictive dans le cadre de la procédure unifiée

La justice prédictive est née (SECTION 1) avec le développement de l'intelligence artificielle. Il s'agit de la capacité d'une machine à résoudre des problèmes rencontrés dans le monde réel, à l'aide d'un raisonnement proche de celui de l'être humain. Dans son livre « *The Fourth Industrial Revolution* »¹⁸³⁰, Klaus SCHWAB, fondateur du *World Economic Forum*¹⁸³¹, prédit que l'intelligence artificielle serait à l'origine d'une quatrième révolution industrielle, puisqu'elle permet d'aboutir avec une rapidité sans précédent à des innovations majeures. Celles-ci visent les domaines physique, digital et biologique et prennent part à la transformation du droit, à travers la justice prédictive et celle rendue par les machines à la place des humains. Dès sa mise en place, la justice prédictive est intégrée dans le droit étatique (SECTION 2), dont les acteurs utilisent de nombreux logiciels destinés à apporter des renseignements sur l'issue du litige et sur les questions annexes.

Cependant, la justice prédictive ne joue qu'un rôle très périphérique dans les procédures alternatives destinées à résoudre les litiges relatifs aux noms de domaine. Ainsi, les principes directeurs ne reconnaissent officiellement aucun rôle à la justice prédictive dans le cadre de la procédure UDRP (SECTION 3). Pourtant, son utilisation offre aux parties la possibilité de réduire les coûts et d'accélérer la procédure, ce pourquoi nous proposons de lui confier un rôle important dans la nouvelle procédure unifiée (SECTION 4).

SECTION 1 La naissance de la justice prédictive

La justice prédictive est définie comme un outil permettant de prédire automatiquement l'issue d'un litige (§1). Si son objectif est l'automatisation de la justice pour qu'elle

¹⁸³⁰ *World Economic Form* 2016.

¹⁸³¹ Le forum économique mondial est une fondation à but non lucratif dont le siège est à Genève. Il réunit chaque année des dirigeants d'entreprise, des responsables politiques du monde entier ainsi que des intellectuels et des journalistes, afin de débattre les problèmes les plus urgents de la planète, y compris dans les domaines de la santé et de l'environnement.

soit indépendante de toute personne humaine, sa mise en place est toutefois conditionnée à l'intervention d'un professionnel (§2).

§1 La définition de la justice prédictive

Lorsqu'un justiciable souhaite intenter une action en justice, il se tourne vers un avocat ou un conseil juridique pour être renseigné sur ses chances d'obtenir gain de cause. Il s'intéresse également au délai et au coût de la procédure ainsi qu'aux dommages-intérêts que le juge peut lui accorder. La recherche d'une réponse à ces questions se fait le plus souvent par l'avocat de manière artisanale : il qualifie les faits, analyse la loi au sens large, scrute la jurisprudence ayant traité le sujet et consulte la doctrine qui est une compilation de réflexions qualifiées sur le droit et la jurisprudence. A partir de ces considérations, le conseil juridique peut établir un pronostic sur l'issue du litige que lui présente son client.

Pour automatiser le travail de recherche et de réflexion du juriste, l'avocat américain R. C. LAWLOR¹⁸³² propose dès 1963 de créer des outils informatiques avec l'objectif de « prédire et de quantifier, à partir de décisions déjà rendues par les juridictions, le résultat d'une action judiciaire »¹⁸³³. De cette idée naît la « justice prédictive ».

A l'heure actuelle, la justice prédictive connaît un essor important grâce aux innovations dans le domaine informatique dont sont issus des logiciels qui imitent la réflexion humaine. M. CLEMENT note que ces logiciels, basés sur l'analyse de la jurisprudence, opèrent des « choix dans l'analyse documentaire afin de filtrer les éléments les plus pertinents », mais « il n'existe pas une méthode universellement admise pour faire ce travail »¹⁸³⁴ dans la mesure où elle résulte de la combinaison de deux procédés : le premier étant l'apprentissage automatique (*machine learning*),

1832 R. C. LAWLOR, « What computers can do : analysis and prediction of judicial decisions, American Bar Association Journal », 1963, 49, page 337 ainsi que N. ALETRAS, D. TSARAPATSANIS, D. PREOTIUC-PIETRO et V. LAMPOS, «Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective », Aletras et al (2016), PeerJ Comput. Sci.

1833 Comme le précise B. DONDERO, « Justice prédictive : la fin de l'aléa judiciaire ? », Recueil Dalloz, 9 mars 2017, page 532.

1834 M. CLEMENT, « Les juges doivent-ils craindre l'arrivée de l'intelligence artificielle ? », D. 2017. 104.

décrivant la capacité de la machine à raisonner par des algorithmes, non plus de manière binaire (suite de 0 et de 1) mais de manière à pouvoir aller jusqu'à une prise de décision en reproduisant un raisonnement humain. Le second procédé est le traitement automatique du langage nature (*natural language processing* ou NLP), qui décrit la capacité pour la machine à comprendre et à générer des contenus en langage humain.

De cette manière, l'intelligence artificielle permet d'exploiter et de croiser un grand nombre de données¹⁸³⁵ par le biais de logiciels prédictifs complexes. Leur objectif est d'établir des probabilités considérablement affinées sur les chances de réussite du dossier, sur la durée de la procédure et sur des fourchettes d'indemnisation afin d'obtenir des renseignements de plus en plus précis et personnalisés. Ainsi, ces logiciels de justice prédictive se présentent comme un concurrent direct au travail artisanal de l'avocat, faisant émerger une puissance informatique dont les dépositaires sont les sociétés de programmation innovantes de type *start-up*.

Mais pour élaborer un tel logiciel, les entreprises informatiques doivent faire appel au savoir-faire des professionnels du droit dont l'intervention dans le processus d'élaboration et de maintien du logiciel de justice prédictive est indispensable.

§2 L'élaboration du logiciel de justice prédictive conditionnée à l'intervention d'un professionnel du droit

La justice prédictive n'est pas le résultat du hasard mais d'une réflexion automatisée : l'intelligence artificielle du logiciel analyse le contenu de sa base de données, qui est le point de départ pour le fonctionnement du logiciel. Pour cette raison, son contenu doit être choisi avec soin.

L'intervention d'un professionnel du droit commence au stade de l'interprétation des données, ensuite insérées dans la base de données et exploitées par le logiciel de prédiction. En effet, le logiciel ne peut pas se référer aux éléments juridiques ou factuels bruts, tels qu'ils sont soumis à l'avocat. Ils doivent d'abord être transformés en données juridiques exploitables par le logiciel.

¹⁸³⁵ Dont la compilation a été appelée « Big Data Judiciaire ».

Ainsi, le logiciel peut travailler avec trois sortes de données¹⁸³⁶ : en premier lieu figurent les données juridiques, donc la législation, la jurisprudence et la doctrine. Ensuite, il est nécessaire d'analyser les « caractéristiques premières du litige », c'est-à-dire les éléments concrets et factuels repérables par les statistiques. Dans un litige portant sur le droit commercial, ces données peuvent par exemple concerner la forme juridique de l'entreprise ou du profil du requérant. Enfin, il est possible d'insérer dans la base de données des éléments de contexte qui permettent de tenir compte des spécificités relatives aux juges saisis. Ces renseignements concernent les positions adoptées par les juges lors de précédentes décisions.

Le travail du juriste est donc d'analyser chaque élément factuel ou juridique brut qui se trouve en pratique afin de le transformer en donnée exploitable par le logiciel¹⁸³⁷.

Ainsi, l'intervention du juriste est nécessaire pour attribuer une signification juridique aux faits, qu'il « qualifie ». L'objectif de cette démarche est de créer un lien entre les faits de l'affaire et du résultat du litige afin d'établir les chances de succès du requérant¹⁸³⁸.

Ensuite, l'interprétation du juriste joue un rôle particulièrement important dans l'analyse des décisions rendues par le même juge. De cette manière, il peut déterminer si le juge a tendance à accorder gain de cause au requérant et dans quel contexte. Cette analyse serait particulièrement importante dans la nouvelle procédure unifiée, puisqu'elle permettrait de déterminer le taux de transfert de l'expert ainsi que les hypothèses l'ayant amené à transférer le nom de domaine. Ces renseignements sont très précieux pour prédire avec exactitude l'issue du litige.

1836 Voir en ce sens A. GARAPON, « Les enjeux de la justice prédictive », La Semaine Juridique Edition Générale n° 1-2, 9 Janvier 2017, doct. 31.

1837 Ainsi, la première catégorie que sont les données juridiques, sont interprétées par un juriste avant d'être intégrées dans la base de données. L'analyste détermine s'il s'agit d'une décision de rejet ou de cassation et analyse si elle constitue une décision d'espèce ou de principe. Parmi la jurisprudence à analyser, le juriste décide de faire figurer certaines décisions dans la base de données mais d'en exclure d'autres. Ce choix peut être motivé par le caractère faiblement représentatif des décisions d'espèce qui sont en contradiction avec le courant jurisprudentiel établi.

1838 Par exemple, dans un litige portant sur le droit du travail, le juriste qualifie le fait pour le salarié de voler du matériel de son employeur comme une infraction pénale, justifiant de retenir qu'il s'agit d'une faute lourde. Avec ces renseignements, le logiciel recherche des jurisprudences portant sur des litiges similaires, donc ceux relatifs aux fautes lourdes en droit du travail.

Toutes les réflexions précitées sont l'œuvre du professionnel chargé d'assister le concepteur du logiciel dans la création de la base de données. Il s'appuie donc sur son savoir-faire artisanal mais il est à noter que son raisonnement part de sa propre position doctrinale, en vertu de laquelle il intègre, exclut et interprète des données. Cette empreinte de la personnalité du juriste marque également le classement des données.

Une fois analysés et interprétés, les éléments deviennent des données exploitables par le logiciel. Pour pouvoir être effectivement exploitées, elles nécessitent d'être classées. Ainsi, elles doivent être rangées dans des catégories utilisées par le logiciel, qui est constitué par des schémas de croisement de données, aboutissant aux résultats de recherche.

Là encore, l'intervention du juriste est indispensable pour établir les catégories dans lesquelles les données seraient rangées. Celles-ci peuvent ne pas avoir la même importance, comme on le note dans le cadre de l'analyse des résultats UDRP : en reprenant le schéma des trois catégories de classement, l'on constate l'importance particulière de la troisième catégorie, donc des éléments de contexte. En effet, certains experts sont plus favorables au transfert du nom de domaine que d'autres, ce pourquoi la solution pour les mêmes faits et le même droit varie en fonction de l'expert décideur¹⁸³⁹.

1839 La difficulté de la classification est donc double : d'abord, il s'agit de ranger les données dans la catégorie appropriée et ensuite, il convient de déterminer l'articulation de ces catégories entre elles, afin que le croisement des données aboutisse à un résultat représentatif de la réalité juridique. Par exemple, le titulaire d'un droit de marque agissant en contrefaçon, peut s'intéresser au montant de dommages-intérêts qui lui serait accordé à l'issue de la procédure. Pour répondre à cette interrogation, l'auteur de la base doit décider selon quels critères le montant serait calculé : théoriquement, il est possible de calculer un montant en considérant la proportion du dommage commercial subi par le requérant mais également en faisant le calcul de tous les montants alloués précédemment par la jurisprudence dans le cas de litiges similaires. Partant d'une analyse de dommages-intérêts précédemment alloués, le juriste qui contribue à la création de la base de données, décide s'ils sont calculés fonction de toutes les décisions, même celles n'allouant pas de dommages-intérêts ou uniquement celles qui ordonnent le paiement de dommages-intérêts. En effet, la moyenne de dommages-intérêts varie selon que le calcul tient compte des cas dans lesquels la demande a été rejetée (et considérer alors que la somme des dommages-intérêts octroyés par la décision concernée est égale à zéro) ou, pour établir la moyenne, s'il prend en compte, seulement les décisions accordant effectivement une indemnisation au titulaire de la marque. Ainsi, le croisement d'une multitude des combinaisons permet à l'algorithme de faire apparaître uniquement les litiges comportant des hypothèses de fait et de droit ainsi que des éléments de contexte similaires au cas soumis. Cet exemple montre donc que le résultat du calcul sera différent selon l'algorithme de calcul choisi par l'auteur de la base de données.

Les réflexions relatives à l'établissement d'une base de données montrent que cette tâche ne peut être confiée qu'à un juriste, seul en mesure de décrire son travail de réflexion, de hiérarchisation et de croisement de données pour qu'il soit reproduit automatiquement par un logiciel et aboutisse à un résultat reflétant la réalité juridique.

Nous constatons donc que l'intelligence artificielle du logiciel de justice prédictive est le reflet de l'intelligence humaine et du savoir-faire artisanal du juriste.

Ainsi créés, les logiciels permettent d'appliquer la justice prédictive en droit étatique.

SECTION 2 La justice prédictive en droit étatique

Si la justice prédictive commence à occuper une place importante dans le paysage juridictionnel, les outils ne sont actuellement utilisés qu'à caractère de statistiques (§1) et ne remplacent pas le juge (§2).

§1 L'utilisation statistique

En France, la justice prédictive ne se trouve qu'au stade embryonnaire. Les entreprises offrant des instruments pour prédire l'issue du litige sont les sociétés *Case Law Analytics* et *Predictice*. L'outil *Case Law Analytics* est un logiciel chargé d'analyser la jurisprudence d'un domaine précis à l'aide d'un algorithme d'intelligence artificielle. Son objectif est d'aider l'utilisateur du logiciel à hiérarchiser les arguments ayant le plus de chances d'aboutir ainsi que d'établir une probabilité statistique de succès pour l'affaire. Outre l'estimation de ces chances, l'outil permet à son utilisateur de calculer les indemnités qu'il pourrait obtenir à l'issue du litige¹⁸⁴⁰.

On voit donc que la mission de ce logiciel est de prédire l'issue du litige en se référant aux statistiques de succès produites à partir de données fournies par son utilisateur. Cet objectif est partagé par son concurrent *Predictice*, proposant également un système de

¹⁸⁴⁰ Pour la description du logiciel *Case Law Analytics*, voir <http://caselawanalytics.com/>. Les abonnés renseignent un formulaire reprenant les caractéristiques principales de leur litige et l'algorithme calcule pour chaque montant la probabilité qu'il soit prononcé par le juge. Ainsi, ce service propose de calculer les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de licenciement injustifié, pour la rupture brutale des relations commerciales établies ainsi que les prestations compensatoires et la pension alimentaire.

recherche analytique pour trouver et consulter des décisions ainsi que des textes de loi afin d'anticiper le résultat du contentieux¹⁸⁴¹.

A titre de comparaison, les logiciels d'intelligence artificielle utilisés aux Etats-Unis revendiquent des objectifs allant au-delà du simple renseignement des chances succès ou des indemnités à obtenir à l'issue du litige. Ainsi, le logiciel *Lex Machina* s'adresse directement aux avocats, puisque cette plateforme informe non seulement sur les chances d'obtenir gain de cause lors d'un litige¹⁸⁴² mais également des tendances des juges, des autres avocats, des parties et des brevets. Grâce à ces données, l'avocat peut prédire avec précision les comportements des acteurs procéduraux, le déroulement ainsi que l'issue du litige.

Ce même objectif est revendiqué par l'outil dénommé *Motion Metrics*, créé pour analyser les chances de succès de la demande devant n'importe quel juge : il compile une liste de demandes ayant abouti, et identifie les arguments gagnants. D'autres logiciels vont plus loin et prennent en compte les spécificités jurisprudentielles qui marquent les Etats-Unis, où existe un double degré juridictionnel¹⁸⁴³.

L'analyse des logiciels de justice prédictive met en relief leurs points communs : ils remplacent en grande partie le travail de l'avocat et exercent une influence sur la stratégie procédurale des parties. En effet, tous les logiciels de justice prédictive calculent les chances de succès de la demande présentée. En cas de chances minimales, l'avocat déconseille à son client de démarrer une procédure judiciaire et l'oriente vers la voie transactionnelle. Là encore, le logiciel de justice prédictive exerce une influence sur la négociation de la transaction dans la mesure où elle se fait par la partie adverse en connaissance des statistiques.

On voit donc qu'avec l'implantation des logiciels de justice prédictive, le rôle de l'avocat subit une métamorphose : dans la mesure où les logiciels rendent obsolètes les

1841 Parmi les différentes fonctionnalités, ce logiciel offre une estimation des indemnités obtenues par référence à des décisions similaires. Ainsi, les outils utilisés en France se présentent comme des statistiques améliorées, alors que les outils proposés par les concurrents américains se rapprochent davantage de l'intelligence artificielle.

1842 Logiciel « Lex Machina », présentation sur www.lexmachina.com.

1843 Lorsqu'une affaire touche deux ou plusieurs Etats, les avocats choisissent la juridiction devant laquelle ils forment la demande et pour ce faire, ils peuvent solliciter le logiciel de la start-Up *caseText* qui prédit à l'aide d'une base de données importante, devant quelle juridiction l'affaire a le plus de chances d'aboutir.

prestations de recherche documentaire et d'analyse préalable confiées actuellement aux avocats juniors, la réorganisation des structures internes des entreprises de conseil juridique s'impose¹⁸⁴⁴.

D'ailleurs, certains logiciels semblent menacer l'existence de la profession d'avocat dans sa globalité puisqu'ils ne se contentent pas d'être leurs outils de travail : ils ont la prétention de les remplacer en ciblant directement les justiciables n'ayant aucune connaissance de droit ou du maniement d'un logiciel de justice prédictive.

Pour que leur fonctionnement et leur résultat soient intelligibles pour les justiciables, les logiciels de justice prédictive doivent être pensés pour une utilisation intuitive¹⁸⁴⁵. Tel est par exemple le cas du programme informatique d'intelligence artificielle *Watson*, un ordinateur cognitif conçu par IBM dans le but de répondre à des questions formulées en langage naturel¹⁸⁴⁶.

Ce logiciel est à l'origine du robot *DoNotPay*¹⁸⁴⁷, dont le champ d'application est étendu aujourd'hui aux litiges relatifs au droit de consommation et le droit du travail aux Etats-Unis et dans le Royaume Uni. Ce logiciel permet aux personnes de prendre la décision de défendre leurs droits, ce qu'elles n'auraient probablement pas fait sans cette consultation préalable. Néanmoins l'objectif des logiciels précités demeure consultatif, puisqu'ils permettent aux justiciables d'obtenir des réponses à leurs questions juridiques et d'évaluer leurs chances de succès sans consulter un avocat.

A l'inverse, d'autres logiciels organisent directement l'accès à la justice. Par exemple, le logiciel *Legalist* propose de financer tous types d'actions en justice en échange de la moitié des sommes attribuées par la justice au plaignant. Ce logiciel revendique un algorithme capable de déterminer en quarante-huit heures les chances de succès et la

1844 La disparition de ces prestations autrefois exécutées artisanalement mais aujourd'hui susceptibles d'être automatisées pose un problème de facturation et donc d'utilité des avocats juniors et des juristes effectuant ce travail.

1845 Ainsi, leurs concepteurs se soucient, en plus de renseigner sur les chances de succès d'une procédure ou sur les indemnités, de l'interface du logiciel, dont l'objectif est de réagir tel un être humain.

1846 Rendu célèbre lorsqu'en 2011, il a gagné le jeu télévisé américain *Jeopardy*, la technologie de *Watson* est depuis utilisée par nombreux autres logiciels de justice prédictive, comme le logiciel *Ross*, qui répond aux questions juridiques, même très techniques, en langage naturel.

1847 Conçu en 2015 par l'étudiant Joshua BROWDER pour contester des amendes de stationnement. Comme les logiciels précédents, *DoNotPay* est basé sur le langage naturel : les utilisateurs entrent la question, telle qu'ils se la posent, dans le logiciel et il leur fournit la réponse.

durée probable des procédures à partir d'une base de données de quinze millions de dossiers sur les vingt-cinq dernières années¹⁸⁴⁸.

Malgré le caractère abouti de certains logiciels bouleversant le paysage de la profession juridique, leur influence se limite à remplacer en grande partie le travail de l'avocat. Nous pouvons donc constater que la justice prédictive, puisse-t-elle prédire l'issue du litige, ne remplace pas encore le juge.

§2 La justice prédictive ne remplaçant pas encore le juge

Déjà utilisés par les particuliers et les avocats, certains logiciels de justice prédictive s'adressent également aux juges en leur proposant de prendre les décisions à leur place. La critique commune adressée à ce type de logiciel est de créer une situation immorale, le juge abandonnant de raisonner avec son esprit en se remettant au résultat produit par le logiciel. Ce reproche n'est cependant pas pertinent lorsqu'il s'agit de tester la capacité des logiciels de produire des décisions, puisque cette critique rejette le principe même du logiciel-juge.

Il demeure cependant une autre critique, plus conceptuelle, qui vise la marge d'erreur des logiciels, produisant un résultat parfois arbitraire¹⁸⁴⁹. Elle est due à leur incapacité

¹⁸⁴⁸ N. MARIN, « Legalist, la start-up qui finance les plaintes des entreprises », Le Monde 30 août 2016.

¹⁸⁴⁹ Ainsi est-il du logiciel *evidence based sentencing* (voir à ce sujet, NCSC Fact Sheet, Evidence-Based Sentencing, août 2014, consulté sur <http://www.ncsc.org/~media/Microsites/Files/CSI/EBS%20Fact%20Sheet%208-27-14.ashx>) destiné à aider les juges américains à fixer les peines en fonction du score attribué au prévenu selon son risque de récidive. En analysant les résultats produits par ce logiciel, A. GRAPON note dans sa chronique « Les enjeux de la justice prédictive », La Semaine Juridique Edition Générale n° 1-2, 9 Janvier 2017, doct. 31 que « la peine n'est plus décidée en fonction de la gravité de l'infraction mais uniquement ajustée à la prévisibilité statistique de la réitération d'une infraction ». L'auteur critique ce fait comme reproduisant « les stigmas sociaux dans un pays où les Afro-Américains sont déjà condamnés à des peines plus longues en moyenne de 20 % que les Blancs. Cette discrimination était déjà en germe dans toutes les mesures qui adoucissent les peines et qui profitent plus à ceux qui sont déjà dotés socialement. Vous avez plus de chances d'être remis en liberté ou en liberté conditionnelle si vous avez un emploi, un domicile et une famille. Cela revient à punir quelqu'un pour sa pauvreté, et le « surcondamner » pour les difficultés qu'il a eues dans son existence avant de commettre un délit. Cela veut dire que le jugement qui doit manifester l'égalité de tous devant la loi marque au contraire la différence ». Dans son article, B. DONDERO, « Justice prédictive : la fin de l'aléa judiciaire ? », Recueil Dalloz, 9 mars 2017, page 532, constate que critique s'applique également à d'autres outils, comme le logiciel *Predictice* ayant été utilisé à titre expérimental par les magistrats des cours d'appel de Rennes et de Douai. Cette expérience se révèle décevante pour ces derniers, puisqu'en moyenne, le logiciel prédictif *Predictice* « se trompe plus d'une fois sur cinq ». La raison réside dans la conception de l'algorithme, incapable de cerner toutes les subtilités de la décision analysée et qui affiche un mode de calcul erroné. Au

de cerner toutes les subtilités de la décision, le logiciel cherchant les informations dans le dispositif du jugement, alors que, par exemple en appel, le dispositif peut confirmer seulement une partie de la décision des juges du fond. Par conséquent, le logiciel ne peut pas déterminer les éléments confirmés ainsi que la raison pour laquelle ils le sont¹⁸⁵⁰.

On voit donc qu'avec l'utilisation des logiciels existants, la justice prédictive ne peut pas être la justice effectivement rendue. Toutefois, les logiciels de justice prédictive peuvent aider le juge dans la prise de décision pour des affaires simples (en le libérant des tâches répétitives) et même prétendre à le remplacer pour résoudre les litiges standardisés¹⁸⁵¹. En effet, dans certaines affaires, il n'y a qu'un pas entre la recherche jurisprudentielle, l'analyse des données et la conclusion, lorsqu'elle s'impose de manière automatique¹⁸⁵².

cours de l'analyse des décisions, l'intelligence artificielle utilisée par le logiciel ne tient pas compte de tous les facteurs présents dans le monde réel, où les lois ne fournissent pas toujours une réponse précise à toutes les questions qui naissent dans le cadre d'un litige, d'autant plus s'il est complexe. De même, le logiciel n'est pas performant faute de pouvoir rendre compte du raisonnement du juge.

1850 En l'état actuel, le logiciel *Predictice* n'est donc pas assez précis pour prendre en compte tous les paramètres d'un litige qui mêle l'application de plusieurs normes en considérant de faits compliqués. Cette opinion est partagée par un des magistrats ayant participé à l'expérience : ils mettent en lumière une erreur conceptuelle, résultant du mode de calcul, comme le souligne l'article de presse paru dans *L'express*, « Justice prédictive: les algorithmes ne sont pas prêts de remplacer les pros », publié par P. SIGNORET, le 2 novembre 2017, consulté sur https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/justice-predictive-les-algorithmes-ne-sont-pas-pret-de-remplacer-les-pros_1956703.html. L'exemple du calcul d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse montre que « les montants sont calculés par le juge en mois de salaire. Or le salaire d'un cadre n'est pas le même que celui d'un ouvrier. Il suffit qu'une décision de justice concerne un cadre pour fausser complètement l'analyse, selon l'affaire ou le bassin d'emplois, et pour que le résultat proposé ne soit pas représentatif (pour le cas à résoudre). Il serait plus pertinent de privilégier une approche selon le nombre de mois de salaire alloué, plutôt que savoir si le résultat probable sera de 4 000 ou 8 000 € ». Le praticien critique ici l'affichage du résultat, qui ne devrait pas se faire selon une moyenne arithmétique mais plutôt en unités de mesure comme les mois de salaire alloués.

1851 En effet, les logiciels s'adressant aux avocats peuvent également intéresser les juges puisque leur objectif est d'effectuer le travail préparatoire à la place du professionnel humain. De cette manière, les logiciels de justice prédictive sont en mesure de présenter au juge le contexte jurisprudentiel dans lequel le litige s'inscrit, l'informant ainsi du point de vue antérieurement adopté par ses pairs.

1852 Pour cette raison, il est pensable de résoudre les affaires d'infraction autoroutière par la mise en place d'« un mécanisme qui condamnera automatiquement le titulaire du véhicule dont la plaque d'immatriculation est identifiée par le radar », comme le note Bruno DONDERO. Cette solution est déjà appliquée par la justice chinoise, confiant à titre expérimental la résolution des infractions au code de la route chinois à la justice prédictive, voir à ce sujet l'article de presse consulté sur <http://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/04/legal-robots-deployed-china-help-decide-thousands-cases/>. Depuis septembre 2016, des robots juridiques ont été déployés auprès de tribunaux de la province de Hangzhou pour participer à différents niveaux à la prise de décision. Ils sont non seulement programmés pour corriger des erreurs matérielles mais

L'avantage principal de remplacer le juge par le logiciel est la fiabilité du traitement de l'affaire et par conséquent de la décision. Si les logiciels n'arrivent pas à résoudre des affaires complexes par incapacité de reproduire un raisonnement humain complexe, ils peuvent pourtant trouver la solution aux affaires standardisées en reproduisant le raisonnement simplifié du juge grâce à un algorithme de croisement et d'analyse de données. Mieux encore, les capacités mathématiques du logiciel lui permettent de résoudre ces cas standardisés plus rapidement et avec une fiabilité plus élevée que l'être humain. Cette conclusion ressort de la comparaison du processus de prise de décision, avec d'un côté le raisonnement humain et de l'autre le raisonnement algorithmique de la machine. A ce sujet, Bruno DONDERO¹⁸⁵³ note qu'un juge ne connaît qu'un certain nombre de décisions qu'il a rencontrées lors de ses études ou de sa carrière mais « il ne pourra jamais emmagasiner avec une mémoire infallible les détails de milliers d'affaires. A l'inverse, les *big data* proposent une connaissance littéralement surhumaine » puisqu'ils ont des capacités mathématiques plus élevées, leur permettant « de produire un savoir sur ces affaires que personne jusqu'ici – ni les juges, ni les avocats, ni la loi, ni les statistiques – ne pouvait atteindre »¹⁸⁵⁴.

Nous voyons par conséquent que la justice prédictive comporte des avantages indéniables dès lors que sa base de données et son algorithme sont adaptés à la résolution des litiges : l'intelligence artificielle est susceptible de raisonner sur un nombre infiniment plus grand de décisions que ne le ferait un juge, personne humaine. Les algorithmes en vertu desquels la décision doit être prise sont précis et permettent

également pour produire des mandats d'arrestation à partir du croisement de données qui leur sont soumises. Enfin, le juge consulte ces robots pour approuver des mesures de sanction qu'il souhaite prendre. Le succès de cette innovation se mesure au nombre de 15000 dossiers traités en moins d'un an.

1853 B. DONDERO, « Justice prédictive : la fin de l'aléa judiciaire? », Recueil Dalloz, 9 mars 2017, page 532.

1854 Ainsi, le logiciel n'encourt pas le risque que sa décision soit entachée d'oubli d'informations ou encore de l'aléa judiciaire, qui est l'incertitude imprégnant toute issue d'un quelconque procès. En effet, le logiciel analyse toutes les informations présentes dans la base de données et n'en omet aucune, contrairement au juge, qui ne peut pas prendre en compte toutes les décisions existantes pour prendre la décision. Les éléments qu'il décide d'analyser ou de ne pas analyser peuvent avoir une influence sur l'issue du litige : dictée par une personne humaine, elle comporte toujours une certaine part d'aléa. Ainsi, le fait de déployer le logiciel pour prendre des décisions dans le cadre d'affaires standardisées, assure la sécurité juridique des justiciables, dont les conseils peuvent prévoir l'issue du litige. Ils sont d'ailleurs plus enclins à accepter une décision basée sur la logique mathématique et donc moins tentés de la contester.

d'éviter des erreurs d'appréciation là où le juge, personne humaine, est susceptible de se tromper.

Ces avantages des logiciels-juges justifient leur application aux litiges UDRP. En effet, la procédure UDRP a été créée pour résoudre exclusivement des cas de cybersquattage standardisés : pourtant, la justice prédictive ne joue aucun rôle dans la prise de décision, actuellement confiée aux experts, personnes physiques.

SECTION 3 Le rôle de la justice prédictive dans le cadre de l'UDRP

La justice prédictive n'a pas encore trouvé sa place dans l'actuelle procédure UDRP. Alors que plusieurs centres de règlement de litiges ont mis en place des outils de recherche permettant de consulter leurs décisions (§1), nous constatons qu'il s'agit de bases de données dépourvues de caractère analytique. Il convient de les faire évoluer vers un logiciel prédictif qui, à l'issue de cette transformation, remplace l'expert décideur (§2).

§1 Les outils de recherche de décisions

Alors que la plupart de bases de données des différents centres de règlement de litiges UDRP sont utilisées à caractère statistique (A), la base OMPI est considérablement affinée, ce pourquoi elle s'apparente à un outil simplifié de prédiction (B).

A) L'utilisation à caractère statistique

Les centres de règlement de litiges chargés d'instruire des demandes UDRP et les centres désignés pour les procédures locales ont en commun de publier leurs décisions. Constituées en base de données, ces décisions peuvent être recherchées sur le site des centres à l'aide d'un moteur de recherche. Ce service est important pour les experts et les conseils des parties, puisqu'ils peuvent consulter des décisions correspondant ou du moins s'approchant de l'affaire à traiter.

La précision des critères de recherche est différente entre les centres de règlement de litiges. Par exemple, le NAF¹⁸⁵⁵ propose de rechercher les décisions selon le numéro d'affaire ou le nom de domaine litigieux. L'utilisateur de la base peut également choisir de classer les décisions par des critères plus stratégiques comme le nom de l'expert ayant rendu la décision. Cette recherche permet de se renseigner sur sa sensibilité aux arguments et son taux de transfert. S'y ajoutent d'autres critères, comme le tri selon le nombre de noms de domaine en cause. En l'occurrence, ce critère apporte des précisions sur la tendance des experts à l'égard d'un registrant de plusieurs noms de domaine. Le fait d'enregistrer simultanément plusieurs noms de domaine peut être un critère insignifiant aux yeux de l'expert comme au contraire être déterminant pour l'issue du litige.

Ainsi, la consultation de bases de données fait apparaître les décisions en lien avec le litige et allège de cette manière le travail des professionnels lorsqu'ils la consultent. Ils n'analysent pas successivement toutes les décisions rendues mais seulement celles qui sont issues du tri mis en œuvre par la base de données et correspondent plus précisément au litige à traiter.

Le travail du professionnel est d'autant plus facilité que la base de données est précise. Plus les critères de recherche sont affinés, plus ils fournissent de renseignements au professionnel du droit qui peut ainsi construire sa stratégie de recours ou de défense. Par conséquent, plus les critères sont détaillés, plus l'utilisateur de la base de données a des chances de trouver la décision correspondant aux critères de son litige.

Partant de ce principe, la base de données OMPI a mis en place une base de données dont les critères de recherche sont non seulement précis mais présentent des éléments analytiques, la rapprochant d'un logiciel de justice prédictive.

¹⁸⁵⁵ Outil de recherche de décisions rendues par le NAF, consulté sur <http://www.adrforum.com/SearchDecisions>.

B) La base OMPI comme outil simplifié de prédiction

La base de données mise en place par l'OMPI¹⁸⁵⁶ propose de rechercher les décisions par catégories et ensuite de choisir des sous-catégories. Il est par exemple possible de sélectionner la catégorie « enregistrements en caractères non-ASCII » et de préciser cette recherche en cochant ensuite la case « chinois » pour trouver les décisions relatives aux noms de domaine enregistrés en caractères non-ASCII chinois. Cette sélection peut être davantage affinée : l'utilisateur, à la recherche de décisions relatives aux noms de domaine enregistrés en caractères non-ASCII chinois peut être intéressé par les seules décisions portant sur des noms commerciaux ou le caractère évocateur du nom de domaine. En cochant la case correspondante, les décisions traitant précisément du sujet recherché apparaîtront. Cette base de données, considérablement affinée, comporte les rudiments d'un logiciel de justice prédictive puisqu'en sélectionnant précisément les critères de recherche, l'utilisateur peut trouver toutes les décisions qui correspondent à son affaire et ainsi estimer ses chances d'obtenir gain de cause.

Cependant, on voit que cet outil de recherche ne fonctionne pas de manière automatisée : en amont, l'utilisateur doit qualifier les faits et choisir les cases qu'il pense correspondre à la situation procédurale : par exemple, la case « nom de domaine enregistré et utilisé de mauvaise foi » revêt une réalité juridique particulière dont seul un professionnel du droit connaît les contours concrets.

Ainsi conçu, la base de données ne peut être utilisée que par un professionnel du droit ayant les connaissances nécessaires pour qualifier au préalable les faits et trouver ainsi la catégorie correspondante parmi celles proposées par le logiciel.

Mais le professionnel du droit et l'expert peuvent avoir une vision différente des faits et du droit applicable. Par exemple, le conseil peut considérer que le renvoi vers une page écran est synonyme de mauvaise foi et coche par conséquent la case « mauvaise foi » dans la recherche. Ainsi, il obtient comme résultat des décisions de transfert. En revanche, l'expert peut adopter un raisonnement différent et considérer que la page

¹⁸⁵⁶ Outil de recherche de décisions rendues par l'OMPI, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/legalindex/>.

écran n'est pas synonyme de mauvaise foi. En utilisant le même moteur de recherche, il aboutit donc à un résultat différent et rejette la demande.

Cet exemple montre que la sélection des cases à cocher nécessite un travail de réflexion humaine préalable. Ainsi, les résultats de la base de données sont à l'épreuve de l'aléa judiciaire.

Notons également que cette recherche n'aboutit pas à une conclusion juridique puisqu'elle se contente de faire apparaître les décisions en lien avec les cases sélectionnées. Ainsi, cet outil est une aide statistique mais ne remplace pas le savoir-faire artisanal du conseil, nécessaire pour interpréter les décisions issues du résultat de recherche afin d'évaluer lui-même ses chances d'obtenir gain de cause.

Cependant, ce logiciel constitue l'embryon d'une justice prédictive pouvant remplacer l'expert-décideur après avoir bénéficié de quelques perfectionnements.

§2 Le remplacement de l'expert décideur par un logiciel de justice prédictive

Soit-elle ambitieuse, l'idée de transformer la prise de décision artisanale par l'expert en mécanisme automatique revêt de nombreux avantages (A). Dès lors, il convient d'en préciser les modalités (B).

A) Les avantages du remplacement

Actuellement, les bases de données sont spécifiques à chaque centre de règlement de litiges. Leurs critères et leur fonctionnement ne sont pas unifiés, ce pourquoi elles ne s'apparentent pas à un logiciel de justice prédictive. Cependant, un tel logiciel peut être très utile pour la préparation et pour la prise de décision concernant les litiges traités par la procédure unifiée.

En prédisant l'issue du litige sans intervention humaine, ce logiciel écourte le temps de procédure puisqu'il produit une solution automatique là où l'expert, personne humaine, doit mener une réflexion nécessitant plusieurs heures voire des jours de travail, donc un certain délai. Un autre avantage est la diminution des coûts par ce système de

recherche documentaire automatisée : il n’y aurait plus besoin de rémunérer l’expert pour effectuer ce travail de manière artisanale, comme le note Richard SUSSKIND¹⁸⁵⁷.

Nous constatons donc que le logiciel prédictif peut, grâce aux capacités de l’intelligence artificielle, trier et croiser plus rapidement les données des bases que le ferait un expert. Cette technologie évite aussi qu’une donnée pourtant pertinente ne soit par inadvertance définitivement sortie de la masse informative, tel que c’est actuellement le risque dans l’analyse artisanale menée par l’expert.

Ces avantages, étudiés à la lumière des capacités de l’intelligence artificielle, permettent de considérer que les logiciels puissent être davantage que des « simples facilitateurs pour les justiciables et les avocats, ou comme de nouveaux auxiliaires d’une fonction judiciaire qui demeurerait intacte »¹⁸⁵⁸. Ainsi, ils « nourrissent une ambition plus large, celle de devenir (elles)-mêmes une nouvelle forme de justice ».

Dans le cadre de l’UDRP, l’automatisation de la procédure unifiée pourrait aller jusqu’à remplacer l’expert par les technologies prédictives. C’est possible avec le développement de l’intelligence artificielle, pressentie pour reproduire la réflexion humaine tout en offrant une garantie mathématique à la décision qu’elle prend, puisqu’elle s’appuie exclusivement sur la jurisprudence et les principes directeurs.

Ainsi, elle écarte l’aléa humain puisque le logiciel n’est sujet ni à la partialité ni sensible aux intérêts des différentes parties. Il offre par conséquent « la certitude scientifique »¹⁸⁵⁹ que l’expert ne peut pas fournir. Comme note Antoine GARAPON¹⁸⁶⁰ : « le public est plus rassuré par une vérité établie mathématiquement et scientifiquement que par une décision humaine, fit-elle entourée des garanties procédurales. Les candidats au divorce par exemple s’inclinent plus volontiers devant une statistique leur indiquant un certain montant de prestation compensatoire que devant une ordonnance d’un juge. Ils portent désormais leur croyance sur ce sentencing by numbers ».

1857 R. SUSSKIND prend exemple sur la profession d’avocat et constate dans « Tomorrow’s Lawyers: An Introduction to Your Future », Oxford, 2017: « if properly primed, (these legal AI searches) are now able, in terms of precision and recall, to outperform paralegals and junior lawyers when reviewing and categorizing large bodies of documents ».

1858 A. GARAPON, « Les enjeux de la justice prédictive », La Semaine Juridique Edition Générale n° 1-2, 9 Janvier 2017, doctr. 31.

1859 A. GARAPON, *op. cit.*, point 19.

1860 A. GARAPON, *op. cit.*, point 18.

Les avantages précités encouragent à établir les modalités concrètes de cette transformation, aboutissant à terme au remplacement du juge par le logiciel.

B) Les modalités du remplacement

Nous proposons que dans la nouvelle procédure unifiée, la mise en place d'un logiciel « expert » suive le même schéma que l'élaboration de tout logiciel de justice prédictive : d'abord, il est nécessaire d'établir d'une base de données conforme aux principes directeurs (1) prenant en compte les décisions représentatives du droit positif. Après la mise en place de cette base de données, le fonctionnement détaillé du mécanisme doit être déterminé par les informaticiens-concepteurs. L'intelligence artificielle utilisée doit être capable d'apprendre des critiques et des erreurs éventuelles signalées par les utilisateurs, ce pourquoi son fonctionnement serait dans un premier temps étroitement surveillé par l'expert (2).

Malgré ces mesures destinées à protéger les justiciables, nous conseillons d'aménager des garde-fous, parmi lesquels nous suggérons de faire figurer la possibilité de contester la décision (3) devant un collège d'experts, constitué de personnes humaines.

1) L'établissement d'une base de données

La base de données doit être établie avec grand soin puisqu'elle constitue le fondement pour le logiciel chargé de déterminer la solution du litige. L'unicité de la procédure à créer commande également que la base de données soit unique. Quant au contenu de celle-ci, nous considérons qu'il n'est pas utile d'y inclure toutes les décisions, puisqu'elles peuvent être contradictoires. Pour éliminer tout risque de contradiction, il est préférable que la base de données ne comporte que des décisions du collège de recours dans la mesure où elles unifient la jurisprudence autour d'une conception commune. Mais il faut garder à l'esprit qu'il n'existe, à l'heure actuelle, pas de collège de recours et que, même après sa mise en place, plusieurs mois de pratique seraient nécessaires pour qu'il ne rende suffisamment de décisions représentatives de la jurisprudence UDRP. A présent, la base de données doit nécessairement être constituée de décisions rendues par le collège d'experts de première instance.

Toutefois, il est nécessaire d'éliminer tout risque de contradiction entre les décisions en confiant le tri de celles-ci au juriste en charge d'élaborer le contenu de la base. Dans l'hypothèse de décisions contradictoires, il doit lui être confiée la mission de vérifier quelles décisions correspondent aux principes directeurs ou à l'esprit de la procédure pour ensuite les inclure dans la base de données. L'objectif étant d'y répertorier uniquement les décisions conformes aux nouveaux principes. Cette analyse préalable des décisions met une fois de plus en relief le rôle prépondérant du travail artisanal du juriste dans l'établissement de la base de données.

La justice prédictive nécessite l'intervention de l'être humain à tous les stades de la procédure, dont le fonctionnement serait surveillé par l'expert personne humaine.

2) Le rôle de l'expert-décideur

Après avoir établi la base de données, les auteurs du logiciel déterminent l'algorithme destiné à trouver la solution du litige. Nous proposons de reprendre les mêmes catégories et sous-catégories que celles figurant déjà dans le logiciel de recherche mis en place par l'OMPI en y ajoutant des catégories ou sous-catégories conformément aux nouveaux principes directeurs. A ce titre, il est utile que le logiciel trie les décisions de la base de données selon les « catégories de nom de domaine » et leur « index juridique ». Ces catégories sont ensuite décomposées en sous-catégories auxquelles appartiennent les noms de domaine, par exemple « associations et institutions », « désignations géographiques », « particuliers », « enregistrements en caractères non ASCII » etc. De même, pour l'index juridique, les décisions peuvent être triées selon les « éléments au fond » ou les « particularités de procédure ». Dans ces sous-catégories, les décisions sont plus finement réparties selon que le nom de domaine est « identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ».

Pour choisir chacune de ces catégories, l'intervention du professionnel, personne humaine, demeure indispensable. Ce dernier étudie dans un premier temps la plainte pour sélectionner les cases correspondant aux différentes catégories et sous-catégories de faits ou du droit applicable. L'expert-décideur conserve par conséquent le rôle de

qualifier les faits ce qui laisse entier l'aléa quant à leur appréciation. Selon que l'expert considère qu'il faille cocher la case « marque distinctive » et « nom de domaine enregistré de mauvaise foi » ou qu'il combine les critères « marque descriptive » et « nom de domaine enregistré de bonne foi », la solution produite par le logiciel est différente.

Toutefois, l'intelligence artificielle n'est pas susceptible de remplacer l'expert, personne humaine, puisque certains éléments relèvent de l'appréciation subjective. L'on pense notamment à l'appréciation de la distinctivité de la marque, une notion intrinsèquement subjective ne pouvant être confiée à un logiciel. Ainsi, l'expert-décideur intervient en amont de la réflexion automatisée et l'oriente.

Par conséquent, notre propositions de remplacer l'expert-décideur par un logiciel-juge transforme le rôle de l'expert, jusqu'alors décideur, en superviseur du logiciel : il renonce à sa liberté de juger¹⁸⁶¹ au profit d'un logiciel qui rend automatiquement la décision. Pour que cette transformation soit légitime, les concepteurs doivent au préalable publier les algorithmes afin que les justiciables puissent savoir comment les décisions de justice sont produites, comme le note Antoine GARAPON¹⁸⁶². Nous considérons qu'en plus, la décision doit mentionner quelles catégories et sous-catégories l'expert a sélectionnées dans le cadre de la qualification des faits, afin que les parties puissent contester le résultat de la décision ainsi obtenue.

3) Les garanties procédurales

Le fait que la décision soit le résultat d'un algorithme dépourvu de réflexion et d'empathie humaine, comporte des inconvénients, comme le constate Antoine GARAPON¹⁸⁶³ : « Qu'est-ce qui empêcherait un plaideur de contester l'impartialité de son juge si les big data lui indiquent qu'il a fort peu de chances de le convaincre alors que son collègue de la porte d'à côté serait plus ouvert à ses arguments ? ».

¹⁸⁶¹ A. GARAPON, « Les enjeux de la justice prédictive », La Semaine Juridique Edition Générale n° 1-2, 9 Janvier 2017, doct. 31., point 37 : « ce savoir prédictif est non seulement performatif mais il est aussi très conservateur; il pèse en faveur d'un renoncement à la liberté de juger ».

¹⁸⁶² A. GARAPON, *op. cit.* 351, point 37.

¹⁸⁶³ A. GARAPON, *op. cit.* 351, point 33.

L'appréciation subjective permet d'appréhender les facettes humaines du litige qui peuvent être déterminantes pour son issue. Ainsi, la justice prédictive risque de produire des décisions ne prenant pas en compte le contexte subjectif spécifique à l'affaire.

Pour cette raison, il est essentiel que le professionnel humain agisse comme garde-fou : avant de confier la prise de décision à l'intelligence artificielle, il est nécessaire de tester l'outil qui la compose. Pendant cette phase de test, les experts-décideurs conserveraient leur pouvoir de décision tout en consultant le logiciel. Ils décident pour chaque affaire s'ils suivent la solution proposée par le logiciel ou s'ils prennent une autre décision. Dans les deux cas, ils font un rapport aux concepteurs du logiciel pour indiquer pour quelles raisons ils ont suivi ou ne pas suivi la solution proposée.

Après cette phase de test, la décision produite par le logiciel remplace de manière échelonnée celle de l'expert : d'abord, seuls quelques litiges par défaut sont résolus par le logiciel. Ce sont des cas standardisés avec présomption de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime. Progressivement, le logiciel-juge remplace l'expert personne physique pour tous les litiges.

Cependant, l'expert doit garder la faculté de s'abstraire de la solution imposée par le logiciel : dans ce cas il est invité à expliquer en quoi la solution du logiciel ne convient pas. De même, la partie qui n'a pas obtenu gain de cause doit conserver la possibilité d'intenter une procédure de recours sans payer des frais. En effet, l'expert décideur qui pilote le logiciel en y entrant des critères de recherche n'a aucune raison de désapprouver le résultat ainsi produit. Il met donc en question le fonctionnement du logiciel.

Parallèlement, nous proposons que la procédure de recours puisse être dirigée contre la décision même si elle n'est pas contestée par l'expert en charge du litige. Les risques qu'une décision soit erronée alors qu'elle est le produit automatique du logiciel et approuvée par l'expert décideur, ne sont que minimes. Pour cette raison, nous suggérons que les frais de recours soient, dans cette hypothèse, à la charge de l'appelant.

Notons cependant que l'objet de la contestation peut être non le résultat, mais l'appréciation en amont de l'expert, qualifiant les faits pour actionner le logiciel : ainsi, le requérant peut avoir intérêt à contester l'absence de transfert du nom de domaine si l'expert indique au logiciel d'être en présence d'une marque descriptive. Cette hypothèse montre qu'il est utile de maintenir la possibilité de recours, peu importe la position de l'expert à l'égard du verdict rendu par le logiciel.

Les décisions de recours peuvent être l'occasion de faire évoluer les principes directeurs en enrichissant la base de données de nouvelles décisions. Ainsi, les décisions rendues par le collège de recours sont automatiquement transmises à la base de données qui les y intègre par voie de synchronisation.

Cependant, comme pour les décisions figurant déjà dans la base de données, les nouvelles décisions doivent être interprétées par les experts afin d'être décomposées en catégories et sous-catégories qui sont les éléments de la base de données.

Conclusion

Notre travail visant à proposer une procédure extra-judiciaire unique de règlement de litiges relatifs aux noms de domaine, n'a pu être réalisé qu'après avoir surmonté deux obstacles.

Le premier tient au nombre important des procédures alternatives de règlement de litiges créées à l'initiative de l'ICANN ou sur sa délégation aux registres locaux.

L'explication de cette diversité réside dans le fait que ces procédures ont été mises en place au cas par cas et pour répondre à l'important et urgent besoin de sécurité juridique des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Chacune de ces procédures constitue un filet de sauvegarde des droits des justiciables accompagnant l'introduction d'une ou plusieurs extensions génériques ou locales.

Par conséquent, le nombre de procédures spécifiques augmente avec l'introduction de nouvelles extensions : elles se superposent à l'UDRP et créent ainsi un épais millefeuille procédural obscur. En refusant d'unifier, d'harmoniser et de faire évoluer ses procédures, l'ICANN s'expose aux critiques de la communauté numérique et juridique internationale.

Ces critiques concernent également le deuxième obstacle fondamental à notre travail d'uniformisation, visant la nature obscure de l'ICANN et de son système de règlement de litiges. En effet, nous avons constaté que l'ICANN ne se considère pas comme une entité gouvernante au sens juridique du terme. Pour cette raison, elle qualifie ces procédures alternatives, qu'elle édicte, comme étant administratives et sans lien avec le droit étatique. Pourtant, les dispositions des procédures exigent la preuve de notions dont elles n'explicitent pas le contenu, de sorte que leur interprétation nécessite alors le recours au droit étatique.

C'est dans la modification de ces deux aspects précités que réside l'enjeu de la réforme d'uniformisation que nous proposons: il s'agit créer un système unique de règlement de litiges relatif aux noms de domaine en vue d'établir à la fois le lien avec le droit étatique et conférer la précision nécessaire aux dispositions procédurales de sorte qu'elles n'aient plus besoin d'être interprétées à la lumière des droits nationaux. Notre idée de les rattacher techniquement et juridiquement aux droits étatiques, est réalisable à condition de réformer en profondeur le système de règlement de litiges existant.

Les termes de notre réforme sont inspirés de deux sources principales, qui sont d'une part les différents droits étatiques et les conventions internationales, et d'autre part, certaines dispositions issues des procédures extrajudiciaires existantes, mises en place ultérieurement à la procédure UDRP : dans la mesure où elles ont tiré des enseignements des critiques adressées à l'UDRP, elles affichent des « point forts » dont l'intégration dans la procédure unifiée que nous proposons de créer est fort utile.

Ainsi, notre travail aboutit à proposer un système uniforme de règlement de litiges rattaché au droit étatique grâce à la qualification d'arbitrage : elle permet non seulement de créer un lien juridique entre les décisions extra-judiciaires de l'ICANN avec les systèmes judiciaires nationaux, mais aussi d'y attacher des conséquences juridiques nécessaires, comme l'autorité de la chose jugée. Ce fait est de nature à assurer la sécurité juridique des parties en évitant de les exposer à d'autres recours une fois la décision extra-judiciaire prise. De même, cette qualification apporte de nombreux avantages parmi lesquels figurent notamment le respect du principe du contradictoire, l'impartialité et l'indépendance des parties ainsi que le partage de frais de procédure.

Cependant, à la différence de l'arbitrage, nous concluons à la nécessité de créer un collège d'appel chargé d'uniformiser la jurisprudence de la nouvelle procédure. Ainsi, les justiciables se voient offrir un système de précédents cohérent, garant de leur sécurité juridique. Il a également l'avantage de constituer la base de données pour une semi-automatisation de la justice extrajudiciaire relative aux noms de domaine et dans un avenir plus loin, la transformation en justice prédictive.

Bibliographie

I. DOCTRINE JURIDIQUE

A) Doctrine française et francophone

par ordre alphabétique des auteurs puis par ordre chronologique de parution

1) Thèses de droit et mémoires de droit

I. ARNOUX, « Les droits de l'être humain sur son corps », Thèse, Presses Universitaires de Bordeaux, 1994

J.-B. AUBY, « La notion de personne publique en droit administratif », Thèse, Presses Universitaires Bordeaux, 1979

E. BOUCHET- LE MAPPIAN, « Propriété intellectuelle et droit de propriété en droits anglais, allemand et français », Thèse, Presses Universitaires de Rennes - P.U.R., 13 juin 2013

J. CLAVEL, « Le déni de justice économique dans l'arbitrage international – L'effet négatif du principe de compétence-compétence », Université Paris II Panthéon-Assas, Thèse, 2011

M. R. DE CHASSEY, « L'arrêt In re American Express Merchants Litigation de 2012 et sa mise au point sur l'arbitrage collectif en matière de contrat d'adhésion », mémoire soumis le 25 avril 2012, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Arbitrage International, Master d'études bilingues des droits de l'Europe

F. ZENATI-CASTAING, « Essai sur la nature juridique de la propriété, Contribution sur la théorie du droit subjectif », thèses Lyon III, 1981

2) Ouvrages et contributions dans des ouvrages collectifs

par ordre alphabétique des auteurs

R. ABRAHAM, « Droit international, droit communautaire et droit français », 1989, Hachette, 223 pages

N. ANTAKI, « Le règlement amiable des litiges », Corwansville, Editions Yvon Blais, 1998, 471 pages

- I. ARNOUX, « Les droits de l'être humain sur son corps », Presses universitaires de Bordeaux, 576 pages
- J. AZEMA et J.-Chr. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle », Précis Dalloz, 2017, 8ème édition, 1330 pages
- A. BENABENT, « Les contrats spéciaux », Montchrestien, 4ème édition, 2005
- G. BERLIOZ, « Le contrat d'adhésion », LGDJ, 1976, 222 pages
- A. BERTRAND, « Le Droit d'auteur et les droits voisins », Masson, 1991
- C. BLERY, « L'efficacité substantielle des jugements civils », LGDJ 2000, préface P. MAYER
- C. BLOCH, Ph. LE TOURNEAU, « Droit de la responsabilité et des contrats », Dalloz, 2021-2022
- G. BOLARD, « Qualité ou intérêt pour agir, in Justices et droit du procès : du légalisme procédural à l'humanisme processuel », in Mélanges S. Guinchard, Dalloz, 2010, 1105 pages
- N. BOUCHE, « Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle », 2002, L'Harmattan, 617 pages
- S. BOSTANJI, F. HORCHANI, S. MANCIAUX, « Le juge et l'arbitre », Editions A. Pedone, 2014, 370 pages
- A. BOUVEL, « Principe de spécialité et signes distinctifs » : Litec, coll. IRPI, 2004, 403 pages
- L. BOYER, « La notion de transaction, contribution à l'étude des concepts de cause et d'acte déclaratif », Sirey, 1947
- C. BUHL, « Le droit des noms géographiques », 1997, Litec, 453 pages
- A. J. BULLIER, « La Common Law », Dalloz, 2007, 176 pages
- J.-J. BURST,
- « La protection de la marque d'usage en droit français des marques : Festschrift für M. Pedrazzini, Stämpfli, Bern », 1990, 744 pages
 - « La reconstitution des « monopoles » de propriété industrielle par l'action en concurrence déloyale ou en responsabilité civile: mythe ou réalité ? » in : Mélanges Mathély, Litec, 1990, 605 pages
- J. CARBONNIER, « Droit civil: Introduction », Théories générales du droit civil, juill. 2020, 391 pages

- J.-Y. CARLIER, « Autonomie de la volonté et statut personnel », Bruxelles, 1992, Bruylant
- C. CHAINAIS, F. FERRAND, S. GUINCHARD, « Procédure civile. Droit interne et droit de l'Union européenne », 29 oct. 2014, 1600 pages
- M.-A. CHARDEAUX, « Les choses communes », préf. G. Loiseau, LGDJ, Paris, Bibl. dr. privé, 2006, 487 pages
- A. CHAVANNE et J.-J. BURST, « Droit de la propriété industrielle », 5e édition, 1998, Dalloz, 904 pages
- Th. CLAY, « L'arbitre », Collection : Nouvelle Bibliothèque de Thèses, janv. 2001, Dalloz, 930 pages
- P. COLOMER, « Droit et pratique des baux commerciaux », Dalloz, 2017-2018
- D. D'AMBRA, « Droit et pratique de la procédure civile », Dalloz action, 2021-2022
- Ph. DE BOURNONVILLE, « Droit judiciaire, l'arbitrage », 2000, Larcier
- J.-L. DE CORAIL, « L'identification du service public dans la jurisprudence administrative », Mélanges Georges Burdeau, 1976
- P. DE OLIVEIRA, « Droit du logiciel », Fyp éditions, Collection : JuriTiC, 2012, 446 pages
- A. DE VLÉTIAN, « Appellations d'origine : indications de provenance, indications d'origine », 1989, Delmas, 335 pages
- R. DAVID et C. JAUFFRET-SPINOSI, « Les grands systèmes de droit contemporains », Précis Dalloz, 2002, 542 pages
- P. DELVOLVE et G. VEDEL, « Droit administratif », PUF, 1992, 720 pages
- Doyen DEMOLOMBE, « le Traité de la distinction des biens », 1866, troisième édition, tome premier, Hachette
- D. DENIS, « La vigne et le vin, régime juridique », 1989, Sirey ; Appellation d'origine et indication de provenance, 1995, Dalloz
- R. DESGORCES, « Droit civil- Les biens », 2ème édition, Hachette, juillet 2011, 160 pages
- L. DUBOIS, « Droit international et juridiction administrative », Janvier 2006
- L. DUGUIT, « Traité de droit constitutionnel » (t. 1, Théorie générale de l'État), Paris, 1911, Fontemoing
- I. DURANT, « Droit des biens », Bruxelles, Larcier, 2017
- N. FRICERO, « Droit et pratique de la procédure civile », Dalloz, 2021-2022
- J.-Chr. GALLOUX, « Droit de la propriété industrielle » Dalloz, 2ème édition, 2003

- J.-Chr. GALLOUX et J. AZEMA, « Droit de la propriété industrielle », Paris, Dalloz, Précis, 7^{ème} édition, 2012
- E. GAUDEMET, « Théorie générale des obligations », Sirey, 1965, 508 pages
- Ch. GAVALDA et C. LUCAS DE LEYSSAC, « L'arbitrage », Dalloz Droit des Affaires, 1993, 126 pages
- Ph. GÉRARD, F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, « Droit et intérêt - vol. 3 : Droit positif, droit comparé et histoire du droit », Bruxelles : Presses de l'Université Saint-Louis, 1990, 457 pages
- R. V. GOLLA, « Droit du commerce électronique », Gualino, lextenso éditions, février 2013, 624 pages
- C. GUERY et P. CHAMBON, « Droit et pratique de l'instruction préparatoire », Dalloz action, 2018-2019, 10^{ème} édition, nov. 2017
- G. GUILLAUME, « Le précédent dans la justice et l'arbitrage international », Lalive Lecture, 2 juin 2010, 703 pages
- S. GUINCHARD et F. FERRAND, « Procédure civile », 28^e édition 2006, n°194, 1452 pages
- M. HENRY, « Le devoir d'indépendance de l'arbitre », 2001, LGDJ, 404 pages
- J.-M. JACQUET et Ph. DELEBECQUE, « Droit du commerce international », Dalloz, Cours, 3^{ème} édition, 2002
- L. KACZMAREK, « la Responsabilité pour fait normal: Etude critique sur son originalité en matière civile extracontractuelle », Editions Publibook Université - E.P.U., Collection Droit & Sciences politiques, 670 pages
- J. LARRIE, « Droit de l'Internet », Ellipses, coll. Mise au point, 2005, 220 pages
- Ph. LE TOURNEAU, « Droit de la responsabilité et des contrats », 2021-2022
- A. LUCAS, J. DEVEZE et J. FRAYSSINET, « Droit de l'informatique et de l'Internet », PUF, coll. Thémis, 2001, 748 pages
- Ph. MALAURIE, L. AYNES, P.-Y. GAUTIER, « Les contrats spéciaux, Defrénois », 4^{ème} édition, 2009, n° 1200, 752 pages
- Ph. MALINVAUD, « Introduction à l'étude du droit », Lexis Nexis, 15^{ème} édition parue en 2015, 550 pages
- B. MALLET-BRICOUT et C.NOURISSAT, « La transaction dans toutes ses dimensions », Dalloz, 2006, 214 pages
- P. MATHELY, « La reconstitution des « monopoles » de propriété industrielle par l'action en concurrence déloyale ou en responsabilité civile : mythe ou réalité ? », Litec, 1990
- A. MATTERA, « Le marché unique européen, ses règles, son fonctionnement », 2^e éd., 1990, Jupiter, 775 pages

- H. MOTULSKY, « Principes d'une réalisation méthodique du droit privé », Sirey, 1948, n° 91
- J.M.MOUSSERON, J. RAYNARD et T. REVET, « De la propriété comme modèle », Mélanges offerts à A. Colomer, 1993
- D. MOURA VICENTE, « La propriété intellectuelle en droit international privé », Académie de Droit International de La Haye, 2009, 517 pages
- J.-L. MULTON, H. TEMPLE, J.-L. VIRUEGA, « Traité de droit alimentaire français, européen et international », Coll. Sciences et techniques agroalimentaires, 2013, 1456 pages
- J.-P. NIBOYET, « La théorie de l'autonomie de la volonté », Rec. cours La Haye 1927
- J. PASSA,
-« Droit de la Propriété Industrielle », Tome 1, 1ère édition, LGDJ, novembre 2009, 1146 pages
- « L'appréciation abstraite du risque de confusion en matière de contrefaçon de marque », Mél. J. SCHMIDT-SZALEWSKI, t. 61, 2014, coll. CEIPI, LexisNexis
- « La protection de la dénomination sociale et du nom commercial par l'action en concurrence déloyale », Mél. Serra, Dalloz, 2006
- F. PASSY, « Etude sur la propriété intellectuelle », Guillaumin, 1859
- F. PERRET, « l'arbitrabilité des contentieux en matière de brevets d'invention », Liber Americum C. Reymond, Litec, 2004
- A. PILLET, « Traité pratique de droit international privé », 1923, t. II, p. 280 et s.
- M. PLANIOL, « Traité élémentaire de droit civil », 2e éd., 1931, t. I, 1296 pages
- F. POLLAUD-DULIAN, « Droit de la Propriété industrielle », 1999, Montchrestien, 936 pages
- J.-B. RACINE, « l'arbitrage commercial international et l'ordre public », 1999, LGDJ
- S. RAIMOND, « La qualification du contrat d'auteur », Litec, 2009
- A.-C. RENOUARD, « Traité des droits d'auteur, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts », 1838, tome 1, 490 pages
- A. RIGOZZI, « L'arbitrage international en matière de sport », LGDJ, 2005, 880 pages
- J. RIVERO, « Les deux finalités du service public industriel et commercial », CJEG, 1994
- J. ROBERT, « Traité de l'arbitrage civil et commercial », Dalloz 1967, 1er janvier 1955
- L. ROLLAND, Précis de droit administratif, 7^{ème} édition, Dalloz, 1938, n° 23

J. SCHAPIRA, G. LE TALLEC, J.-B. BLAISE et L. IDOT, « Droit européen des affaires », 5^{ème} édition, 1999, PUF

J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Droit de la propriété industrielle », Dalloz, 5^{ème} édition, 2001

Ch. SERAGLINI et J. ORTSCHIEDT, « Droit de l'arbitrage interne et international », Montchrestien, 2013

P. TAFFOREAU, « Droit de la propriété intellectuelle », Gualino 2004

A. TALLON, « Les appellations d'origine », Concurrence et pratiques du marché, Larcier, 320 pages

F. TERRE, « Introduction générale au droit », Précis Dalloz, paru en juin 1998, 612 pages

F. TERRE et Ph. SIMLER, « Les biens », Précis, Dalloz, 9^{ème} édition, 2014, 870 pages

B. TEYSSIE, « Droit civil, Les personnes », LexisNexis, Litec, 9^{ème} édition 2005

D. VIDAL, « Droit français de l'arbitrage interne et international », Gualino, avril 2012, 330 pages

VAN COMPERNOLLE et TARZIA, 2006, Bruylant, « L'indépendance et l'impartialité de l'arbitre et les règles du procès équitable », in « L'impartialité du juge et de l'arbitre. Étude de droit comparé »

F. ZENATI-CASTAIGN et T. REVET, « Les biens », Collection Droit fondamental, 1997, 760 pages

3) Publications, chroniques dans les revues juridiques ou bulletins d'information juridiques

par ordre alphabétique des auteurs puis par date de publication

E. AGOSTINI, « La protection du nom patronymique et la nature juridique du droit au nom », D. 1973, chr., page 313

S. AMRANI-MEKKI, « Liberté, simplicité, efficacité, la nouvelle devise de la prescription ? À propos de la loi du 17 juin 2008 », JCP 2008. I. 160

P. ANCEL, Arbitrage. Convention d'arbitrage. Conditions de fond. Litige arbitral, J.-Cl. Pr. civ., fasc. 1024

J.-B. AUBY, « Quelques observations sur la notion économique de bien public et ses rapports possibles avec le droit public », Gaz. Pal., oct. 2011, p. 22

J. AZEMA, « Marques fortes et marques faibles », RTD Com.2003. 499

- L. BACH, « Conflits de lois dans le temps », Répertoire de droit civil, mai 2006
- L. BALLEZ, « Nouvelles extensions et (in)sécurité juridique », Dalloz IP/IT 2016. 73
- Ph. BARBET, « Les conséquences de la marchandisation croissante des ressources essentielles d'Internet » consulté sur <https://safebrands.fr/analyses-et-conseils/les-consequences-de-la-marchandisation-croissante-des-ressources-essentielles-dinternet/>
- M. BAZEX, « La notion de bien public, entre droit positif et rationalité économique », Gaz. Pal., n° 141, 21 mai 2011
- J. BEAUCHARD, « l'expertise judiciaire et les autres expertises au regard du principe de la contradiction », consulté sur https://www.courdecassation.fr/publications_26/archives_9929/bulletin_information_cour_cassation_27/hors_serie_2074/autres_expertises_18686.html
- H. BECKER, « La nouvelle loi allemande du 8 juillet 2004 contre la concurrence déloyale », Gaz. Pal. 14 mai 2005, n° 134
- J. BEGUIN, La Semaine Juridique Edition Générale n° 11, 12 Mars 2012, p. 310
- L. BENABOU, « Les défis de la mondialisation pour l'OMPI : les noms de domaine », in La mondialisation du droit, Litec, 2000, p.298
- J.-Ch. BENOIS, « Le nom de domaine : actif incorporel et passifs fiscaux », Dalloz IP/IT 2017. 462, 22 septembre 2017
- A.R. BERTRAND, « Droit d'auteur », Dalloz action, 2010
- N. BINCTIN, « Demande d'enregistrement de la marque », Dalloz, oct. 2020 (actualisation: mars 2021)
- C. BOITEAU, « Vers une définition du service public ? A propos de l'arrêt du Conseil d'Etat, Section, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptes (APREI) », RFDA 2007, p.803
- S. BOLLEE, « Les effets des sentences arbitrales à l'égard des tiers », Revue de l'arbitrage, 2015. 695
- S. BOLLEE et P. MAYER, « 3 QUESTIONS Autorité de chose jugée et arbitrage », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 42, 15 oct. 2015, 776
- D. BOLLIER, « La redécouverte des biens communs » 2003, consulté en français sur le site <http://www.april.org/articles/theses/upgradevf/RediscoveryCommonsFr.html> et en version originale « The rediscovery of the commons » sur le site <http://www.bollier.org/reclaim.htm>
- G. BONET, « Contrefaçon d'une marque complexe par reproduction servile ou quasi servile d'un signe distinctif avec ou sans ajout d'autres éléments », RTD eur. 2004. 115
- N. BOUCHE, « Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle », 2002, L'Harmattan, p. 21
- A.-M. BOUCON et D. D'AMBRA, « Intervention », Dalloz, Pr. civ., mai 2014 (actualisation : déc. 2020)

- A. BOUDREAU-OUELLET, « Aspects conceptuels et juridiques du "droit de propriété" », (1990) 21 Revue générale de droit, p. 169
- M. BOUL, « Les « public goods » : traduction juridique d'une notion économique », RFDA 2013
- C. BOUTY, « Chose jugée », Dalloz, Procédure civile, mars 2018 (actualisation février 2021)
- G. BONET, « Synthèse - Marques. Signes protégeables », JCl. Marques - Dessins et Modèles, 7 juill. 2020
- H. BONNARD, G. BLORET-PUCCI, JurisClasseur Lois pénales spéciales > V° Contrefaçon de marques de fabrique, de commerce ou de service, Fasc. 20 : CONTREFAÇON DE MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE, 20 sept. 2010
- J.-S. BORGHETTI, « Un pas de plus vers la réforme de la responsabilité civile : présentation du projet de réforme rendu public le 13 mars 2017 », D. 2017. 770
- C. BRICTEUX, « La contribution de l'ICANN à l'émergence d'un standard global de la liberté d'expression », mai 2014, consulté sur https://www.philodroit.be/IMG/pdf/cb_-_la_contribution_de_l_icann_-_2014-5.pdf
- J.-J. BURST, « La protection de la marque d'usage en droit français des marques : Festschrift für M. Pedrazzini, Stämpfli, Bern » 1990, p. 559 s.
- M. CARMES, J.-M. NOYER, « Les débats du numérique », 22 mai 2014, Presses des Mines via OpenEdition
- Ch. CARON,
- « L'insertion d'un nom patronymique dans une dénomination sociale ne vaut pas autorisation de le déposer en tant que marque », Comm. com. électr. 2003, comm. 70
 - « La procédure UDRP ne rime pas avec arbitrage ! », Communication Commerce électronique n° 3, Mars 2005, comm. 38
 - observations sous Cass. com. 21 sept. 2004, JCP 2005. I. 101, n° 18, Propr. ind. 2005
 - observations sous CEDH 18 sept. 2007, *Paeffgen GmbH* (I-VI) c. Allemagne, n° 25379/04, 21688/05, 21722/05 et 21770/05 ; JCP G 2008. I. 158, n° 1
- G. CHABOT, « Irrecevabilité d'un recours judiciaire en annulation contre une décision ICANN non constitutive d'une sentence arbitrale », La Semaine Juridique Edition Générale n° 42, 13 oct. 2004, II 10156
- R. CHAPUS, « Le service public et la puissance publique », RD publ. 1968, p. 235
- S. CHATRY, « La recevabilité de l'action en contrefaçon et de l'action en concurrence déloyale », D. 2013. 1392
- P. CHAUVEL, « Transaction », Rép. civ. Dalloz, n° 21 s.

Th. CLAY,

- « La consécration d'une approche moderne de l'obligation de révélation de l'arbitre », D. 2003. 2472

- « La simplification de la transaction et de l'arbitrage dans le Code civil », JCP 2016. Doctr. 492

M. CLEMENT, « Les juges doivent-ils craindre l'arrivée de l'intelligence artificielle ? », D. 2017. 104

M. CLEMENT-FONTAINE, « Les communs numériques », Mélanges A. Lucas, 2014, LexisNexis, p. 163

D. COHEN, « Indépendance des arbitres et conflits d'intérêts », Rev. arb. 2011. 611

G. CORMAN et A. SINGH, « La protection de la marque contre la parodie : évolutions récentes », Cah. propr. intell. 2005, vol. 17, n° 1, p. 203

G. CORNU, « Les modes alternatifs de règlement des conflits », Rencontres internationales de droit comparé, Damas, 5-8 octobre 1996, RIDC 1997, pages 310-507

G. CORNU et F. FOYER, « Procédure civile », 3ème éd, Revue internationale de droit comparé, 1997, p. 256

D. CUSTOS, « Droits administratifs américain et français : sources et procédure », Revue internationale de droit comparé Année 2007, p. 301

E. J. COUTURE, « La chose jugée comme présomption légale. Note critique sur les articles 1349 et 1350 du Code civil », Revue internationale de droit comparé, 1954, Volume 6, Numéro 4, pages 681-701

A. DE LAUBADERE, « Revalorisations récentes de la notion de service public en droit administratif français », AJDA 1961

J.-M. DEBENE– O. RAYMUNDIE, « Sur le service universel : renouveau du service public ou nouvelle mystification ? », AJDA 1996. 183P. KOUBI, Propr. ind. 2004, comm. 40.

V. DELAPORTE, « L'étendue de la chose jugée au regard de l'objet et de la cause de la demande », Bulletin d'information de la Cour de Cassation, consulté sur https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/hors_serie_2074/jug_e_18675.html

X. DELPECH,

- « Autorité de chose jugée de la sentence arbitrale », Dalloz actualité 30 mai 2008,

- « Arbitrage international : pas de pouvoir de révision de la sentence par le juge de l'annulation », Dalloz actualité, 19 février 2014

- J. DERRUPPÉ, « Marque, Droit unioniste », Répertoire de droit international, Dalloz
- B. DONDERO, « Justice prédictive : la fin de l'aléa judiciaire ? », Recueil Dalloz, 9 mars 2017, page 532
- M. DOUCHY-OUDOT et J. JOLY-HURARD, « Médiation et conciliation », Dalloz, Répertoire de procédure civile, Mars 2013
- N. DREYFUS, « Un an de droit des noms de domaine », Communication Commerce Électronique, paru le 1^{er} décembre 2012, pages 14-20
- W. DROSS, « Ordre public et transaction », in B. MALLET-BRICOUT et C. NOURISSAT (dir.), « la transaction dans toutes ses dimensions », Dalloz, 2006, p. 63 s.
- B. DU MARAIS, « Le service public du nommage », AJDA 2003, 1590
- S. DURRANDE,
- D. 2003. 2687
- « Disponibilité des signes », J.-Cl. Marques-Dessins et modèles 2005, Fasc. 7110, n° 61 et s.
- Y. EMERICH, « Propriété, relation et exclusivité : étude de droit comparé », Revue de la recherche Juridique, droit prospectif, 2009-4
- P. ESPLUGAS, « Le service universel », Dr. adm. 2002, chron. 21
- F. FAJGENBAUM et T. LACHINSKI, « Procédure UDRP : la reconsidération de la condition de mauvaise foi ou la fraude sanctionnée », Legicom, 2010/1 (N° 44), pages 133 à 137, consulté sur https://www.cairn.info/revue-legicom-2010-1-page-133.htm?try_download=1
- D. FASQUELLE, « Concurrence déloyale. Amendes civiles ou dommages punitifs ? », in Conquête de la clientèle et droit de la concurrence, Gaz. Pal. 2001. 2. Doctr. 9
- K. FESTIN, « Vers un renforcement de l'arbitrage comme mode de résolution de conflits en droit fiscal, analyse comparée France-États-Unis », (2009) Jurisdoctoria 73, 76 et 77
- D. FOUSSARD, « L'arbitrage en matière administrative. Le point après l'arrêt du 17 mai 2010 », Cah.arb 2010.717
- E. GAILLARD et P. DE LAPASSE, « Le nouveau droit français de l'arbitrage interne et international », D. 2011. 175
- J.-C. GALLOUX,
- « Ebauche d'une définition juridique de l'information », Recueil Dalloz 1994 p.229, Point 29
- « Les mesures probatoires, provisoires et conservatoires », D. 2008, chron. 711

- « Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ? » in Droit de la propriété intellectuelle, Liber amicorum G. BONNET, Paris, Litec, Coll. IRPI, t.36, 2010

J.-C. GALLOUX et G. HAAS, « Les noms de domaine dans la pratique contractuelle », CCE, janv. 2000

J.-C. GALLOUX et P. KAMINA, Droit des dessins et modèles interne et communautaire, juin 2018 - mai 2019, Recueil Dalloz 2019, p.1578

A. GARAPON, « Les enjeux de la justice prédictive », La Semaine Juridique Edition Générale n° 1-2, 9 Janvier 2017, doct. 31

V. GAUTRAIS, K. BENYEKHEF, P. TRUDEL, « Les limites apprivoisées de l'arbitrage cybernétique: l'analyse de ces questions à travers l'exemple du Cybertribunal », p.555, consulté sur <https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/rjtv0133num3/gautrais.pdf>

J.-B. GEFFROY, « Service public et prérogatives de puissance publique. Réflexions sur les déboires d'un couple célèbre », RD publ. 1987

Ch. GEIGER, « Droit des marques et liberté d'expression de la proportionnalité de la libre critique », Recueil Dalloz 2007

F. GELINAS, « UDRP : Utopie de la Décision Rapide et Pondérée ou Univers du Droit Réduit au Pragmatisme ? », in V. Gautrais (dir.), Droit du commerce électronique, Montréal, Thémis, 2002, p. 602

Th. GISCLARD,

- « La protection post mortem des droits de la personnalité et le contrat de licence » Légipresse 2014. 498

- « La sanction par le passing off de l'exploitation commerciale de l'image d'autrui en Angleterre » Légipresse 170, 10 mars 2015

- « Le singulier duel entre les droits de la personnalité et la liberté d'expression des réalisateurs de biopics hollywoodiens » Légipresse 317, 10 juin 2018

B. GOLDMAN, « Frontières du droit et lex mercatoria », Archives philo, dr. 1964. 177 s.

G. HAAS, « Un statut juridique pour le nom de domaine »

M.-E. HAAS, « Un an de jurisprudence française sur les noms de domaines » : Propr. industr. 2010, chron. 5.

V. HAÏM, Répertoire de contentieux administratif, « Indemnité pour procédure abusive/ Frais de justice », oct. 2019, point 279

D. HASCHER,

- « L'autorité de la chose jugée des sentences arbitrales », Travaux comité fr. DIP 2000-2002, p. 17

- « Arbitrage du commerce international », Répertoire de droit international / janv. 2005 (actualisation mars 2020)

- B. HANOTIAU, « Quelques réflexions à propos de l'autorité de chose jugée des sentences arbitrales », *Liber Amicorum Lucien Simont*, 2002, Bruylant, p. 301
- G. HELLERINGER, « Un compromis d'arbitrage ne constitue pas une clause abusive », *La Semaine Juridique Entreprise et Affaires* n° 38, 23 sept. 2010, 1818
- L. HUTTNER, « Données à caractère personnel – Décision automatisée et justice », *Dalloz Répertoire IP/IT et Communication*, nov. 2020
- L.IDOT, « l'arbitrabilité des litiges, l'exemple français », *Rev. arb.* 1996. 6
- M.-L. IZORCHE, « Les fondements de la sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme », *RTD com.* 1998, p.17
- P. JACOB, « Le Programme des nouveaux noms de domaine génériques de haut niveau de l'ICANN: témoin de l'affirmation d'un droit administratif global ? », *Annuaire français de droit international*, LX - 2014- CNRS Editions, Paris, p. 767
- J.-M. JACQUET, *Répertoire de droit international*, Contrats : « Détermination de la loi du contrat en fonction du choix des parties », déc. 1998 (actualisation : oct. 2015)
- Ch. JARROSSON,
- « L'arbitrabilité, présentation méthodologique », *RJ com.* 1996.
 - « Les concessions réciproques dans la transaction », *D.* 1997. *Chron.* 26, 7
 - « Les modes alternatifs de règlement des conflits ». Présentation générale, *Revue internationale de droit comparé*, 1997, Volume 49, Numéro 2, p.331
 - « Les frontières de l'arbitrage », 2001, vol.1 *Revue de l'arbitrage*, p.12
 - « L'autorité de chose jugée des sentences arbitrales », *Procédures*, n° 8, août 2007, n° 22, août-sept. 2007
- J. JOURDAN-MARQUES, « Chronique d'arbitrage », *Dalloz actualité*, 29 oct. 2019
- F. JULIENNE, *J.-Cl. Civ. Code*, Fasc. 20 : Transaction ; Domaine, n° 2 s
- J. KARILA DE VAN, « Chose jugée », *Répertoire de droit civil*, avril 2008
- P. KAYSER,
- « La défense du nom de famille d'après la jurisprudence civile et la jurisprudence administrative », *RTD civ.* 1959, p. 10
 - « Les droits de la personnalité, aspects théoriques et pratiques », *RTD civ.* 1971, p. 445
- H. KLEIN, « L'ICANN et la gouvernance d'internet- La coordination technique comme levier d'une politique publique mondiale », *Les Cahiers du numérique* 2002/2 (Vol. 3) consulté sur <https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2002-2-page-91.htm>
- R. KOVAR « Monopoles publics », *Répertoire de droit européen*, jan. 2006
- J.-F. LACHAUME,

- « Détermination du caractère industriel et commercial d'un service public par le juge judiciaire », note sous Cass. Soc. 24 juin 2014, n° 13-11.142, AJDA 2014. 2082

- « L'identification d'un service public industriel et commercial : la neutralisation du critère fondé sur les modalités de gestion du service », obs. sous T. confl. 21 mars 2005, req. n° 3413, RFDA 2006. 119

X. LAGARDE, « Transaction et ordre public », D. 2000. Chron. 217

O. LANGLES, « Le dépôt à titre de marque du mode de désignation d'un tiers », RDPI 1997, n° 72, p. 41 et s.

F. LARONZE, « Les sources du droit revisitées par la notion d'organisation juridique », Revue interdisciplinaire d'études juridiques 2012/1 (Volume 68), consulté sur <https://www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudes-juridiques-2012-1-page-175.htm#re13no13>

J. LARRIEU et R. KOVAR, « Marque », Répertoire de droit européen, Août 2009 (actualisation : Sept. 2018, point 144)

Ch. LAVIALLE, « Des rapports entre la domanialité publique et le régime des fondations », RD publ. 1990. 475

M. LE BESCOND DE COATPONT, « Le nouveau visage de la transaction en droit civil », AJ contrat 2018. 152

C. LE STAND, « La propriété intellectuelle dans le lit de Procuste : observations sur la proposition de loi du 30 juin 1992 relative à la protection des créations réservées » : D. 1993. chron. 4, n° 2

Ph. LE TOURNEAU,

-« LE BON VENT DU PARASITISME », Contrats Concurrence Consommation n° 1, Janvier 2001, chron.

- « Parasitisme, Concurrence parasitaire et agissements parasitaires », J.-Cl. Concurrence-Consommation, fasc. 227, 2002

- « Parasitisme. Régime juridique », J.-Cl. Conc. Consom., fasc. 228, 2010

R.-M. LECLERCQ, « L'arbitrage, garant de la loyauté commerciale », Gaz. Pal., 31 janvier-1er février 2001

A. LECOURT, « La numérisation des modes amiables ou alternatifs de règlement des différends », Répertoire IP/IT et Communication /Procédure civile et numérique IP/IT, Juin 2020

C. LEGROS, « Clause compromissoire et réglementation des clauses abusives : CJCE, 26 oct. 2006 », Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2007 n. 152 p.9-15

A.-A. LEVASSEUR, « La concurrence déloyale. Rapport américain », in Trav. de l'Association H. Capitant, La concurrence, Journées marocaines de 2006 – t. LVI, Société de législation comparée, 2010

P. LEVEL, « L'arbitrabilité », Rev. arb., 1992, p. 213

R. LIBCHABER, « Biens », Dalloz, mai 2016

Ph. LIGNEAU et C. SALERES, « Associations de solidarité, services sociaux d'intérêt général et concurrence dans l'Union européenne », RDSS 2006. 789

G. LOISEAU,

- « Nom de domaine et Internet : turbulences autour d'un nouveau signe distinctif », D. 1999, chron. p. 245
- « Protection et propriété des noms de domaine », Recueil Dalloz 2001 p. 1379.
- « Nom commercial », Répertoire de droit commercial, Janvier 2002, point 59
- « La propriété d'un nom notoire » : D. 2003, p. 2228

E. LOQUIN,

- « Les obligations de confidentialité dans l'arbitrage », Rev. arb. 2006. 323
- « De la bonne gestion de l'instance arbitrale par les arbitres », RTD com. 2007. 689
- JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 1002 : ARBITRAGE, Octobre 2012 (mise à jour : 1er Juillet 2016)

Ph. MALAURIE, « Les précédents et le droit », Revue internationale de droit comparé, 2006, 58-2, pages 319-326

N. MALLET-POUJOL, « Appropriation de l'information l'éternelle chimère », D. 1997. 331

C. MARIE, « Nom, usage et protection du nom », JurisClasseur Civil, Fasc. 55, 31 janv. 2004

L. MARINO, « Propriété industrielle - Un an de propriété industrielle dans les technologies NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l'information et sciences cognitives) », Propriété industrielle n° 4, Avril 2015, chron. 4

A. MARMONTEL, « Critique de produits concurrents : diffamation ou dénigrement ? », Recueil Dalloz 2000, p.359

J.-P. MARTY, « La distinction du droit civil et du droit commercial dans la législation contemporaine », R.T.D. com., 1981, p. 681

G. MAUGAIN, « Réforme de la procédure civile : cas de recours préalable obligatoire aux modes de résolution amiable des différends », le 16 déc. 2019, Dalloz actualité, consulté sur <https://www.dalloz-actualite.fr/flash/reforme-de-procedure-civile-cas-de-recours-prealable-obligatoire-aux-mard#.YFnq569KiUk>

D. MAZEAUD, « La notion de clause pénale », L.G.D.J. 1992, spéc. N°555 et s., p. 319 et s.

- P. J. MOHR, « Marques et nom patronymique », *Revue Propriété industrielle*, 1^{er} juill.2006
- M.-L. MOQUET-ANGER, « La continuité et l'accès aux services de santé », *RDSS* 2013. 21
- B. MOREAU, E. GLUCKSMANN, P. FENG, « Arbitrage international » *Répertoire de droit commercial*, juin 2016
- P. MORISSETTE, « Sur la loi applicable en UDRP : Les dérives d'un droit satellite », *Lex Electronica*, vol. 10, n°2, Été 2005, consulté sur <http://www.lex-electronica.org/articles/v10-2/morissette.pdf>
- H. MOTULSKY, « Pour une délimitation plus précise de l'autorité de la chose jugée en matière civile », *D.* 1958, chr., p. 1.- *Etudes et notes de procédure civile*, Dalloz, 1973
- P. MOUNIER, « Les maîtres du réseau: Les enjeux politiques d'Internet », *La Découverte, Cahiers Libres, Sciences humaines & sociales*, 21 Mars 2002
- J. M. MOUSSERON, « Entreprise : parasitisme et droit », *Cah. dr. entr.* juin 1992. 14
- G. NAPOLITANO, « Les biens publics et les "tragédies de l'intérêt commun" », *Dr. adm.*, n° 1, janv. 2007, étude 1, p. 5.
- J. NORMAND, « L'étendue de la chose jugée au regard des motifs et du dispositif », *BICC, Hors Série* n° 3, p. 15
- R. ODENT, « Cours de contentieux administratif », t. 2. Dalloz, 2007
- N. OLSZAK,
- « Droit des appellations d'origine et indications de provenance », 2001, Tec & Doc.
 - « Appellation d'origine et indication de provenance », *Répertoire de droit commercial*, oct. 2008 (actualisation : sept. 2020),
- J. ORTSCHIEDT, « La réparation du dommage dans l'arbitrage commercial international », *Volume* n° 6, Dalloz, janv. 2001
- F. OSTERTAG, « Territorialité ou universalité dans le droit des marques », *Ann. propr. ind.* 1937, no 1, p. 7
- J. PASSA,
- « Avis sur l'ouverture des extensions « .wine » et « .vin » à la société Donuts Inc. », consulté sur <https://www.icann.org/en/system/files/files/analysis-wine-vin-22mar14-en.pdf>
 - « Le risque de confusion déduit d'éléments dépourvus de caractère distinctif dans la jurisprudence européenne : l'angle mort du droit des marques », *Propr. intell.* 2017, n° 65, pages 32-40

- RTD com. 2020. 843, 18 fév. 2021

J. PAULSSON, « La Lex Mercatoria dans l'arbitrage CCI », Rev.d.Arb. 1990. at 55 et seq.

H. PELISSIER-GATEAU et C. GUILLEMAIN, JurisClasseur, Fasc. 133-10 : DROIT À RÉPARATION, fascicule du 29 Novembre 2002, point 193

I. PETEL-TEYSSIE et S. GUINCHARD, « Droit et pratique de la procédure civile », Dalloz action, 2017-2018

Y. PICOD, Y. AUGUET, N. DORANDEU, « Concurrence déloyale », Répertoire de droit commercial, oct. 2010 (actualisation : oct. 2020)

G. PIETTE, « Affrètement maritime », Répertoire de droit commercial, point 40, oct. 2014

L.-F. PIGNARRE, « Convention d'arbitrage », Répertoire de droit civil (actualisation : juill. 2019)

F. POLLAUD-DULLIAN, « L'utilisation du nom patronymique comme nom commercial », JCP G 1992, I, 3618

J.-C. POMMIER, « Principe d'autonomie et loi du contrat en droit international privé conventionnel », Paris, 1992, Economica, p. 42 et s.

D. PORACCHIA, C.-A. MAETZ, « Insertion du nom notoire dans une dénomination sociale et dépôt de marque », D. 2005, p. 845

A. PRUJINER, « Exécution des contrats, choix du droit et résolution des litiges » in « l'art de négocier et rédiger les contrats commerciaux internationaux », Montréal, Editions The Canadian Institute, 1990

A. QUIQUEREZ, « Clair-obscur autour de la distinction entre diffamation et dénigrement », Contrats Concurrence Consommation n° 8-9, Août 2018, étude 12

J.-B. RACINE, Fasc. 191 : CONVENTION D'ARBITRAGE Jurisclasseur Contrats-Distribution, fasc. 191, 2009. 80. « Arbitrage commercial. Droit international », 15 déc. 2008

A. RALLET et J. FARCHY, « Technologies de l'information et de la communication : approches croisées », Presses Univ. du Mirail, 17 juin 2003

M. REDON, « Mesures d'instruction confiées à un technicien, procédure civile– Généralités, définitions et principes généraux », Répertoire de procédure civile, févr. 2021

A.-C. RENOUARD, « Traité des droits d'auteur, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts », 1838, tome 1

T. RENOUX, « Le droit au juge naturel, droit fondamental », RTD civ. 1993

Th. REVET, « Le nom de domaine est un bien », RTD Civ. 2008 p. 503

A. REYGROBELLET, « Fonds de commerce », Dalloz action, 2012

J. RIVERO, « Les deux finalités du service public industriel et commercial », CJEG, 1994

- A. ROBERT, « La différence entre le droit d'usage et d'habitation ou l'usufruit et l'engagement de location », Recueil Dalloz, D. 1993. 303
- F. RONGEAT-LOUDIN, « Le règlement amiable des différends est en bonne marche ! », La semaine juridique, édition générale n°7, 13 février 2012
- P. ROUBIER, « Le droit de la propriété industrielle », t. 2, 1954, Sirey
- P. SANDEVOIR, « Les vicissitudes de la notion de service public industriel et commercial », Mélanges Stassinopoulos, juin 2000, 20 pages
- F. SARDAIN, « Noms de domaine », J.-Cl. Communication, 22 juin 2006, n° 4
- R. SCABORO, « Le droit de propriété, un droit absolument relatif », Droit et Ville 2013/2 (N° 76)
- J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Marque de fabrique, de commerce ou de service », Répertoire IP/IT et Communication, oct. 2006
- Th. SCHULTZ, « Pesée des intérêts: réflexion autour de la notion d'intérêt », Diritto & Questioni Pubbliche, Vol. 3, p. 300, 2003, p. 300
- B. SEILLER, « L'érosion de la distinction SPA-SPIC », AJDA 2005. 417
- A. SÉRIAUX, « Propriété », Répertoire de droit immobilier, juin 2016 (actualisation : févr. 2020)
- G. SIMON, « L'arbitrage des conflits sportifs », Rev. arb. 1995, p. 185.
- A. SINGH, « L'exploitation effective du droit antérieur comme condition d'application de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle » Propriété industrielle n° 3, Mars 2003, chron. 4
- J.-G. SORBARA, « Le domaine public mobilier au regard du code général de la propriété des personnes publiques », AJDA 2007 p.619
- Y. STRICKLER,
- Fasc. 10 « arbitrage », JurisClasseur Civil Code, Septembre 2016
- « Arbitrage en équité », JurisClasseur Civil Code, mise à jour 1er octobre 2020
- D. SZYMCZAK, « Convention européenne des droits de l'homme : application interne », Répertoire de droit européen, juill.2017.
- A. TALLON, « Les appellations d'origine », Concurrence et pratiques du marché, Larcier
- Ch. TEBOUL, « Etude comparée de la clause compromissoire en droit français, canadien et québécois »
- F.-X. TESTU, « Contrats d'affaires », Dalloz référence, 2010

E. TREPPOZ, « Contrefaçon Internat », Répertoire droit international, Juin 2010

D. TRUCHET,

- « Label de service public et statut du service public », AJDA 1982. 427
- « La structure du droit administratif peut-elle demeurer binaire ? », in Clés pour le siècle, Dalloz, 2000

S.-S. VACARELU, « La concurrence déloyale. Rapport américain », in Trav. de l'Association H. Capitant, La concurrence, Journées marocaines de 2006 – t. LVI, Société de législation comparée, 2010

J. VAN COMPERNOLLE, J.-F. VAN DROOGHENBROECK et A. SALETTI, « L'arbitre et le juge étatique », études de droit comparé à la mémoire de Giuseppe TARZIA, éditions Bruylant

Th. VERBIEST et E. WERY, « Le droit de l'internet et de la société de l'information. Droits européen, belge et français », Création Information Communication, février 2000, p. 153

M. VIVANT, « Arbitrage et clause compromissoire : rappels élémentaires », Lamy droit du numérique, 2015

4) Commentaires ou notes sous les jurisprudences

par ordre alphabétique des auteurs puis par date de publication

P. ADAM, observations sous CEDH, 12 janv. 2016, n° 61496/08, *Barbulescu c. Roumanie*, § 62 ; Dalloz IP/IT 2016. 211

F. ALAPHILIPPE et J.-P. KARAQUILLO, observations sous CA Paris, 28 févr. 1980, D. 1982, Somm. p. 92

J.-L. AUBERT, observations sous Cass. Ass. Plén., 29 mars 1991, pourvoi numéro 89-15.231, dit arrêt *Blieck*, RFDA 1991.

J. AZEMA, observations sous Cass. com, 26 oct. 2010: RTD com. 2011. 326

J. AZEMA et A. CHAVANNE, observations sous Cass. com., 30 nov. 1983, RTD com. 1984.282

J. BEGUIN, observations sous Cass. 1^{ère} civ., 29 janv. 2002, JCP 2003 I 105, para. 7

A. BENMAKHOULF, avis sous Cass. Ass. plén. 7 juill. 2006, *Césaréo*, D. 2006. 2135

H. BLAISE, observations sous Cass. Soc., 27 mars 1996, n° 92-40.448, Bull. civ. V, n° 124; Dr. soc. 1996. 741

S. BOLLEE, note sous CA Paris, 18 nov. 2004, Rev. crit. DIP 2006. 104

B. BOULOC,

- observations sous Cass. crim., 7 déc. 1999, Bull. crim. n° 293, RSC 2000. 599
- observations sou Cass. com. 13 avr. 1999, n° 97-16.632 , P IV, n° 89; RTD civ. 1999. 948

D. BUREAU, note sous Cass. 1ère civ., 20 nov. 2013, pourvoi n° 12-25.266: Bull. civ. I, n° 222 ; Rev. arb. 2014, p. 383

J.-J. BURST,

- observations sous Cass. com. 4 nov. 1987, Bull. civ. IV, no 224, D. 1989, somm. 129
- observations sous Cass. com., 5 nov. 1985, n° 83-15.017, D. 1987. Somm. 56

L. CADIET, observations sous JCP 1998, I, n° 173, n° 16

Chr. CARON,

- observations sous TGI Nanterre, 13 mars 2000, *aff. « mauresmo.com » et « ameliemauresmo.com »*, CCE juin 2000, n° 63
- note sous CA Paris, 18 octobre 2000, Communication-Commerce électronique, juin 2001, p.29
- note sous CEDH, 5e sect., 18 sept. 2007 : Comm. com. électr. 2008, comm. 88
- note sous CA Paris, 28 févr. 2008, JCP E 2008. 1582
- note sous CA Paris, 4e ch. B, 16 mai 2008, *Sté Sonia Rykiel c. Sté BCBG*, CCE 2008, n° 110

A. CHAVANNE, observations sous CA Paris, 18 déc. 1991, PIBD 1992. 521. III. 251, RTD com. 1992. 606

J.-P. CHAZAL, note sous Cass. 1ère civ., 30 mai 2000, D. 2000. 879

Th. CLAY,

- observations sous Cass. 1ère civ., 29 janvier 2002, *Hudault*, D. 2003, somm.2473
- observations sous CA Paris, 18 nov. 2004, n° 2002/19606, D. 2005. 3050
- observations sous CA Paris, 29 janv. 2004, D. 2004, p. 3182
- observations sous CA Paris, 13 mars 2008, n° 06/12878, D. 2008. 3111
- observations sous CA Paris, 12 févr. 2009, Rev. arb., 2009.186
- observations sous Cass. 1^{ère} civ., 20 oct. 2010, n°s 09-68.131 et 09-68.997, D. 2010, p. 2938
- observations sous CA Paris, 2 juill. 2013, n° 11/23234, *La Valaisanne Holding*, D. 2013. 2936
- observations sous Cass. 1^{ère} civ., 25 mai 2016, n° 14-20.532, D. 2016. 2589

- « Tecnimont, saison 5 : La dissolution de l'obligation de révélation dans le devoir de réaction », note sous CA Paris, 12 avr. 2016, n° 14/884, *Sté J&P Avax c. Sté Tecnimont*, Cah. arb. 2016. 447, n° 11

J.-P. CLAVIER, observations sous Cass. com., 7 mai 2019, pourvoi n° 17-13.603 , D. 2020. 451

D. COHEN, observations sous CA Paris, 10 mars 2011, *Tecso c. Neoelectra*, n° 09/28537, Rev. arb. 2011. 737

A. CONSTANTIN, observations sous Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvois n° 11-12.905 et 11-12.906, RTD com. 2012. 351

P. COURBE, note sous Cass. 1^{ère} civ. 16 mars 1999, Bull. civ. I, n° 88 ; D. 1999, Jur. p. 497

C. DEBOURG,

-observations sous Cass. 1^{ère} civ, 3 oct. 2019, *Sté Audi Volkswagen Middle East Fze LLC c. Sté Saad Buzwair Automotive Co.*, pourvoi n° 18-15.756

-observations sous Cass. 1^{ère} civ., 19 déc. 2018, *Sté J&P Avax c. Sté Tecnimont*

- observations sous Paris, CCI, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, pourvois n° 19/15816; n° 19/07575 ; n° 19/15817 ; n° 19/15818 ; n° 19/15819, Dalloz actualité 27 avril 2020

L.-C. DELANOY, « Les obligations respectives des arbitres et des parties en matière d'indépendance de l'arbitre », note sous CA Paris, 29 mai 2018 et CA Paris, 27 mars 2018, Rev. arb. 2019. 522, spéc. n° 17-19.

X. DELPECH

-observations sous Cass. 1^{ère} civ, 4 juin 2008, n° 06-15.320, Bull. civ. I, n° 162 ; Dalloz actualité, 6 juin 2008

-note sous Cass. 1^{ère} civ., 8 oct. 2009, n° 07-21.990, Dalloz actualité, 14 oct. 2009

-observations sous Cass. 1^{ère} civ., 22 sept. 2010, n° 08-21.313, Bull. civ. I, n° 175, D. 2010, p. 2235

- observations sous Cass. 1^{ère} civ., 29 févr. 2012, pourvoi n° 11-12.782, D. 2012. 1312

Y. DERAÏNS

- observations sous CA Paris, 10 mars 1995, Rev. arb., 1996, p. 143

- note sous CA Paris, 16 avr. 1996 : Rev. arb. 2001, p. 805

- observations sous CA Paris, 14 juin 2001, Rev. Arb. 2001, 773

F. DERRIDA, note sous Cass. com. 18 avr. 1958, D. 1959.87, Ann. propr. ind. 1959.167

E. DREYER, observations sous Cass. 1^{ère} civ., 4 avr. 2006, pourvoi n° 05-14.404, D. 2015. 342

E. DU RUSQUEC, note sous Cass., 2^{ème} Civ., 17 mai 1993, Gaz. Pal. 1993, II, 22161

A. DUFFY, observations sous CC, 31 juill. 2003, n° 2003-480 DC, *Archéologie préventive* II, D. 2004. 1281

S. DURRANDE

- observations sous Cass. com., 19 oct. 1999, n° 97-12.554, Bull. n° 174 ; D. 2001. 472

- observations sous CJCE 14 sept. 1999, *General Motors Corp. c. Yplon*, aff. C-375-97, Rec. I. 5421, D. 2001, somm. 473

- note sous CJCE, 16 sept. 2004, aff. C-404/02, *Nichols*, D. 2005 p. 503

G. DURRY, observations sous Cass com. 23 mai 1977, n° 75-14.804 , 75-14.805, P IV, n° 150; RTD civ. 1978. 360

J. EL AHDAB, note sous Cass. 1^{ère} civ., 27 mars, 2007

A. FOLLIARD-MONGUIRAL, note sous TPI, 18 févr. 2004

Ph. FOUCHARD

- note sous CA Paris, 12 juill. 1971 : Rev. arb. 1973, p. 74

- note sous CA Paris, 12 janv. 1996, *Qatar c. Creighton*, Rev. arb. 1996. 428

N. FRICERO, observations sous Cass. 1^{ère} civ., 10 sept. 2014, n° 13-11.843, Bull. civ. I, n° 146 ; D. 2014. 1827; AJCA 2014. 328

E. GAILLARD, note sous CA Paris, 16 mai 2002, Revue de l'arbitrage 2003, p. 1231

L. GAUDIN, observations sous Cass. 1^{ère} civ., 8 avr. 2008

P.-Y. GAUTIER, observations sous Cass. 2^{ème} civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 06-19.527, Bull. civ. II, n° 120

J. GHESTIN, note sous Cass. 1^{ère} Civ. 14 mai 1991, D. 1991.449

F. GLAIZE et A. NAPPEY, note sous TGI du Mans du 29 juin 1999, *Oceanet*, Légipresse n° 169-I, mars 2000, p. 25

B. GOLDMAN, note sous Cass. 1^{ère} civ., 22 oct. 1991, JDI 1992. 177

M. GREGOIRE, note sous CA Paris, 18 Octobre 2000, Dalloz, 2001

L. GRYNBAUM, observations sous Cass. 1^{ère} civ., 9 juill. 2003, pourvoi n° 01-11.963, D. 2003. 2053; RDI 2003. 539

S. GUINCHARD, observations sous Cass. 2^{ème} civ., 16 novembre 1983, Bull. civ. II, n° 180, Gaz. Pal. 1984, I, panor. 72

J.-C. HALLOIN, note sous Cass. com., 4 juill. 1995, n° 93-17.969 , P IV, n° 206, D. 1996. 186

J. HAUSER, observations sous Cass. 1^{ère} Civ., 20 nov. 2013, n° 12-23.118, Bull. civ. I, n° 229 ; RTD civ. 2014. 99

L. IDOT

- observation sous TPI, 14 déc. 2006, *Mast-Jägermesteir c. OHMI*, aff. T-81/03, Rec. II. 5409, point 83, Europe 2007, comm. 77

- note sous CA Paris, 19 mai 1993 : Rev. arb. 1993, p. 957

Ch. JARROSSON

- note sous CA Paris, 19 mai 1993 : Rev. arb. 1993, p. 645

- note sous CA Paris, 24 mars 1994, *Deko*, Rev. arb. 1994. 515

- note sous CA Paris, 7 juill. 1994, Rev. arb. 1994. 391

- note sous Cass. 1ère civ., 10 oct. 2012, *Tecso c. Neoelectra*, Rev. arb. 2012. 129

G. JEZE, note sous T. confl. 11 juillet 1933, *Dame Mélinette*, RD publ. 1933, p. 426

P. JOURDAIN

-observations sous Cass., ass. plén., 12 juill. 2000, pourvoi n° 99-19.004, D. 2000. Somm. 463

- observations sous Cass. soc., 1er avr. 1997, n° 94-43.381, P V, n° 130; RTD civ. 1997. 957

P. JULIEN, observations sous Cass. Soc. 11 juin 1987, Bull. civ. V, n° 386, D. 1987, somm. 358

J. JUNILLON, note sous Cass. 3ème civ., 5 mars 2003, pourvoi n° 00-21.931, JCP 2003. II. 10106

R. KOERING-JOULIN, note sous Cass. Ass. plén. 7 juill. 2006, *Césaréo*, Bull. civ. n° 8, BICC 15 oct. 2006

P. LABBE, note sous Cass 2^{ème} civ., 2 juillet 1884. S. 1885.1.5

T. LANCRENON, note sous CJCE 11 juin 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, aff. C-529/07, PIBD 2009. III. 1225 ; D. 2009. 2396

J. LARRIEU, observations sous T. com. Paris, 15e ch., 28 sept. 2015, *Sound Strategy c. Conception*, Propr. ind. 2015, comm. 83

C. LARROUMET, note sous Cass. Ass. Plén., 29 mars 1991, pourvoi n° 89-15.231, *Blieck*, P, D. 1991. 324

P. LE CANNU, observations sous Cass. com., 4 juill. 1995, pourvoi n° 93-17.969, P IV, n° 206; Rev. sociétés 1995. 504

D. LEGEAIS, observations sous Cass. 1ère civ., 30 mars 2005, n° 02-13.765, P I, n° 159; RTD com. 2005. 575

A. LEPAGE,

-observations sous TGI Paris, 22 sept. 1999, CCE 2000, Comm. n° 59

-observations sous Cass. 2^{ème} civ., 5 juill. 2000, pourvoi n° 98-14.255

-observations sous TGI Nanterre, 13 mars 2000, *aff. « mauresmo.com » et « ameliemauresmo.com »*, D. 2000. Somm. 275

P. LEVEL,

- note sous Cass. 1^{ère} civ., 4 juill. 1972 : Rev. crit. DIP 1974, p. 82

- note sous CA Colmar, 29 novembre 1968, JCP 1970, II, 16246

R. LIDON, note sous CA Paris, 10 juillet 1957 : D. 1957.622

A. LIENHARD, observations sous Cass. com., 10 juill. 2007, pourvoi n° 06-16.548, D. 2008. 518

P. LIGNEAU, note sous Cass. 2^{ème} civ., 2 mai 1966, J.C.P., 1966, II,14798

W. LOBELSON, note sous TGI du Mans, 29 juin 1999, « L'internet contre les marques », cah. Lamy, nov. 1999 (G), p. 18

G. LOISEAU,

- note sous CA Paris, 18 octobre 2000, Dalloz 2001, jurisprudence, p 1379

- note sous Cass. 1^{ère} civ., 11 déc. 2008, n° 07-19.494, JCP 2009. II. 1002

- observations sous CA Paris, pôle 5, ch. 4, 7 oct. 2015, no 10/11257, CCE 2015, comm. 90, Propr. ind. 2015, comm. 83

E. LOQUIN,

- note sous CA Paris, 12 mars 1985, *Intrafor Cofor vs. Gagnant*, 1985, Rev Arb 299

- observation sous Cass. 1^{ère} civ., 16 mars 1999, RTD com. 1999, p. 850

-observations sous CA Paris, 18 nov. 2004, RTD com. 2005. 26

Y. LOUSSOUAR, note sous Cass. civ, 19 décembre 1961, RCDIP 1962, 350

G. LYON-CAEN, note sous « American Trading Company », 1911. 1. 129, Rev. crit. DIP 1911. 395, JDI 1912. 1156

M. MALAURIE-VIGNAL, observations sous CA Paris, pôle 5, ch. 4, 27 janv. 2016, RG n° 13/10846, Everything for *Riders c. Lamalo*, CCC 2016

L. MARINO, observations sous Trib. UE 17 déc. 2010, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, aff. T-336/08, Gaz. Pal. N° 54, 23 févr. 2011, p. 18

P. MAYER, note sous CA Paris, 12 janv. 1993, Rev. arb 1994, p. 685

E. MEZGER,

-note sous Cass. 1^{ère} civ., 7 oct. 1987: Rev. arb. 1987, p. 474

-note sous CA Paris, 15 janv. 1985 : Rev. arb. 1986, p. 87

B. MOREAU, note sous CA Paris, 13 mars 1981, Rev. arb. 1983, p. 83

T. MOUSSA, note sous Cass. 2^{ème} civ.,16 déc. 1985, pourvoi n° 81-16.593, P II, no 197 ; D. 1986. 419

P. NEVEU, note sous Cass. 1^{ère} civ, 23 février 1965, JCP 1965, II, 14255

J. NORMAND, observations sous Cass. 3^{ème} Civ., 22 juin 1977, Gaz. Pal. 1978. I. 21, RTD civ. 1978, 187

B. OPPETIT, note sous Cass. 1^{ère} civ., 4 juill. 1972 : Rev. crit. DIP 1974, p. 843

P. OURLIAC, note sous TGI Paris, 21 décembre 1988, *Prince Henri d'Orléans*

J. PASSA,

- observations sous Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-23.785 , RTD com. 2019. 891

- observations sous CJUE 29 janv. 2020, *Sky plc*, aff. C-371/18, RTD com. 2020. 332

R. PERROT

-note sous Cass. civ. 24 oct. 1951, JCP 1952. II. 6806

-observations sous Cass. Com. 15 juill. 1987, D. 1988, somm. 124, JCP 1989, II, 21289, RTD civ. 1988, 390,

-observations sous Cass. 1^{ère} civ. 28 avr. 1998, Bull. civ. I, n° 155 ; D. 1998, IR p. 137, RTD civ. 1998, p. 744,

-observations sous Cass. 2^{ème} civ., 12 octobre 2006 : Bull. civ. 2006, II, n° 270, p. 251, RTD civ. 2007, p. 183,

Y. PICOD, observations sous Cass. com. , 19 sept. 2006, pourvoi n° 03-20.511, D. 2006. Pan. 2930

Ph. PIOT, observations sous Cass. com., 4 févr. 2014, pourvoi n° 13-10.039, NP, Gaz. Pal. 8 juin 2014,

F. POLLAUD-DULIAN,

- observations sous CA Paris, 1^{ère} ch., 15 déc. 1993. JCP E 1994, II, n° 540

- observations sous Cass. 2^{ème} civ., 19 oct. 2006, pourvoi n° 05-13.489; JCP 2006. II. 10195

- observations sous CA Paris, 30 mai 2008, RTD com. 2008. 554

J. PRALUS-DUPUY, note sous Cass. 1^{ère} civ. 28 avr. 1998, P 1999, II, n° 10102 (2^{ème} esp.)

G. ROUJOU DE BOUBEE, observations sous Cass. crim, 7 déc. 2010, n° 10-81.984, P n°197; D. 2011. 2823

Y. ROUQUET, observations sous Cass. 3^{ème} civ, 7 juill. 2016, n° 15-19.485, P III, no 91 ; D. 2016. 1560

J. SCHMIDT-SZALEWSKI, note sous Cass. com. 11 mars 2003, *Olymprix*, Propr. ind. 2003.32, n° 56

Chr. SERAGLINI, note sous CA Paris, 14 juin 2001, Rev. Arb. 2001, 773

Y. SERRA, observations sous Cass. com., 1er avr. 1997, pourvoi n° 94-22.129, D. 1998. Somm. 218

Ph. STOFFEL-MUNCK, observations sous Cass. 2^{ème} civ., 11 sept. 2008, n° 07-18.483, NP, JCP 2009. I. 123, n° 5

E. TARDIEU GUIGUES, observations sous CA Paris, 14^{ème} ch., 25 mai 2005, *SA OGF c. SA d'économie mixte des pompes funèbres de la ville de Paris Services funéraires de Paris*, Rev. Lamy dr. immat. 2005, n° 218 ; JCP E 2006, Chronique droit de Internet, Ercim, 1195, n° 5

Ph. THERY, observations sous Cass. 1^{ère} civ., 6 mars 2013, pourvoi n° 12-15.375, RTD civ. 2013. 662

F.-X. TRAIN, Observations sous CJCE *Mostaza Claro*, Gazette du Palais, 3 mai 2007 n°123, p17

P. TREFIGNY, note sous CA Paris, 10 déc. 2003, Propr. ind. 2003, comm. no 21

M. VIALA, note sous TGI Paris, 23 mars 1999, Dalloz affaires 2000

J. VIATTE, note sous Cass., 2^{ème} civ., 19 mai 1980, Gaz. Pal. 1980. 2. 622, D. 1982, IR 169

H. VRAY, note sous TGI Nîmes, 30 sept. 2002, Gaz. Pal., 16 mai 2003, p. 23,

L. WEILLER, note sous Cass. Ass. plén. 7 juill. 2006, *Césaréo* JCP 2006. I. 183

G. WIEDERKHER,

- observations sous Cass., 1^{ère} civ., 8 juill. 1994, Bull. civ. I, n° 240, Justices 1995, n° 2 p. 292

- observations sous Cass., 2^{ème} civ., 2 févr. 1996, Justices 1997, n° 5, 285

- note sous Cass. Ass. plén. 7 juill. 2006, *Césaréo*, Dr. et proc. 2006. 348

Vari autoris, « Les rapports entre arbitrage et justice étatique, perspectives historiques », Centre d'histoire judiciaire de l'université de Lille 2, Coll. Les épisodiques, 2007

B. ZADJELA, note sous CA Paris, 14 mars 2017, n° 15/19525, Rev. arb. 2017. 1213

B) Doctrine américaine

par ordre alphabétique des auteurs puis par date de publication

E. C. ANDERSON et T. S. COLE, « he UDRP: A Model for Dispute Resolution in E-Commerce ? », 6 S MALL & EMERGING BUS. L., 235, 2002

R. A.BADGELEY, « Internet Domain Names and ICANN Arbitration: The Emerging Law of Domain Name Custody Disputes», 5 Tex. Rev. Law & Pol. 343, 2001

- Y. BANIFATEMI, E. GAILLARD, « Precedent in International Arbitration », Series n°5, The International Arbitration Institute
- M. BERKENS, « Horrible UDRP Ruling; No Trademark; No Bad Faith & No RDNH On 14 Year Old Domain RT.org », article publié le 2 avril 2013, consulté sur <http://www.thedomains.com/2013/04/02/horrible-udrp-ruling-no-trademark-no-bad-faith-no-rdnh-on-14-year-old-domain-rt-org/>
- Sh. BURSHTAIN, « Is A Domain Name Property? », 2005, 4 C.J.L.T. 195
- K. BLACKMANA, « The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: a cheaper way to hijack domain names and suppress critics », dans 15 Harv. J.L. & Tech. 211, Automne, 2001.
- W. BLACKSTONE, « Commentaries on the Laws of England », vol. 2, Chicago, University of Chicago Press, 1979, p. 2
- W.D. BRAZIL, « Early neutral evaluation » / Chicago, IL. : American Bar Association, 2012
- Th. E. CARBONNEAU, « Rendering Arbitral Awards with Reasons; the Elaboration of a Common Law of International Transactions », in (1984–85) 23 Colum. J Transnat'l L 579
- N. CHATTERJEE, « Arbitration Proceedings under ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy — Myth or Reality », Vindobona Journal of International Commercial Law & Arbitration 2006
- W. CHIK, « Lord of Your Domain, But Master of None: The Need to Harmonize and Recalibrate the Domain Name Regime of Ownership and Control », International Journal of Law and Information Technology 16(1):8-72, janvier 2008
- A. F. CHRISTIE, « Online Dispute Resolution – The Phenomenon of the UDRP » in Paul Torremans (ed), Research Handbook on Cross-Border Enforcement of Intellectual Property, 2014, Edward Elgar, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA, page 22, consulté sur http://achristie.com/wp-content/uploads/2011/08/Christie-Online_Dispute_Resolution-WP.pdf
- S. CRAWFORD, « A Commentary on the ICANN “Blueprint” for Evolution and Reform », 36 Loy. L.A. Rev. 1127
- K. C. DAVIS,
- « Administrative law », St. Paul, 1951, pp. 1-3
 - « Administrative Law treatise » (Second Edition, Volume. I), 1978
- R. DAHL, « Democracy and its critics », New Haven and London, 1989
- G. B. DINWOODIE, « The Role of National Courts : the Architecture of the International Intellectual Property System », 77 Chi.-Kent L.Rev. 993, 2002, available at: <https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol77/iss3/3>

G. DINWOODIE, L. R. HELFER, « Designing Non-National Systems: the case of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy », William and Mary Law Review, October, 2001

S. DONAHEY,

-« 2001, BNA International, Inc. », Vol. 6, No. 34, Electronic Commerce & Law Reports, 937, 4

-« The Uniform Domain Name Dispute Resolution Process and the Appearance of Partiality Panelists Impaled on the Horns of a Dilemma » (2002) 19 Journal of International Arbitration, Issue 1

M. DUERST, « Internationalization of Domain Names », consulté sur <http://tools.ietf.org/html/draft-duerst-dns-i18n-00>

M. DUERST, J. SENG, T. WEE TAN : « UTF-5, a transformation format of Unicode and ISO 10646 », 27 juill. 1999, consulté sur <http://tools.ietf.org/html/draft-jseng-utf5-00>

B. EDELMAN, « Jurisdiction over Domain Names: Too Much Law Or Too Little? » (12 mai 2003), consulté sur http://www.circleid.com/article/106_0_1_0_C/

Ch. D. EMERSON, «Wasting Time in Cyberspace: The UDRP's inefficient approach toward Arbitrating Internet Domain Disputes», 34 U. Balt. L. Rev. 161, 2004

E.H. FREEMAN, « Cyber Courts and the Future of Justice», INFO. SYS. SECURITY, Mar.-Apr. 2005

Ph. FOUCHARD, GAILLARD, GOLDMAN, « International Commercial Arbitration », édité by Emmanuel Gaillard and John Savages, Kluwer Law International, 1999, p. 937

G. FORER, « China's Online Retail Market in an Era of Technological Innovations. Beijing Law Review», 2019, 10, 698-729, consulté sur <https://www.scirp.org/%28S%28351jmbntvnsjt1aadkposzje%29%29/journal/paperinformation.aspx?paperid=94180>

M. FROOMKIN,

- « Comments on ICANN Uniform Dispute Policy », 13 oct. 1999, consulté sur <http://personal.law.miami.edu/~amf/icann-udp.htm>

- « ICANN's « Uniform Dispute Resolution Policy »—Causes and (Partial) Cures », Brooklyn Law Review Volume 67, 2002, Number 3, consulté sur <http://www.law.miami.edu/~froomkin/articles/udrp.pdf>

- «ICANN 2.0: Meet the New Boss», 36 Loy. L.A. L. Rev. 1087, 1089-90 (2003)

M. GEIST,

-« Fair.com ? An Examination of the Allegations of Systemic unfairness in the ICANN UDRP », août 2001

- « Cyberlaw 2.0 », 44 B.C.L. Rev. 323 (2003), consulté sur
<http://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol44/iss2/3>

L. J. GIBBONS, Symposium Article « Rusticum judicium? Private « courts » enforcing private law and public rights: regulating virtual arbitration in cyberspace » 1998, The Twenty-First Annual Law Review Symposium Regulation of Transactions on the Internet: « What can and should be done? » »

D. HANCOCK, « You Can Have It, But Can You Hold It? Treating Domain Names as Tangible Property », (2010) 99(1) Ky LJ 185, consulté sur
<https://static1.squarespace.com/static/5adfeb0531d4df148d573b17/t/5b57921e8a922d5928193067/1532465695915/99KyLJ185.pdf>

G. HARDIN, « The Tragedy of the Commons », Science, 1968

J. HARRIS, et L.R. MOELMANN et American Bar Association and James D. FERRUCCI, « Tort and Insurance Practice Section, The Law of Performance Bonds »

A. M. HONORÉ, « Ownership », Oxford Essays in Jurisprudence, Oxford University Press, 1961, pages 107-147

J. HÖRNLE, « The Uniform Domain Name Dispute Resolution Procedure: Is Too Much of a Good Thing a Bad Thing ? », SMU Science and Technology Law Review, Été 2008

R. JOHNSON, D.G. POST David, « Chaos prevailing on every continent : Towards a new theory of decentralized decision-making in complex systems », Forthcoming, Chicago-Kent Law Review, 1999

D. R. JOHNSON, D. POST, & S. P. CRAWFORD

- « What an ICANN Consensus Report Should Look Like », consulté sur
http://www.icannwatch.org/archive/what_icann_consensus_should&uscore;look_like.htm

- « What's Wrong With ICANN--And How to Fix It », consulté sur
http://www.icannwatch.org/archive/whats_wrong_with_icann.htm;

- « Why Consensus Matters: The Theory Underlying ICANN's Mandate to Set Policy for the Domain Name System », 23 août 2000, consulté sur
http://www.icannwatch.org/archive/why_consensus_matters.htm

- « A Commentary on the ICANN “Blueprint” for Evolution and Reform », 36 Loy. L.A. Rev. 1127, 1er mars 2003, consulté sur
<https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/12942320/A%20Commentary%20on%20the%20ICANN%20Blueprint%20for%20Evolution%20and%20Reform.pdf?sequence=1>

B. E. H. JOHNSON, « Regulatory Update: Internet Sheriffs Approach the Electronic Frontier », 624 PLI/Pat 397, 428, 2000

- L. JOSEPH GIBBONS , «Rusticum Judicium - Private Courts Enforcing Private Law and Public Rights: Regulating Virtual Arbitration in Cyberspace », 24 Ohio N.U. L. Rev. 769, 1998
- J. S. KAKALIK et al., RAND Corporation, «An Evaluation of Mediation and Early Neutral Evaluation Under the Civil Justice Reform Act, 1996»
- B. KALISKI, « The Real Uneven Playing Field of Name Collisions », 16 mai 2014, consulté sur <https://blog.verisign.com/security/the-real-uneven-playing-field-of-name-collisions/>
- M. KAPOR, «The Software Design Manifesto», consulté sur http://www.kapor.com/homepages/mkapor/Software_Design_Manifesto.html
- D. B. KAY, « Translating Chinese Character Marks», IP Asia (1er janvier 1988)
- H. KLEIN, «System Development in the Federal Government: How Technology Influences Outcomes» Policy Studies Journal Vol. 28, No. 2, 2000, 313-328
- G. KAUFMANN-KOHLER, « Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse ? », The 2006 Freshfields Lecture, ARBITRATION INTERNATIONAL, Vol. 23, N° 3
- G. KAUFMANN-KOHLER et Th. SCHULTZ , « Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice », Kluwer Law International (22 déc. 2004), 404 pages
- P. KELLEY, « Emerging Patterns in Arbitration Under the Uniform DomainName Dispute-Resolution Policy », Berkeley Technology Law Journal, Vol. 17, No. 1, Annual Review of Law and Technology (2002), pp. 181-204, consulté sur https://www.law.berkeley.edu/files/bclt_AnnualReview_Emerging_Final.pdf
- K. KOMAITIS, « The Current State of Domain Name Regulation: Domain Names as Second Class Citizens in a Mark-Dominated World » éditions Routledge, 12 juil. 2010
- K. KOPEL, « Operation seizing our sites: how the federal government is taking domain names without prior notice», étude consultee sur https://btlj.org/data/articles2015/vol28/28_AR/28-berkeley-tech-l-j-0859-0900.pdf
- W. M. LANDES et R. A. POSNER, « Adjudication as a Private Good», 8 J. Legal Studies 235, 237 (1979)
- C. LAWLOR, « What computers can do : analysis and prediction of judicial decisions, American Bar Association Journal », 1963, 49, p. 337
- F. H. LAWSON, B. RUDDEN, « The Law of Property», 3e éd.,Oxford, Oxford University Press, 2002
- Ch. S. LEE , « THE DEVELOPMENT OF ARBITRATION IN THE RESOLUTION OF INTERNET DOMAIN NAME DISPUTES », Richmond Journal of Law and Technology, automne 2000

J.D. LIPTON, « Celebrity in Cyberspace : A Personality Rights Paradigm for Personal Domain Name Disputes », 65 Wash. & Lee L. Rev. 1445 (2008), consulté sur <https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol65/iss4/5>

J.T. McCARTHY, « The Rights of Publicity and Privacy », West, 2014, § 1:3

A. McLAUGHLIN, « ICANN – Myth and Reality », U.S. Chamber of Commerce, Washington, DC », 20 juin 2000 consulté sur <http://www.icann.org/presentations/uscoc-ajm.ppt>

Th. W. MERRILL, « Golden Rules for Transboundary Pollution » in (1997) 46 Duke LJ 931, p. 950

J. McMURRY, « The UDRP v. Traditional Litigation: May the best Process win », Saint Louis. University Public Law Review 2000/2001

M. MUELLER,

-« ICANN and internet governance sorting through the debris of ‘self-regulation’ », the journal of policy, regulation and strategy for telecommunications information and media info, vol.1, n° 6, december.1999, Camford

-« Rough justice: A statistical assessment of ICANN's uniform dispute resolution policy », juill. 2001, The Information Society 17(3):151-163

- « Ruling the Root: Internet Governance and the Taming of Cyberspace », Cambridge, MA: MIT Press, 1er mai 2002

- « Success by Default: A New Profile of Domain Name Trademark Disputes under ICANN's UDRP », 24 juin 2002, consulté sur <http://ccent.syr.edu/wp-content/uploads/2014/05/markle-report-final.pdf>

W. NEWCOMB HOHFELD, « Fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning », The Yale Law Journal, 1917, JSTOR

J. NG, « The Domain Name Registration System: Liberalization, Consumer Protection and Growth », Routledge, 2013

J. J. PAETSCH, « An International Review of Early Neutral Evaluation Programs and Their Use in Family Law Disputes in Alberta », Canadian Research Institute for Law and the Family, 2016

G. PAPAPAVLOU, « Some thoughts on possible improvements to the IANA functions - A response to the NTIA RCO (Docket No. 110207099-1099-01) », consulté sur <http://ssl.ntia.doc.gov/comments/110207099-1099-01/comment.cfm?e=BE0A4A43-21D1-4334-82CC-2FD265B1C64E>

W.W. PARK,

- « The Arbitrability Dicta in First Options v. KAPLAN: What Sort of Kompetenz-Kompetenz Has Crossed the Atlantic? »; Arb. Int'l., vol. 12, n°2, 1996, pp. 137-159

- « Arbitral jurisdiction in the United State: who decides what ? », (2008)
Int.A.R.L.R.33,41

J. E. PENNER, « The Idea of Property in Law », Clarendon Press Oxford, 1997

H. PERRITT, « Towards a Hybrid Regulatory Scheme for the Internet », University of Chicago Legal Forum: Vol. 2001, Article 8

D.G. POST,

- « ICANN and the Consensus of the Internet Community », consulté sur
http://www.icannwatch.org/archive/icann_and_the_consensus_of_the_community.htm

- « Governing Cyberspace: Law », Santa Clara High Technology Law Journal
Volume 24, Issue 4, Article 5, 2008

M. RHUMISTEINT, « Some fundamental differences in real property ideas of the “civil law” and the common law systems, 1935

A. ROHRER, « Arbitration Decisions Overridden: How Sallen Undermines the System », 18 OHIO ST. J. ON DISP. RESOL.

P.-A. SAMUELSON, « The pure Theory of Public Expenditure », The Review of Economics and Statistics, Vol. 36, n° 4, 1954, pp. 387-389

Th. SCHULTZ, « Online arbitration: binding or non-binding? », consulté sur
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=898622

E. SCHWEIGHOFER, « A review of the Uniform Dispute Resolution Policy of the Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers », Austrian review of international and european law, volume 6, 2001, page 121

D. J. SEIPP, « The Concept of Property in the Early Common Law », Law and History Review, Vol. 12, No. 1 (printemps, 1994)

L. M. SHARROK, « The Future of Domain Name Dispute Resolution: Crafting Practical International Legal Solutions From Within The UDRP Framework », DUKE LAW JOURNAL, Vol. 51:817:2001

H. SMIT, « The Future of International Commercial Arbitration: A Single Transnational Institution? », 25 Colum. J. Transnational Law 9, 14, 1986

R. E. SPEIDEL, « Ican domain name dispute resolution, the Revised Uniform arbitration act and the limitations of modern arbitration law », Journal of Small and Emerging Business Law, Spring 2002

S.I. STRONG, « Collective Arbitration Under the DIS Supplementary Rules for Corporate Law Disputes: A European Form of Class Arbitration? », in Matthias Scherer, ASA Bull, (Kluwer Law International 2011 Vol 29 Issue 1)

R. SUSSKIND, « Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future », Oxford, 2017

J. B SWANN, «Uniform Rapid Suspension – the first 100 decisions and an economic analysis», World Trademark Review, 12 févr. 2015

S. THOMAS JOHNSON, «Internet Domain Name and Trademark Disputes: Shifting Paradigms in Intellectual Property», 43 Ariz. L. Rev. 465 (2001).476-483

E. G. THORNBURG,

-« Going private: technology, due process, and internet dispute resolution», Davis Law Review, Automne 2000

- «Fast, Cheap and Out of Control: lessons from ICANN Dispute resolution Process», 7 (2002), Journal of Small and Emerging Business.

A. VON BOGDANDY, R. WOLFRUM, J. BERNSTOFF, PH. DANN, M. GOLDMANN, « The Exercise of Public Authority by International Institutions: Advancing International Institutional Law », éditions Springer, page 595

S. J. WARE, « Domain name Arbitration in the Arbitration Law Contexte: consent to and fairness in the UDRP», 6 J. Small 1 Emerging Bus. L. 129, 2002

D. WAYNE, A. MICHAEL, P. JEFFREY, Z. JUDITH, « Early Neutral Evaluation: An Experimental Effort to Expedite Dispute Resolution; Brazil», 69 Judicature 279 (1985-1986)

J. WEINBERG, « ICANN and the Problem of Legitimacy », 50 Duke Law Journal 187-260, 2000, consulté sur <http://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol50/iss1/5>

J. G. WHITE, « ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy in Action »16 Berkely Tech. L.J. 229, page 239 s.

E. C. WOODARD, « The UDRP, ADR, and Arbitration: Using Proven Solutions to Address Perceived Problems with the UDRP », FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. Volume19, Issue 4, 2009

K. YOUSSEF, « The de death of inarbitrability », dans Loukas A. MISTELIS et Stravos L. BREKOULAKIS, (dir.), Arbitrability international and comparative perspectives », Wolters Kluwer, Netherlands, 2009, page 58

C) Doctrine allemande

WOLF/LINDACHER/PFEIFFER, « AGB-Recht», Kommentar, 5. Auflage, Verlag C.H. Beck, 2009

K. LARENZ, M. WOLF, « Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts », 2004

F. L. EKEY, « Grundriss des Wettbewerbs- und Kartellrechts: Mit Grundzügen des Marken-, Domain- und Telekommunikationsrechts », C.F. Müller GmbH, 23 août 2013, 246 pages

D) Doctrine belge

« Les noms de domaine .be/ .be domainnamen, 10 ans d'existence du règlement pour la résolution des litiges en la matière », Bruylant, janvier 2013

E) Doctrine suisse

A. BÜCHLER, « Die Kommerzialisierung Verstorbener, Ein Plädoyer für die Vererblichkeit vermögenswerter Persönlichkeitsrechtsaspekte », Ajp 2003, 3

J.-F. CASILE, « Retour sur les conditions d'existence du revirement de Jurisprudence en droit privé », 103 Revue de la recherche juridique, droit prospectif, 2004

T. GRIEDER, « Plädoyer für den postmortalen Persönlichkeitsschutz », Ajp 2001

D. GRISBERGER et SCHRAMM, « Cyber Arbitration und prozessuale Fairness » dans Geschäftsplattform Internet IV. Open Source - Multimedia- Online Arbitration, R.H. WEBER, M. BERGER et R. AUF DER MAUR, Zürich, Schulthess, 2003

Y. LE ROY et M.-B. SCHOENENBERGER, « Introduction générale au droit suisse », Schulthess, 2002

P. MORVAN, « En droit, la jurisprudence est une source de droit » in 87 Revue de la recherche juridique, droit prospectif, 2001

F) Doctrine italienne

V. VIGORITI, « La decisione arbitrale come precedente », in (1996) 1 Riv. Dell'arb. p. 35

G. CLEMENTE, « REGOLAMENTO AGCOM GLI EFFETTI SU LLA PIRATERIA DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE, GRAFICI, TABELLE, ACCESSI DEGLI UTENTI AI SITI PRIMA E DOPO LE INIBIZIONI (SITI di LINKING, STREAMING E TORRENT NEL SETTORE FILM E TV) », 31 mars 2014 – 10 avril 2015, consulté sur <https://fr.scribd.com/document/270906520/Italian-Blocking-Study>

G) Doctrine russe

E. Герцева, А. Гринкевич, « Доменные споры. Судебная практика в России », Компьютер на 100%, Эксмо, 2014

II. JURISPRUDENCE ADOPTÉE PAR LES ORGANES ASSUMANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES OU QUASI-JURIDICTIONNELLES

A) Décisions émanant d'entités juridictionnelles

par ordre chronologique puis par ordre alphabétique

1) Jurisprudence française

a) Jurisprudence administrative

(i) Jurisprudence du Conseil d'Etat

CE, 10 janv. 1902, *Compagnie nouvelle du gaz de Déville-lès-Rouen*

CE, 30 mars 1916, *Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux*

CE, 22 janv. 1921, *Société commerciale de l'Ouest africain*

CE, 23 déc. 1921, *Société générale d'armement*

CE, 13 janv. 1933, *Chemin de fer Paris Orléans*

CE, 13 mai 1938, *Caisse primaire « Aide et Protection »*

CE, 31 juill. 1942, *Montpeurt*

CE, 2 avr. 1943, *Bouguen*

CE, 5 mai 1943, *Ville de Cannes*

CE, 25 oct. 1946, *Grossier et Gastu*

CE, 22 déc. 1950, *Barbier*

CE, 9 mars 1951, *Sté des concerts du conservatoire*

CE, sect., 24 oct. 1952

CE, 16 nov. 1956, *Union syndicale des industries aéronautiques*

CE, 28 juin 1963, *Narcy*

CE, 10 mai 1974 *Denoyez et Chorques*

CE, Sect., 21 mai 1976, *Groupement d'intérêt économique Brousse-Cardell,*

CE, 12 fév. 1988, n°62547 : BIC-IV-11960

CE, 3 mars 1993

CE, 21 août 1996, n° 154488 : BIC-IV-11950, « Sife »

CE, 8 fév. 1999, n° 150919, *Préfet de la Seine-et-Marne*,

CE, 22 fév. 2007, *Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (A.P.R.E.I.)*

CE, 6 avr. 2007, *l'Association pour le festival international d'art lyrique et l'Académie européenne de musique d'Aix-en-Provence*

CE, 19 juill. 2016, *Société Schaerer Mayfield France c. Centre hospitalier Andree Rosemon*, n° 399178

CE, 9 nov. 2016,

- n° 395223, *Fédération de la libre pensée de Vendée*

- n° 395122, *Commune de Melun*

CE, 7 déc. 2016, n°369814

(ii) Jurisprudence du Conseil constitutionnel

CC, 18 sept. 1986, *Liberté de communication*

CC, 31 juill. 2003, n° 2003-480 DC, *Archéologie préventive II*, D. 2004. 1281,

CC, 10 mars 2011, n° 2011-625 DC

CC, 21 mars 2019, n° 2019-778 DC

(iii) Jurisprudence du Tribunal des Conflits

TC, 8 fév. 1873, *Blanco*, Rec. Lebon, p. 61

TC, 11 juillet 1933, *Dame Mélinette*

TC, 22 janv. 1955, *Naliato*

TC, 4 juill. 1983, *Gambini*

TC, 5 déc. 1983

TC, 21 mars 2005, C3413, *Alberti-Scott*, Publié au recueil Lebon

TC, 17 mai 2010, *INSERM c. Fondation Letten F. Saugstad*

(iv) Jurisprudence des tribunaux administratifs

TA Montreuil, 9 févr. 2012, n° 1000879

TA Paris, 20 mars 2012, n° 1001793

b) Jurisprudence judiciaire

(i) Jurisprudence du TGI et de la Cour d'appel de Paris

CA Paris, 21 févr. 1956

CA Paris, 10 juill. 1957

CA Paris, 24 mai 1960

CA Paris, 12 juill. 1971

CA Paris, 11 juill. 1973

CA Paris, 28 févr. 1980

CA Paris, 13 mars 1981

TGI Paris, 28 mars 1984

CA Paris, 15 janv. 1985

CA Paris, 12 mars 1985, *Intrafor Cofor c. Gagnant*

CA Paris, 18 févr. 1986

TGI Paris, 28 janv. 1987

CA Paris, 6 mai 1987

CA Paris, 27 nov. 1987, *CCM SULZER c. SOMAGEC*, 1989

TGI Paris, 21 déc. 1988, *Prince Henri d'Orléans*

CA Paris, 25 mai 1990

CA Paris, 2 oct. 1991

CA Paris, 18 déc. 1991

CA Paris, 9 avr. 1992

CA Paris, 10 sept. 1992

CA Paris, 12 janv. 1993

CA Paris, 2 févr. 1993

CA Paris, 19 mai 1993

CA Paris, 1ère ch., 15 déc. 1993

CA Paris, 5 janv. 1994

CA Paris, 24 mars 1994, *Deko*
CA Paris, 7 juill. 1994
CA Paris, 7 nov. 1994
CA Paris, 10 mars 1995
CA Paris, 23 mars 1995
TGI Paris, 3^{ème} ch., 7 juill. 1995
CA Paris, 16 avr. 1996
CA Paris, 12 janv. 1996, *Qatar c. Creighton*
CA Paris, 28 mars 1997, *Comtesse du Barry contre Comtesse de Monceaux*
CA Paris, 24 juin 1997
TGI Paris, 12 mars 1998, *SnC Alice c. Sa Alice*
CA Paris, 2 juill. 1998, PIBD 1998. III. 555
CA Paris, 7 oct. 1998, PIBD 1999.
CA Paris, 12 nov. 1998
CA Paris, 18 nov. 1998
CA Paris, 2 déc. 1998
CA Paris, 4 déc. 1998, affaire « *Alice* »
CA Paris, 12 janv. 1999
CA Paris, 23 fév. 1999
TGI Paris, 23 mars 1999
TGI Paris, 22 sept. 1999
CA Paris, 23 fév. 2000
CA Paris 2 avr. 2000
CA Paris, 25 janv. 2000, Gaz. Pal. 2000. Pan. 845.
CA Paris, 30 juin 2000, *Société MELA MELONE c. SA JUS D'ORANGE*
TGI Paris, 30 juin 2000, *SA Société de Conception de presse c. Netglobal Stratégie, SA Andco, Société Créanet*
CA Paris, 27 juill. 2000, *Market Call, MM., F.d.C., et Y.B. c. Société MilleMercis*
CA Paris, 18 oct. 2000, *Virgin Interactive Ltd. et Sarl c. France Télécom et BDDP-TBWA*
TGI Paris, réf., 23 mai 2001
CA de Paris, 14 juin 2001

CA Paris, 3 avr. 2002, PIBD 2002. III. 493
CA Paris, 16 mai 2002
TGI Paris, 9 juill. 2002, *SA Peugeot Motocycles c. M. Guy C., SA Société Sherlocm.*
CA Paris, 27 nov. 2002, 4ème ch. A, RG 2001/15809
CA Paris, 4 déc. 2002, 4ème ch. A, RG 2001/01099
CA Paris 12 juin 2003
CA Paris, 10 déc. 2003
CA Paris, 29 janv. 2004
CA Paris, 17 juin 2004, *M.L.P. et autres c. Sté Miss France et autres*
TGI Paris, ord. réf., 12 juill. 2004
CA Paris, 18 nov. 2004, n° 2002/19606
TGI Paris, 26 janv. 2005, PIBD 2005. III. 299
CA Paris, 11ème ch., sect. A, 9 févr. 2005
CA Paris, 17 fév. 2005
CA Paris, 25 mai 2005, *SA OGF c. SA d'économie mixte des pompes funèbres de la ville de Paris Services funéraires de Paris*
CA Paris, 23 juin 2005
CA Paris, 29 juin 2005, PIBD 2005. III. 535
CA Paris, 6 juil. 2006
TGI Paris, Ordonnance de référé, jugement du 14 septembre 2007, n° 07/56817
TGI Paris, 16 oct. 2007, PIBD 2008. III. 15
TGI Paris, 22 janvier 2008, n° 04/16845
CA Paris, 28 févr. 2008,
CA Paris, 13 mars 2008, n° 06/12878,
CA Paris, 4ème ch. B, 16 mai 2008, *Sté Sonia Rykiel c. Sté BCBG*
CA Paris, 30 mai 2008
CA Paris, 16 janv. 2009, RG n°05/22915
CA Paris, 12 févr. 2009
TGI Paris, 3ème ch., 4ème sect., 16 oct. 2009
TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 23 nov. 2010, RLDI 2010/66, n° 2170.
CA Paris, 16 déc. 2010
CA Paris, 10 mars 2011, n° 09/28537, *Tecso c. Neoelectra,*

CA Paris, 17 nov. 2011, n° 09-24.158
CA Paris, 2 juill. 2013, n° 11/23234, *La Valaisanne Holding*
CA Paris, 12 nov. 2013, n° 12-01 857
CA Paris, 3 déc. 2013, RG n° 13/03674
TGI Paris, 17 déc. 2014, RG n° 13/10055
TGI Paris, 23 sept. 2015, *My Maison (SARL) c. Assoc. Lesarnaques.com*
T. com. Paris, 15ème ch., 28 sept. 2015, *Sound Strategy c. Concepson*
CA Paris, pôle 5, 4ème ch., 7 oct. 2015, n° 10/11257
CA Paris, 12 avr. 2016, n° 14/884, *Sté J&P Avax c. Sté Tecnimont*,
CA Paris, 14 mars 2017, n° 15/19525
CA Paris, 27 mars 2018
CA Paris, pôle 5, 2ème chambre, 30 mars 2018, *CNSPA c. SPA*
CA Paris, 29 mai 2018
CA Paris, 24 sept. 2019, n° 17/14143

(ii) **Jurisprudence d'autres TGI ou CA**

CA Aix-en-Provence, 12 mai 1964
CA Colmar, 29 novembre 1968
CA Pau, 18 déc. 1979
CA Versailles, 10 déc. 1984, *Sté immobilière Danièle Schneider*, PIBD 1987. III. 208
CA Lyon, 7 nov. 1988
CA Aix-en-Provence, 21 mai 1991
CA Bordeaux, 28 févr. 1994
TGI Nanterre, 6 avr. 1995
CA Versailles, 15 janv. 1997
CA., Douai, 13 févr. 1997
TGI Libourne, arrêt du 25 novembre 1999
CA Reims, 10 janv. 2001
TGI Lille, Ord. Réf., 10 juill. 2001, *Association Le Commerce du Bois, Fédération française des bois tropicaux et américain « FFBTA » c. Michel Pobeda et Codina Inc.*
CA Versailles, 2 mai 2002

TGI Nîmes, 30 sept. 2002

TGI Lons Le Saunier, 14 janvier 2003, *Pere-noel.fr c. Aricia*

CA Toulouse, 15 avr. 2003, *M. Barthez c. Sté Hachette Filipacchi Associés*

TGI Nanterre, ord. réf., 28 juin 2004

CA Aix-en-Provence, 25 nov. 2004

CA Toulouse, 2ème ch., 1ère sect., 28 avril 2010, n° 09/00093, *SARL Courtois management investissement Hôtelier (CMIH) c/ SARL Hôtel des Beaux-arts*

CA Pau, 16 déc. 2010

CA Douai, 31 mai 2011, n° 10/01878

CA Douai, 1ère ch., 2ème sect., 5 octobre 2011

CA Rouen, 20 oct. 2011, n° 10/05501

CA Bastia, ch.civ. B, 20 mars 2013

CA Paris, pôle 5, ch. 4, 27 janv. 2016, RG n° 13/10846, *Everything for Riders c. Lamalo*

CA Douai, 18 mai 2017, n° 15/07344

CA Douai, 2ème ch., 2ème sect. 02, n° 18/179, 19 avr. 2018

CA Douai, 30 janv. 2020, n° 19/02552

CA Douai, 1re ch., 2e sect., 4 juin 2020, n° 18/06301

(iii) Jurisprudence de la Cour de Cassation

- **Chambre commerciale**

Cass. com., 6 avr. 1954

Cass. com., 18 avr. 1958

Cass. com., 12 oct. 1965, Bull. civ, III, n°491

Cass. com., 23 oct. 1967

Cass. com., 29 avr. 1969, Bull. civ. IV, n° 140

Cass. com., 20 janv. 1976, pourvoi n° 74-13.921

Cass. com., 23 mai 1977, pourvoi n° 75-14.804 et n° 75-14.805

Cass. com., 4 oct. 1977

Cass. com., 7 nov. 1979, Bull. civ. IV, n° 280

Cass. com., 27 janv. 1982, pourvoi n° 80-14.175 , Bull. civ. IV, no 35
Cass. com., 30 nov. 1983
Cass. com., 25 sept. 1984
Cass. com., 17 oct. 1984, pourvoi n° 82-16.666
Cass. com., 5 nov. 1985, pourvoi n° 83-15.017
Cass. com., 15 juill. 1987,
Cass. com., 4 nov. 1987, Bull. civ. IV, n° 224
Cass. com., 28 juin 1988
Cass. com., 22 nov. 1988, n° 87-13.522, Bull. civ. IV, n° 320
Cass. com., 14 nov. 1989, Bull. 1989, IV, n° 289
Cass. com., 18 fév. 1993
Cass. com., 18 janv. 1994
Cass. com., 5 juill. 1994, pourvois n° 92-21.502 et 92-21.478, *Michel Leclerc*
Cass. com., 4 juill. 1995, pourvoi n° 93-17.969
Cass. com., 13 févr. 1996
Cass. com., 1er avr. 1997, pourvoi n° 94-22.129
Cass. com., 18 nov. 1997, pourvoi n° 95-17.445 , Bull. civ. IV, n°294
Cass. com., 27 janv. 1998
Cass. com., 17 nov.1998, pourvoi n° 96-10.442
Cass. com., 26 janv.1999, pourvoi n° 96-22.457
Cass. com., 13 avr. 1999, pourvoi n° 97-16.632
Cass. com., 14 déc. 1999
Cass. com., 16 janv. 2001, pourvoi n° 98-23.101
Cass. com., 15 févr. 2000, pourvoi n° 97-16.770
Cass. com., 22 févr. 2000, pourvoi n° 98-11.152, *Lever c. Colgate Palmolive*
Cass. com., 21 mars 2000, pourvoi n° 98-12.219
Cass. com., 6 juin 2000
Cass. com., 14 juin 2000, pourvoi n° 98-10.689, Bull. civ. IV, n° 126
Cass. com., 19 déc. 2000
Cass. com., 6 juin 2001
Cass. com., 3 juill. 2001, pourvoi n° 99-19.632
Cass. com., 18 déc. 2001, pourvoi n° 99-17.553

- Cass. com., 12 févr. 2002, pourvoi n° 00-11.602
- Cass. com., 11 mars 2003, pourvoi n°00-22.722, *Olymprix*
- Cass. com., 23 avr. 2003, pourvoi n° 01-10.623
- Cass. com., 6 mai 2003, pourvoi n° 00-18.192, arrêt *Ducasse*
- Cass. com., 7 janv. 2004, pourvoi n° 02-11.014, Bull. civ. IV, n° 4
- Cass. com., 14 janv. 2004, Bull. Civ n°10
- Cass. com., 21 sept. 2004
- Cass. com., 17 janv. 2006, pourvoi n° 04-10538
- Cass.com., 25 avril 2006, pourvoi n° 04-15641
- Cass. com., 19 sept. 2006, pourvoi n° 03-20.511
- Cass. com., 10 juill. 2007, pourvoi n° 06-16.548
- Cass. com., 23 juin 2009, pourvoi n° 07-19.542, *Sté Julou Compagnie, Département du Finistère c. Sté Bil Toki*
- Cass. com., 9 mars 2010, pourvoi n° 09-11.330
- Cass. com, 26 oct. 2010
- Cass. com., 7 juin 2011, pourvoi n° 10-17.584
- Cass. com., 4 févr. 2014, pourvoi n° 13-10.039
- Cass. com., 15 sept. 2015
- Cass., com., 6 déc. 2016, pourvoi n° 15-18470
- Cass. com. 8 févr. 2017, pourvoi n° 14-28.232
- Cass. com., 26 sept. 2018, pourvoi n° 17 - 15.502
- Cass. com., 12 déc. 2018, pourvoi n° 17-24.582, F-D
- Cass. com., 9 janv. 2019, pourvoi n° 17-18.350
- Cass. com., 7 mai 2019, pourvois n° 17-23.785 et n° 17-13.603
- Cass. com., 19 juin 2019, pourvoi n° 17-26.469

- **Chambres civiles**

- Cass. civ., 26 août 1861, DP 1861. 1. 427
- Cass. civ., 15 et 16 avr. 1878
- Cass. civ., 14 mars 1881
- Cass. civ., 3 janv. 1883

Cass. civ., 2 juill. 1884

Cass. civ., 10 nov. 1902

Cass. civ., 24 oct. 1951, JCP 1952. II. 68

Cass. civ., 19 déc. 1961, RCDIP 1962, 350

Cass. 1^{ère} civ., 10 juin 1964, P I, n° 31

Cass. 1^{ère} civ., 23 février 1965

Cass. 1^{ère} civ., 30 mars 1965

Cass. 1^{ère} civ., 19 déc. 1967, Bull. ci. I, n° 372

Cass. 1^{ère} civ., 4 juill. 1972

Cass. 1^{ère} civ., 4 mai 1976

Cass. 1^{ère} civ., 26 nov. 1980, Bull., I, n° 308

Cass. 1^{ère} civ., 22 juill. 1986, Bull. civ. I, n° 225, p. 214

Cass. 1^{ère} civ., 7 oct. 1987

Cass. 1^{ère} civ., 14 avril 1988

Cass. 1^{ère} civ., 22 oct. 1991

Cass. 1^{ère} civ., 8 juill. 1994, Bull. civ. I, n° 240

Cass. 1^{ère} civ., 3 janvier 1996, pourvoi n° 94-04.069

Cass. 1^{ère} civ. 28 avr. 1998, Bull. civ. I, n° 155

Cass. 1^{ère} civ., 16 mars 1999, Bull. civ. I, n° 88

Cass. 1^{ère} civ., 13 avril 1999, Bull., I, n° 134

Cass. 1^{ère} civ., 30 mai 2000

Cass. 1^{ère} civ., 16 oct. 2001, *Société Quatro Chrildren's Books Limited c. Editions du Seuil et autres*

Cass. 1^{ère} civ., 29 janv. 2002, *Hudault*

Cass. 1^{ère} civ., 24 sept. 2002, Bull., I, n° 220

Cass. 1^{ère} civ., 9 juill. 2003, pourvoi n° 01-11.963

Cass. 1^{ère} civ., 30 mars 2005, pourvoi n° 02-13.765

Cass. 1^{ère} civ., 4 avr. 2006, pourvoi n° 05-14.404

Cass. 1^{ère} civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 03-12.034

Cass. 1^{ère} civ., 11 juill. 2006, pourvoi n° 04-14.950

Cass. 1^{ère} civ., 6 déc. 2007, pourvoi n° 06-18.049

- Cass. 1^{ère} civ., 8 avr. 2008
- Cass. 1^{ère} civ., 4 juin 2008, pourvoi n°06-15.320
- Cass. 1^{ère} civ., 11 déc. 2008, pourvoi n° 07-19.494
- Cass. 1^{ère} civ., 11 févr. 2009, pourvoi n° 06-18.746, Bull. civ. I, n° 25
- Cass. 1^{ère} civ., 11 mars 2009, pourvoi n° 08-12149, BICC n°706, 15 juill. 2009
- Cass. 1^{ère} civ., 8 juill. 2009, pourvoi n°08-16025
- Cass. 1^{ère} civ., 8 oct. 2009, pourvoi n° 07-21.990
- Cass. 1^{ère} civ., 8 juill. 2010, pourvoi n° 09-67013
- Cass. 1^{ère} civ., 22 sept. 2010, pourvoi n° 08-21.313, Bull. civ. I, n° 175
- Cass. 1^{ère} civ., 20 oct. 2010, pourvoi n° 09-68.131 et 09-68.997
- Cass. 1^{ère} civ., 1^{er} déc. 2010, pourvoi n° 09-13.303
- Cass. 1^{ère} civ., 29 févr. 2012, pourvoi n° 11-12.782
- Cass. 1^{ère} civ., 12 avr. 2012
- Cass. 1^{ère} civ., 10 oct. 2012, *Tecso c. Neoelectra*
- Cass. 1^{ère} civ., 6 mars 2013, pourvoi n° 12-15.375
- Cass. 1^{ère} civ., 20 nov. 2013, pourvois n° 12-23.118 et n°12-25.266
- Cass. 1^{ère} civ., 12 fév. 2014, pourvoi n° 10-17.076
- Cass. 1^{ère} civ., 10 sept. 2014, pourvoi n° 13-11.843, Bull. civ. I, n° 146
- Cass. 1^{ère} civ., 25 mai 2016, pourvoi n° 14-20.532
- Cass. 1^{ère} civ., 15 mars 2017, pourvoi n° 15-27.574
- Cass. 1^{ère} civ., 6 juill. 2017, pourvoi n° 16-17.217, 16-18.298, 16-18.348, 16-18.595
- Cass. 1^{ère} civ., 11 juill. 2018, pourvoi n° 17-21.457
- Cass. 1^{ère} civ., 19 déc. 2018, pourvoi n° 16-18.349, *Sté J&P Avax c/ Sté Tecnimont*
- Cass. 1^{ère} civ., 3 oct. 2019, pourvoi n°18-15.756, *Sté Audi Volkswagen Middle East Fze LLC c. Sté Saad Buzwair Automotive Co.*
-
- Cass. 2^{ème} civ., 10 juin 1964, P I, n° 310
- Cass. 2^{ème} civ., 2 mai 1966
- Cass. 2^{ème} civ., 13 avr. 1972, pourvoi n° 70-12.774
- Cass. 2^{ème} civ., 23 oct. 1974, Bull. civ. II, n° 276
- Cass. 2^{ème} civ., 30 juin 1977, Bull. civ. II, n° 176
- Cass. 2^{ème} civ., 19 mai 1980, Gaz. Pal. 1980. 2. 622

- Cass. 2^{ème} civ., 16 juill. 1980, Bull. civ. II, no 185
- Cass. 2^{ème} civ., 16 nov. 1983, Bull. civ. II, n° 180,
- Cass. 2^{ème} civ., 16 févr. 1984, pourvoi n° 82-12.399 , P II, n° 30
- Cass. 2^{ème} civ., 16 déc. 1985, pourvoi n° 81-16.593
- Cass. 2^{ème} civ., 20 juill. 1987, Bull. civ. II, n° 169
- Cass. 2^{ème} civ., 17 mai 1993
- Cass. 2^{ème} civ., 2 fév. 1996
- Cass. 2^{ème} civ., 13 janv. 2000
- Cass. 2^{ème} civ., 5 juill. 2000, pourvoi n° 98-14.255
- Cass. 2^{ème} civ., 22 nov. 2001, pourvoi n° 99-15163
- Cass. 2^{ème} civ., 14 mars 2002, *Association culturelle des Témoins de Jéhovah de France (ACTJF) c. Dame Delporte*
- Cass. 2^{ème} civ., 7 nov. 2002, Bull., II, n° 246, p. 191
- Cass. 2^{ème} civ., 10 juill. 2003, BICC n°587
- Cass. 2^{ème} civ., 18 déc. 2003, pourvois n° 02-17.069 et n° 01-02.524
- Cass. 2^{ème} civ., 22 janv. 2004
- Cass. 2^{ème} civ., 8 avr. 2004, pourvoi n° 02-17.588
- Cass. 2^{ème} civ., 16 déc. 2004, Bull., II, n° 529, p. 452
- Cass. 2^{ème} civ., 12 oct. 2006, Bull. civ. 2006, II, n° 270
- Cass. 2^{ème} civ., 19 oct. 2006, pourvoi n° 05-13.489
- Cass. 2^{ème} civ., 11 sept. 2008, pourvoi n° 07-18.483
- Cass. 2^{ème} civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 06-19.527, Bull. civ. II, n° 120
- Cass. 2^{ème} civ, 2 mars 2017, pourvoi n° 16-13. 337
- Cass. 2^{ème} civ, 14 déc. 2017, pourvoi n° 16-24. 305
- Cass. 2^{ème} civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-17.097
-
- Cass. 3^{ème} civ., 13 mai 1971, Bull. civ. III, n° 298
- Cass. 3^{ème} civ., 22 juin 1977, Gaz. Pal. 1978. I. 21
- Cass. 3^{ème} civ., 10 avr. 1991, Bull. civ. III, n° 115
- Cass. 3^{ème} civ., 8 oct. 1996, pourvoi n° 94-10.748
- Cass. 3^{ème} civ., 21 janv. 1998, pourvoi n° 95-19.109

Cass. 3^{ème} civ., 4 mars 1998, pourvoi n° 96-11.399
Cass. 3^{ème} civ., 5 mars 2003, pourvoi n° 00-21.931
Cass. 3^{ème} civ., 27 oct. 2004, pourvoi n°03-13.724 , Bull. civ. III, n° 184
Cass. 3^{ème} civ., 23 mars 2005, pourvoi n°04-11.455
Cass. 3^{ème} civ., 14 juin 2006, pourvoi n° 05-14.181
Cass. 3^{ème} civ., 27 mai 2008, pourvoi n° 07-12.906
Cass. 3^{ème} civ., 3 fév. 2010, pourvoi n°09-10.631
Cass. 3^{ème} civ., 26 janv. 2011, pourvoi n° 09-71.734
Cass. 3^{ème} civ., 31 oct. 2012, pourvoi n° 11-16.304, Bull. 2012, III, n° 159
Cass. 3^{ème} civ., 7 juill. 2016, n° 15-19.485
Cass. 3^{ème} civ., 5 mars 2020, pourvoi n°18-13.509
Cass. 3^{ème} civ., 14 mai 2020, pourvois n°18-16.278 et 19-16.279

- **Chambre criminelle**

Cass. crim., 3 déc. 1963, pourvoi n°62-93.121
Cass. crim., 6 mars 1974, pourvoi n° 73-92.256
Cass. crim., 18 juin 1997, BID n° 5/1998
Cass. crim., 7 déc. 1999, Bull. crim. n° 293
Cass. crim., 13 sept. 2005, pourvoi n° 04-85.932
Cass. crim., 30 juin 2009, pourvoi n° 08-86.919
Cass. crim., 7 déc. 2010, pourvoi n° 10-81.984
Cass. crim., 6 juill. 2011, pourvoi n°11-8286

- **Chambre sociale**

Cass. soc., 24 févr. 1960, Bull. civ. IV, n° 211
Cass. soc., 14 mars 1967, Bull. civ. IV, n° 254
Cass. soc., 29 oct. 1968, Bull. civ. III, n° 428
Cass. soc., 14 juin 1979, Bull. civ. V, n° 538
Cass. soc., 7 juill. 1983, Bull. civ. V, n° 433
Cass. soc., 11 juin 1987, Bull. civ. V, n° 386
Cass. soc., 16 oct. 1991

Cass. soc., 11 déc. 1991, pourvoi n° 88-41.609, Bull. civ. n°572
Cass. soc., 27 mars 1996, pourvoi n° 92-40.448, Bull. civ. n° 124
Cass. soc., 1er avr. 1997, pourvoi n° 94-43.381
Cass. soc., 19 mars 1998, Bull. 1998, n° 158
Cass. soc., 30 nov. 2011, pourvois n° 11-12.905 et 11-12.906
Cass. soc., 9 juill. 2014, pourvoi n° 13-14.705

- **Chambre mixte, Chambre des Requêtes et Assemblée Plénière**

Cass. Req., 3 août 1915, *Coquerel c. Clément-Bayard*, n° 00-02.378
Cass. Req., 11 juin 1890
Cass. Ass. Plén., 29 mars 1991, pourvoi n° 89-15.231
Cass. Ass. Plén., 12 juill. 2000, pourvoi n° 99-19.004
Cass. Ch. Mixte, 14 févr. 2003
Cass. Ass. Plén., 7 juill. 2006, *Césaréo*, Bull. civ. n° 8, BICC
Cass. Ass. Plén., 25 juin 2010, pourvoi n° 08-86.891
Cass. Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710

- **Jurisprudence des TGI et Tribunaux de commerce**

T. com. Lyon, 4 mai 1950
TGI Seine, 22 octobre 1963
TGI Nancy, réf, 15 oct. 1976, *Valéry Giscard d'Estaing c. Marc Ways*
TGI du Mans du 29 juin 1999, *Oceanet*
TGI Nanterre, 13 mars 2000
T. com Marseille, 26 octobre 2000, *Marc T. c. Sarl Marketing en Ligne*
TGI Lille 10 juillet 2001, Ordonnance de référé, *Association Le Commerce du Bois, venant aux droits de la Fédération française des bois tropicaux et américain " FFBTA " / Michel P. et Codina Inc.*
TGI Saint-Malo, 7 mars 2008

TGI Reims, 31 janv. 2012

TGI Nanterre, 1^{ère} chambre, 28 juin 2012

T. com. Paris, 8^{ème} ch., 23 nov. 2016, X. (*SAS*) et Y. (*SAS*) c. Association «*lesarnaques.com*»

2) Jurisprudence de l'Union européenne

a) Jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne

CJCE, 21 mars 1974, aff. 127-73

CJCE, 22 juin 1976, aff. C-119/75, *Terrapin c. Terranova*

CJCE, 17 février 1993, aff. C-15 et 160/91, *Poucet-Pistre*

CJCE, 19 janvier 1994, aff. C-364/92, *SAT*

CJCE, 23 oct. 1997, aff. C-159/94, *Commission c. France*

CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-251/95, *SABEL*

CJCE, 29 sept. 1998, aff. C-39/97, Rec. I. 5507, *Canon*

CJCE, 22 juin 1999, aff. C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*

CJCE, 14 sept. 1999, aff. C-375-97, *General Motors Corp. c. Yplon*

CJCE, 27 juin 2000, aff. C- 240/98 à C 244/98, Rec. p. I 4941, *Océano Grupo Editorial et Salvat Editores*

CJCE, 11 janv. 2001, aff. C-1/99, *Kofisa Italia Srl*

CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, Rec. I. 2439, *Ansul*

CJCE, 20 mars 2003, aff. C-291/00, *Arthur et Félicie*

CJCE, 24 juill. 2003, aff. C-280/00, *Altmark*

CJCE, 27 janv. 2004, aff. C-259/02, Rec. I. 1159, *La Mer Technology*

CJCE, 16 sept. 2004, aff. C-404/02, *Nichols*

CJCE, 23 mars 2006, aff. C-206/04, Rec. I. 2717, *Mühlens c. OHMI*

CJCE, 26 oct. 2006, aff. C-168/05, Rec. p. I 10421, *Mostaza Claro*

CJCE, 26 avr. 2007, aff. C-412/05, P, Rec. I. 3560, *Alcon c. OHMI*

CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08, *Pannon GSM*

CJCE, 11 juin 2009, aff. C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*

CJUE, 6 oct.2009, aff. C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones SL c. Cristina Rodríguez Nogueira*

CJUE, 19 janv. 2012, aff. C-53/11
CJUE, 19 déc. 2012, aff. C-149/11, *Leno Merken*
CJUE, 27 mars 2014, aff. C-314/12, *UPC Telekabel*
CJUE, 16 janv. 2019, aff. C-162/17 P
CJUE, 28 févr. 2019, aff. C-505/17
CJUE, 4 juill. 2019, aff. C-99/18
CJUE, C-104/18 P, 12 sept. 2019
CJUE, 29 janv. 2020, aff. C-371/18, *Sky plc.*

b) Jurisprudence du TPI

TPI, 27 févr. 1997, aff. T-106/95, *FFSA c. Commission*
TPI, 18 févr. 2004
TPI, 15 juin 2005, aff. T-17/02, *Fred Olsen SA c. Commission*
TPI, 14 déc. 2006, *Mast-Jägermesteir c. OHMI*, aff. T-81/03, Rec. II. 5409,
TPI, 12 févr. 2008, aff. T-289/03, *BUPA c. Commission*
TPI, 17 avr. 2008, aff. T-389/03, *Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. c. OHMI*
TPI, 26 juin 2008, aff. T-442/03, *SIC c. Commission*
TPI, 22 oct. 2008, aff. jointes T-309/04, *TV 2/Danmark c. Commission*, et autres
TPI, 16 déc. 2010, aff. jointes T-231/06 et T-237/06, *Pays-Bas et NOS c. Commission*
TPI, 28 oct. 2015, n° T-96/13
TPI, 21 janv. 2016, n° T-62/14

c) Jurisprudence de la CEDH

CEDH, 30 mars 2004, *Radio France c. France*
CEDH, gr. ch., 17 déc. 2004, n° 33348/96, *Cumpana et Mazare c. Roumanie*
CEDH, 18 déc. 2012, *Yildirim c. Turquie*
CEDH, 5e sect., 18 sept. 2007, *ZENON MICHALAK c. Pologne*
CEDH, 18 sept. 2007, n° 25379/04, 21688/05, 21722/05 et 21770/05, *Paeffgen GmbH (I-VI) c. Allemagne*
CEDH, 12 janv. 2016, n° 61496/08, *Barbulescu c. Roumanie*

3) Jurisprudence de la Cour de Justice Internationale

Arrêt du 13 sept. 1928, 17, recueil, série A, n° 13, *Usine de Chorzow*

Sentence du 16 nov. 1957, VOLUME XII pp. 281-317, *Affaire du Lac Lanoux*

Arrêt du 24 févr. 1982, Rec. CIJ 1984, p. 26, § 42, *Plateau continental Tunisie/Malte*

4) Jurisprudence américaine et canadienne

American Trading Company, 1911. 1. 129

De Havilland vs. Warner Brothers Pictures Inc., 153 P.2d 983 (Cal. App. 2d. Dist. 1944)

Blisscraft of Hollywood vs. United Plastics Co., 294 F. 2d 694 (2d. Cir. 1961)

AMF, Inc. vs. Sleekcraft Boats, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit 599 F.2d 341, 9th Cir. 1979, 28 juin 1979

Moses H. Cone Memorial Hospital vs. Mercury Construction Corp., 460 U.S. 1 (1983)

AMF Inc. vs. Brunswick Corp., 621 F. Supp. 456, 460, (E.D.N.Y. 1985)

Mitsubishi Motors Corp. vs. Soler Chrysler-Plymouth, Inc., 473 U.S. 614 (1985)

Pirone vs. MacMillan, Inc., 894 F.2d 579, 586 (2d Cir. 1990)

First Options of Chicago vs. Manuel Kaplan and MK Investment Inc , 115 S Ct 1920, 1943 (1995)

Hagen vs. Dahmer, 24 Media L. Rep. (Bna) 1131 (E.D. Wis. 1995)

Ukrvneshprom State Foreign Economic Enterprise vs. Tradeway, Inc, n°95 Civ 10278 (RPP) », SDNY Mars 11 1996

Bally Total Fitness vs. Faber, 29 F. Supp.2d 1161 (C.D. Cal. 1998)

Brookfield Communications vs. West Coast Entertainment, 174 F.3d 1036, 1053-61 (9th Cir.1999)

Dorer vs. Arel, 60 F. Supp. 2d. 558 (E.D. Va. 1999)

KREMEN vs. COHEN, No. C 98-20718 JW, 99 F.Supp.2d 1168 (2000)

Network Solutions, Inc. vs. Umbro Int'l, Inc 529 S.E. 2d 80 (Va. 2000)

PACCAR, Inc. vs. TeleScan Tech. L.L.C., 115 F. Supp. 2d 772, 777 (E.D. Mich. 2000)

Weber-Stephen Prods. Co., 2000 WL 562470

Easthaven Ltd. vs. Nutrisystem.com Inc (2001), 55 O.R. (3d) 334 (S.C.)

Circuit City Stores, Inc. vs. Adams, 532 U.S. 105, 21 mars 2001

Heathmount A.E. Corp. vs. Technodome.com, 106 F. Supp. 2D 860 (E.D. Va. 2000), 60 U.S.P.Q.2D(BNA) 2018 (E.D. Va. 2000)

Howsam vs. Dean Witter Reynolds, 537 U.S. 79, 123 S.Ct. 588 (2002)

Victoria's Secret Stores vs. Artco Equip. Co., No. C-2-01-198, 2002 WL 484078

Green Tree Financial Corp. vs. Bazzle, 539 U.S. 444 (2003)

Minmetals Materials Import and Export Co. Ltd. vs. Chi Mei Corp., 334 F.3d 274 (3d Cir. 2003)

Am. Express Merchs. Litig., 554 F.3d 300, 317 (2d Cir. 2009)

Office Depot, Inc. vs. Zuccarini, F.3d, 2010 WL 669263 (9th Cir. Feb. 26, 2010)

Stolt-Nielsen S.A. vs. Animalfeeds (130 S.Ct. 1758 (2010)

Tucows.Com Co. vs. Lojas Renner S.A., Ontario Court of Appeal, decision du 8 aout 2011, 2011 ONCA 548

AT&T Mobility vs. Concepción (131 S. Ct. 1740, 2011)

PUERTO 80 PROJECTS, S.L.U. vs. UNITED STATES OF AMERICA AND DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT, UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, 11 Civ. 3983 (PAC), 4 août 2011, consultee sur <https://www.eff.org/files/rojadirectaorder.pdf>

United States District Court for Eastern District Of Virginia vs. Kim Dotcom, Megaupload Limited, Vestor Limited, Finn Batao, Sven Echternach, Mathias Ortmann, Andrus Nomm and Bram van der Kolk, Supercending Indictment, 16 Janvier 2012, Criminal Case

Fraley vs. Facebook, Inc., Case No CV 11-01726 RS, United States District Court of California San Francisco Division, 19 sept. 2013

Attorney- General (NSW) vs. Perpetual Trustee Company Ltd (1952) 85 CLR 237, 244 (Dixon J)

5) Jurisprudence allemande

BGH, Urteil des I. Zivilsenats vom 22.11.2001 - I ZR 138/99

BAG, décision du 25 mai 2005, 5 AZR 572/04, NJW 2005, 3305

BGH, décision du 18 janv. 2012

6) Jurisprudence espagnole

23 juin 1990; STS 394/1990

10 févr. 1992; STS 622/1994

25 juin 1994; STS 1018/1994

16 nov. 1994; STS 167/1997

6 mars 1997; STS 564/2001

8 juin 2001; STS 1173/2006

B) Décisions émanant d'entités administratives ou parajudiciaires

1) Décisions CCI de Paris

a) Diverses décisions de la Chambre de Commerce Internationale de Paris (CCI)

Par ordre chronologique

ICC Award 3540 (1980)

ICC Award 4126 (1984), ICC Award 7489 (1992)

ICC Award 5294 (1988) in (1989) XIV YB Comm. Arb. 137

ICC Award 7920 (1993) in (1998) XXIII YB Comm. Arb. 80

ICC Award 8420 (1996) in (2000) XXV YB Comm. Arb. 328

ICC Award 7061

ICC Award 10973 (2001) in (2005) XXX YB Comm. Arb. 77

CCI, pôle 5, ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/15816; n° 19/07575; n° 19/15817; n° 19/15818; n° 19/15819

b) Décisions de la Chambre de Commerce Internationale de Paris (CCI) relatives à la procédure d'objection communautaire (*Community Objection*)

Par numéro de la décision

CCI, EXP/384/ICANN/1, 3 sept. 2013, *THE INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS (FRANCE) vs. SPRING FROSTBITE, LLC (USA)*

CCI, 27 janv. 2014, EXP/396/ICANN/13 (c. EXP/397/ICANN/14, EXP/398/ICANN/15) *PROF. ALAIN PELLET, INDEPENDENT OBJECTOR (FRANCE) vs/AMAZON EU S.À.R.L. (LUXEMBOURG) and PROF. ALAIN PELLET, INDEPENDENT OBJECTOR*

(FRANCE) vs/ AMAZON EU S.À.R.L. (LUXEMBOURG) et PROF. ALAIN PELLET, INDEPENDENT OBJECTOR (FRANCE) vs. AMAZON EU S.À.R.L. (LUXEMBOURG), consulté sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/03feb14/determination-1-1-1315-58086-en.pdf>

CCI, 6 nov. 2013, EXP/409/ICANN/26, PROF. ALAIN PELLET, INDEPENDENT OBJECTOR (FRANCE) vs. AFILIAS LIMITED (IRELAND), consulté sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/15nov13/determination-1-1-868-3442-en.pdf>

CCI, 2 janv. 2014, EXP/413/ICANN/30, PROF. ALAIN PELLET, INDEPENDENT OBJECTOR (FRANCE) vs. STEEL HILL, LLC(USA), consulté sur https://icwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/08/EXP_413_ICANN_30_Expert-Determination.pdf

CCI, 10 févr. 2014, EXP/ 433/ICANN/50, THE FINANCIAL SERVICES ROUNDTABLE (USA) vs. DOTFRESH INC (UAE), consulté sur https://icwbo.org/publication/exp_433_icann_50_expert-determination/

CCI, 8 janv. 2014, EXP/442/ICANN/59, FEDERATION INTERNATIONALE DE BASKETBALL (SWITZERLAND) vs. DOT BASKETBALL LIMITED (GIBRALTAR), consulté sur https://icwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/08/EXP_442_ICANN_59_Expert-Determination.pdf

CCI, 3 sept. 2013, EXP/446/ICANN/63, METROPLEX REPUBLICANS OF DALLAS (USA) vs. DOTGAY LLC (USA), consulté sur https://icwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/08/EXP_446_ICANN_63_Expert_Determination.pdf

CCI, 24 janv. 2014, EXP/486/ICANN/103, SPORTACCORD (SWITZERLAND) vs/ STEEL EDGE LLC (USA), consulté sur https://icwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/08/EXP_486_ICANN_103_Expert-Determination.pdf

CCI, 14 janv. 2014, EXP/507/ICANN/124, AMERICAN INSURANCE ASSOCIATION (USA) vs. AUBURN PARK, LLC (USA), consulté sur https://icwbo.org/content/uploads/sites/3/2013/08/EXP_507_ICANN_124_Expert-Determination.pdf

2) Décisions OMPI

Par numéro de décision

a) Décisions UDRP

OMPI, D1999-0001, *World Wrestling Federation, Inc. vs. Bosman*

OMPI, D2000-0003, *Telstra Corporation Limited vs. Nuclear Marshmallows*

- OMPI, D2000-0004, *Mondich vs. Brown*
- OMPI, D2000-0005, *Telaxis Communications Corp. vs. William E. Minkle*
- OMPI, D2000-0007, *Alcoholics Anonymous World Services, Inc., vs. Raymond*
- OMPI, D2000-0008, *Digitronics Inventioneering Corporation contre @Six.Net Registered*
- OMPI, D2000-0010, *Home Interiors & Gifts, Inc. vs. Home Interiors*
- OMPI, D2000-0012, *D'Oro Biscuit Co., Inc vs. The Patron Group, Inc.*
- OMPI, D2000-0016, *Allocation Network GmbH vs. Steve Gregory*
- OMPI, D2000-0019, *Which? Limited vs. James Halliday*
- OMPI, D2000-0021, *Ingersoll-Rand Co. vs. Gully*
- OMPI, D2000-0024, *Easyjet Airline Company Ltd vs. Steggle*
- OMPI, D2000-0025, *Société Générale de Surveillance S.A. v. Inspectorate*
- OMPI, D2000-0032, *Nabisco Brands Co. vs. The Patron Group, Inc.*
- OMPI, D2000-0036, *EFG Bank European Financial Group SA vs. Jacob Foundation*
- OMPI, D2000-0044, *Educational Testing Service vs. TOEFL*
- OMPI, D2000-0046, *Avnet, Inc. vs. Aviation Network, Inc.*
- OMPI, D2000-0047, *EAUTO, L.L.C. vs. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc.*
- OMPI, D2000-0056 *Bellevue Square Managers, Inc. vs. Web*
- OMPI, D2000-0098, *Christian Dior Couture SA vs. Liage International Inc.*
- OMPI, D2000-0109, *Gateway, Inc. vs. Pixelera.com, Inc.*
- OMPI D2000-0110, *3636275 Canada, dba eResolution vs. eResolution.com*
- OMPI, D2000-0181, *DFO, Inc. vs. Christian Williams*
- OMPI, D2000-0190, *Bridgestone Firestone, Inc., Bridgestone/Firestone Research, Inc., and Bridgestone Corporation vs. Jack Myers*
- OMPI, D2000-0210, *Julia Roberts vs. Russell Boyd*
- OMPI, D2000-0227, *Westfield Corporation, Inc vs. Graeme Michael Hobbs*
- OMPI, D2000-0235, *Jeanette Winterson vs. Mark Hogarth*
- OMPI, D2000-0245, *TV Globo Ltda. vs. Radio Morena*

- OMPI, D2000-0265, *Sporoptic Pouilloux S.A. vs. William H. Wilson*
- OMPI, D2000-0273, *Yahoo! Inc. vs. Eitan Zviely*
- OMPI, D2000-0280, *Red or Dead Limited vs. Kid Pty Ltd.*
- OMPI, D2000-0289, *PACCAR, Inc. vs. Enyart Associates and Truckalley.com, LLC*
- OMPI, D2000-0320, *BSA vs. Eric R. Hilding*
- OMPI, D2000-0323, *Neuberger Berman Inc. vs. Alfred Jacobsen*
- OMPI D2000-0477, *Wal-Mart Stores, Inc., vs. Walsucks and Walmart Puerto Rico*
- OMPI, D2000-0489, *France Telecom vs. Les pages jaunes francophones*
- OMPI, D 2000-0498, *Del Monte Corporation vs. David Crumpacker*
- OMPI, D2000-0541, *Diageo p.l.c. vs. John Zuccarini*
- OMPI, D2000-0615, *E. & J. Gallo Winery vs. Hanna Law Firm*
- OMPI, D2000-0617, *Kur- und Verkehrsverein St. Moritz vs. StMoritz.com*
- OMPI, D2000-0648, *Pivotal Corporation vs. Discovery Street Trading Co Ltd*
- OMPI, D2000-0662, *Wal-Mart Stores, Inc. vs. Richard MacLeod*
- OMPI, D2000-0704, *Dow Jones & Company, Inc., and Dow Jones LP vs. The Hephzibah Intro-Net Project Limited*
- OMPI, D2000-0869, *Estée Lauder Inc. vs. estelauder.com, estelauder.net and Jeff Hanna*
- OMPI, D2000-0937, *AltaVista Company vs. Saeid Yomtobian*
- OMPI, D2000-0996, *Diageo plc vs. John Zuccarini*
- OMPI, D2000-1015, *Lockheed Martin Corporation vs. Dan Parisi*
- OMPI, D2000-1104, *Wal-Mart Stores, Inc. vs. wallmartcanadasucks.com and Kenneth J. Harvey*
- OMPI D2000-1123, *Teranet Land Information Services Inc. vs. Verio, Inc.*
- OMPI, D2000-1151, *Goldline International, Inc. vs. Gold Line*
- OMPI, D2000-1202, *Deutsche Welle vs. DiamondWare Limited*
- OMPI, D2000-1218, *Wembley National Stadium Limited .vs. Tim Gordon*
- OMPI, D2000-1228, *Clerical Medical Investment Group Limited vs. Clericalmedical.com*
- OMPI, D2000-1273, *Pharmacia & Upjohn AB vs. Dario H. Romero*

- OMPI, D2000-1406, *Dixons Group Plc. vs. Abu Abdullaahau*
- OMPI, D2000-1455, *McLane Company, Inc. vs. Fred Craig*
- OMPI, D2000-1525, *Magnum Piering, Inc. vs. The Mudjackers and Garwood S. Wilson*
- OMPI, D2000-1528, *Weatherall Green & Smith vs. Everymedia.com*
- OMPI, D2000-1690 *Southern Europe, S.L. vs. S.L. Protección de Dominios*
- OMPI, D2000-1698, *Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited vs. Dejan Macesic*
- OMPI, D2000-1728, *Lapponia Jewelry Oy vs. Rautelin Oy*
- OMPI, D2001-0002, *Port of Helsinki vs. Paragon International Projects Ltd*
- OMPI, D2001-0004, *America Online Inc. vs. Anson Chan*
- OMPI, D2001-0007, *Société Accor vs. M.Philippe Hartmann*
- OMPI, D2001-0067, *Drexel University vs. David Brouda*
- OMPI, D2001-0074, *John Ode d/ba ODE and ODE - Optimum Digital Enterprises vs. Intership Limited*
- OMPI, D2001-0178, *Beiersdorf AG vs. Nivea International*
- OMPI, D2001-0409, *McNeil Ohio Corporation vs. National Advertising, Inc.*
- OMPI, D2001-0491, *Cimcities, LLC vs. John Zuccarini d/b/a Cupcake Patrol*
- OMPI, D2001-0540, *Israel Harold Asper vs. Communication X Inc.*
- OMPI, D2001-0581, *Valero Energy Corp. vs. Am. Dist. Sys.*
- OMPI, D2001-0745, *Enterprises International, Inc. vs. Federico Concas, a.k.a John Smith, a.k.a. Orf3vsa*
- OMPI, D2001-0781, *Fortuneo vs. Johann Guinebert*
- OMPI, D2001-0827, *Digital Vision, Ltd. vs. Advanced Chemill Systems*
- OMPI, D2001-0843, *Dixons Group Plc vs. Mr. Abu Abdullaah*
- OMPI, D2001-0970, *Briefing.com Inc vs. Cost Net Domain Manager*
- OMPI, D2001-1121, *Vivendi Universal vs. Mr. Jay David Sallen and GO247.COM, INC.*
- OMPI, D2001-1182, *PrintForBusiness B.V vs. LBS Horticulture*
- OMPI, D2001-1500, *Stadt Heidelberg vs. Media Factory*
- OMPI, D2002-0635, *Classmates Online, Inc. vs. Zuccarini*

- OMPI, D2002-0754, *HER MAJESTY THE QUEEN vs. Virtual Countries, Inc.*
- OMPI, D2003-0033, *Pro Inc. vs. Convey Compliance Systems Inc.*
- OMPI, 2003-0248, *Chinmoy Kumar Ghose vs. ICDSOFT.COM and Maria Sliwa*
- OMPI, D2003-0327, *AT&T Corp. vs. Amjad Kausar*
- OMPI, D2003-0455, *Croatia Airlines d.d. vs. Modern Empire Internet Ltd*
- OMPI, D2004-0110, *Belupo d.d. vs. Wachem d.o.o.*
- OMPI, D2004-0338, *PAA Laboratories GmbH vs. Printing Arts America*
- OMPI, D2004-0614, *Museum of Science vs. Date*
- OMPI, D2004-1030, *NetHollywood*
- OMPI, D 2005-0006, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) c. Internet SARL*
- OMPI, D2005-0976, *Giga Prop. vs. Sadkovaya*
- OMPI, D2005-1304, *Mobile Communication Service Inc. vs. WebReg, RN*
- OMPI, D2006-0300, *Asset Loan Co. Pty Ltd vs. Gregory Rogers*
- OMPI, D2006-0964, *Media General Communications, Inc. vs. RareNames, WebReg*
- OMPI, D2006-0975, *WWF-World Wide Fund for Nature aka WWF International vs. Moniker Online Services LLC and Gregory Ricks*
- OMPI, D2006-1514, *David Pecker vs. Mr. Ferris*
- OMPI, D2007-0062, *HSBC Finance Corporation vs. Clear Blue Sky Inc. and Domain Manager*
- OMPI, D2007-1611, *Wildfire, Inc. vs. Namebase.*
- OMPI, D2008-0641, *Collective Media, Inc. vs. CKV / COLLECTIVEMEDIA.COM*
- OMPI, D2008-0778, *Jacques Chardeau, inter alia vs. MindViews, LLC.*
- OMPI, D2008-0882, *BMEzine.com, LLC. vs. Gregory Ricks / Gee Whiz Domains Privacy Service*
- OMPI, D2008-1534, *Margaret C. Whitman vs. Domains For Sale*
- OMPI, D2008-1859, *NA PALI SAS vs. BWI Domains, Domain Manage*
- OMPI, D2009-0407, *Surcouf vs. Shen Kaixin*
- OMPI, D2009-0643, *Views Limited vs. Moniker Privacy Services / Xander, Jeduyu, ALGEBRALIVE*

- OMPI, D2009-0786, *Octogen Pharmacal Company, Inc. vs. Domains By Proxy, Inc. / Rich Sanders and Octogen e-Solutions*
- OMPI, D2009-0943, *Meeza QSTP-LLC vs. Torsten Frank / medisite Systemhaus GmbH*
- OMPI, D2009-1278, *Ville de Paris vs. Jeff Walter*
- OMPI, D2009-1688, *Eastman Sporto Group LLC vs. Jim and Kenny*
- OMPI, D2010-0800, *A. Nattermann & Cie. GmbH and Sanofi-aventis vs. Watson Pharmaceuticals, Inc.*
- OMPI, D 2010-0810, *Vanisha Mittal vs. info@setrillionario.com*
- OMPI, D2011-0026, *VIRBAC vs. PrivacyProtect.org, Mantow Tian, Preventic China Systems, Isaac Goldstein*
- OMPI, D2012-0045, *Compagnie Générale des Etablissements Michelin vs. Transure Enterprise Ltd, Host Master / Above.com Domain Privacy*
- OMPI, D2012-0453, *The Coca-Cola Company vs. True North Event Management*
- OMPI, D2012-1030, *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG vs. Carnity*
- OMPI, D2012-1345, *DeFelsko Corporation vs. Luc Claes, Positive Software SPRL*
- OMPI, D2012-1618, *CFA Properties, Inc. vs. Domains By Proxy, LLC and John Selvig*
- OMPI, D2012-2151, *Kariyer.net Elektronik Yayincilik ve İletişim Hizmetleri A.S vs. Yenibiris İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayincilik A.S*
- OMPI, D2012-2533, *V Azteca S.A.B. de C.V. vs. Johnny Romero (aka Johnny Alfonso Romero Rocha)/ Total Play Inc.*
- OMPI, D2013-0215, *Ticket Software, LLC vs. Domains By Proxy, LLC / Stephen Troy*
- OMPI, D2014-1537, *Stuart Weitzman IP, LLC vs. Giovanni Laporta , Yoyo.Email Ltd.*
- OMPI, D2015-1593, *Camilla Australia Pty Ltd vs. Domain Admin, Mrs Jello, LLC.*
- OMPI, DCO2016-0008, *First American Financial Corporation vs. VistaPrint Technologies Ltd.*
- OMPI, D2016-1208, *Circus Belgium vs. Domain Administrator, Online Guru Inc.*
- OMPI, D2017-0481, *Welcomemat Services, Inc. vs. Michael Plummer Jr., MLP Enterprises Inc*
- OMPI, D2019-2441, *Advice Group S.P.A. vs. Privacy Administrator, Anonymize, Inc. vs. Michele Dinoia, Macrosten LTD*
- OMPI, D2019-2925, *Universidad Privada De Madrid (Universidad Alfonso X El Sabio-Uax) vs. Vince Harasymiak, Domain Capital*

OMPI, D2020-1786, *Sahil Gupta vs. Michal Lichtman vs. Administrateur du domaine, Jello, LLC*

b) Décisions relatives aux procédures d'objection relatives aux droits d'autrui (*Legal Rights Objection*) dans le cadre des nouvelles extensions génériques

Par numéro d'affaire

LRO 2013-0005, 29 juill.2013, *The DirecTV Group Inc. vs. Dish DBS Corporation*, consulté sur <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0005.pdf>

LRO2013-0009, décision du 25 juill. 2013, *Merck KGaA vs. Merck Registry Holdings, Inc.*, consulté sur <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0013.pdf>

LRO 2013-0022, 9 juill.2013, *Express, LLC et Sea Sunset, LLC*, consulté sur <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0022.pdf>

LRO2013-0040, 28 août 2013, *Sina Corporation vs. Tencent Holdings Limited*, consulté sur <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0040.pdf>

LRO 2013-0045, 25 juill. 2013, *United States Postal Service vs. Charleston Road Registry Inc.*, consulté sur <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0045.pdf>

3) Décision *e-Resolution*

par numéro d'affaire

AF-0100, 9 mars 2000, *Noodle Time, Inc. vs. Max Marketing*

AF-0096, 16 mars 2000, *Tourism and Corporate Automation Ltd. vs. TSI Ltd.*

AF-0104, 20 mars 2000, *SHIRMAX RETAIL LIMITED vs. CES Marketing Group inc*

4) Décision National Arbitration Forum

par ordre chronologique

a) Décisions UDRP

FA0092528, 2 mars 2000, *Einstein Medical, Inc. vs. Dennis Condon, et al.*

FA 0001000093466, 3 mars 2000, *Western Hay Company vs. Carl Forester*

- FA 092015, 9 mars 2000, *Pearson vs. Byers Choice*
- FA 0001000093466, 13 mars 2000, *Western Hay Company vs. Carl Forester*
- FA 0001000092531, 16 mars 2000, *General Machine Products Company, Inc. vs. Prime Domains*
- FA 0002000093682, 20 mars 2000, *Car Toys, Inc. vs. Informa Unlimited*
- FA 0002000093763, 13 avr. 2000, *Hearst Communications, Inc. vs. Spencer*
- FA0006000095082, 17 août 2000, *CompUSA Mgmt. Co. vs. Customized Computer Training*
- FA0008000095465, 16 sept. 2000, *Dr. Karl Albrecht vs. Eric Natale*
- FA0008000095491, 3 oct. 2000, *The Forward Association, Inc. vs. Enterprises Unlimited*
- FA 010400009703, 10 avr. 2001, *oDykema Gossett PLLC vs. DefaultData.com*
- FA0104000097112, 29 mai 2001, *Stephanie Seymour vs. Jeff Burgar*
- FA010400009707, 7 juin 2001, *Bloomberg L.P. vs. Secaucus Group*
- FA0105000097148, 18 juin 2001, *J.L. Wilson Co. vs. Ultraviolet Res. Int'l*
- FA0008000095465, sept. 2001, *Dr. Karl Albrecht vs. Eric Natale*
- FA 0208000122224, nov. 2002, *The Trustees of the Trust Number SR-1 v. Turnberry, Scotland Golf and Leisure c/o International Languages*
- FA 0208000117876, 16 déc. 2002, *Cable Network LP, LLp vs. Elie Khouri*
- FA0403000250232, 28 mai 2004, *Labrada Bodybuilding Nutrition, Inc. vs. Glisson*
- FA0611000852581, 12 janv. 2007, *MetAmerica Mortgage Bankers vs. Whois ID Theft Protection, c/o Domain Admin*
- FA1208001458069, 4 oct. 2012, *Max Mara Fashion Group, S.r.l. vs. Ashantiplc Ltd*
- FA1308001513704, 11 oct. 2013, *Big 5 Corp. vs. EyeAim.com / Roy Fang*
- FA1309001517659, 13 nov. 2013, *DC Labs Inc. vs. Stephen Gilfus*
- FA1403001548656, 28 mars 2014, *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. vs. GandiYork SL et al.*
- FA1404001552029, 18 avril 2014, *Media-Saturn-Holding GmbH vs. GandiYork, SL*
- FA1404001556548, 13 mai 2014, *IBM of Armonk vs. Mark McNeely*
- FA1406001563944, 4 juill. 2014, *International Business Machines Corporation vs. North Sound Names*

b) Décisions URS

par ordre chronologique

FA1402001545807, 20 mars 2014, *Virgin Enterprises Limited vs. Lawrence Fain*, consulté sur <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1545807D.htm>

FA1402001545839, 21 mars 2014, *Virgin Enterprises of Geneva, Switzerland vs. Stobbs Julius E Stobbs of Cambridge*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1545806D.htm>

FA1403001547394, 27 mars 2014, *Heartland Payment Systems, Inc. vs. Whois Privacy Protection Service, Inc., Kyle Ramsey* consulté sur <https://www.adrforum.com/DomainDecisions/1547394D.htm>

FA1403001548656, 28 mars 2014, *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. vs. GandiYork SL et al.*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1548656F.htm>

FA1402001546033, 1^{er} avril 2014, *CHRISTIAN DIOR COUTURE vs. aris koulaidis*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1546033D.htm>

FA1403001550933, 10 avril 2014, *Aeropostale Procurement Company, Inc. vs. Michael Kinsey*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1550933F.htm> (appel URS)

FA1403001550933, décision d'appel du 10 avril 2014, *Aeropostale Procurement Company, Inc. vs. Michael Kinsey*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1550933F.htm>

FA1404001553139, 12 avril 2014, *Wolfram Research, Inc. vs. Andrew Davis et al*

FA1404001552029, 18 avril 2014, *Media-Saturn-Holding GmbH vs. GandiYork, SL*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1552029F.htm>:

FA1402001545839, 21 avril 2014, *Virgin Enterprises of Geneva, Switzerland vs. Stobbs Julius E Stobbs of Cambridge*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1545806D.htm>

FA1404001552833, 24 avril 2014, *Deutsche Lufthansa AG vs. yoyo.email et al*, consulté sur <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1552833F.htm>

FA1404001553753, 28 avril 2014, *JA Apparel Corp. vs. farris nawas*

FA1404001552833, décision rendue par le collège d'appel du 28 avril 2014, *Deutsche Lufthansa AG v. yoyo.email et al*, consulté sur <https://www.adrforum.com/DomainDecisions/1552833F.htm>

FA1404001554143, décision finale du 30 avril 2014, *Wolfram Group LLC vs. Andrew Davis*, consulté sur <https://www.adrforum.com/DomainDecisions/1554143F.htm>

- FA1404001554143, 6 mai 2014, *Wolfram Group LLC v. Andrew Davis et al.*, consulté sur <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1554143A.htm> (appel URS)
- FA1404001556548, 13 mai 2014, *IBM of Armonk vs. Mark McNeely*, consulté sur <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1556548F.htm>
- FA1404001556403, 20 mai 2014, *Netflix, Inc. vs. Hka Privacy*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1556403D.htm>
- FA1403001550814, 25 mai 2014, *Finn.no AS vs. North Sound Names*, consulté sur <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1558494F.htm>
- FA1404001554143, 30 mai 2014, *Wolfram Group LLC vs. Andrew Davis*, consulté sur <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1554143F.htm>
- FA1406001562562, 16 juin 2014, *BAS Services & Graphics, LLC. v. QA Graphics et al.*
- FA1405001560600, 18 juin 2014, *Auntie Anne's, Inc. vs. Scott Grady*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1560600D.htm>
- FA1404001552833, 18 juin 2014, *Deutsche Lufthansa AG vs. yoyo.email et al.*, consulté sur <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1552833A.htm> (appel URS)
- FA1404001554808, 24 juin 2014, *Stuart Weitzman IP, LLC vs. yoyo.email et al.*
tuartweitzman.email consulté sur <https://www.adrforum.com/DomainDecisions/1554808A.htm> (appel URS)
- FA1406001563944, 7 juill. 2014, *International Business Machines Corporation vs North Sound Names*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1563944F.htm>
- FA1406001565626, 22 juill. 2014, *YVES SAINT LAURENT vs. Khita Kongsansatien*, consulté sur <http://www.adrforum.com/domaindecisions/1565626D.htm>
- FA1406001563665, 6 août 2014, *appeal determination, Stuart Weitzman vs. yoyo.email*, consulté sur <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1554808A.htm>
- FA1406001563665, 6 août 2014, *Lockheed Martin Corporation vs. yoyo.email et al.*, consulté sur <https://www.adrforum.com/DomainDecisions/1563665A.htm> (appel URS)
- FA1406001564796, 10 août 2014, *McDermott Will & Emery LLP vs. yoyo.email et al.*, consulté sur <https://www.adrforum.com/DomainDecisions/1564796A.htm> (appel URS)
- FA1406001565344, 19 août 2014, *Foot Locker Retail, Inc. vs. yoyo.email et al.*, consulté sur <https://www.adrforum.com/DomainDecisions/1565344A.htm> (appel URS)
- FA1407001571774, 10 septembre 2014, *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG vs. Interactiv Corporation*, consulté sur <https://www.adrforum.com/DomainDecisions/1571774A.htm> (appel URS)
- FA1503001609616, 6 avril 2015, *Skechers U.S.A., Inc. II vs. WILLIAMS joel*

FA1507001628473, 28 juill. 2015, *Canon Kabushiki Kaisha vs. North Sound Names et al.*, consulté sur <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1628473F.htm> (appel URS)

FA1509001637103, 7 oct. 2015, *LVMH SWISS MANUFACTURES SA vs. GiftSMS et al.* consulté sur <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1637103F.htm>

FA1605001673323, 23 mai 2016, *Interbrand Group vs. WhoisGuard, Inc. et al.*, consulté sur <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1673323F.htm> (appel URS)

FA1604001672049, 28 juin 2016, *SANOFI vs. 苏威 et al.*, consulté sur <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1672049A.htm> (appel URS)

FA1611001701189, 7 nov. 2016, *Silit-Werke GmbH & Co KG vs. Frans Noordermeer et al.*,

FA1702001716444, 22 mars 2017, *GFPI S.A. vs. Michael Meyer et al.*, consulté sur <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1716444A.htm>;

FA2101001927725, 26 févr. 2021, *Capsugel Belgium NV vs. Honey Salt Ltd. / Privacy Hero Inc.*, consulté sur <https://www.adrforum.com/DomainDecisions/1927725A.htm>(appel URS)

5) Décisions ADR

par numéro de la décision

CAC 283, *LTUR Tourismus AG vs. Rücker*, « lastminute.eu »

CAC 386, *Stockholms Stad vs. Traffic Web Holding BV*, « stockholm.eu »

CAC 475, *Helsingin Kaupunki vs. Traffic Web Holding BV*, « helsinki.eu »

CAC 523, *Boltze Gruppe GmbH vs. Birgit Boltz*, « boltze.eu »

CAC 596, *Nicolas De Borrekens vs. Marcus F.M. Duncker, Joop Elzas*, « restaurants.eu »

CAC 1693, *GASTRO JOBS EDV-Dienstleistungen GmbH vs. Manfred Theis*, « gastrojobs.eu »

CAC 2235, *E.T Browne (UK) Limited vs. Fienna Limited*, « palmerscocoabutter.eu »,

CAC 2648, *Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co KG vs. Felder GmbH*, « balver-zinn.eu »

CAC 2781, *Stadt Koeln vs. Tempus Enterprises Ltd.*, « koeln2010.eu »

CAC 2791, *Lehigh Basin, Ltd. vs. Stuttgarter Messe- und Kongress GmbH*, « messe-stuttgart.eu »

CAC 3024, *Euro Suisse International Ltd vs. Vinitia Ltd.*, « binatone.eu »

- CAC 3207, *Gailtaler Computerklinik, Markus Peter Jank vs. Allianz AG - Group Legal Services -, Allianz AG*, « allianz-online.eu »
- CAC 3387, *hotel.be vs. Internetportal und Marketing GmbH*, « hotel.eu »
- CAC 3396, décision du 23 fév. 2007, *City Inn Limited vs. World Online Endeavours Limited*, « citycafe.eu »
- CAC 3499, *British Swimming, Ashley Dominic Cox vs. Zheng Qingying*, « britishswimming.eu »
- CAC 3773, *Merck Santé vs. Zheng Qingying*, « monot.eu »
- CAC 3896, décision du 23 fév. 2007, *VINOS LTD vs. Ovidio Limited*, « worldsbk.eu »
- CAC 3949, décision du 14 déc. 2006, *Alexis Coussement Lumières vs. OVIDIO LIMITED*, « acl.eu »
- CAC 4218, *SYNERGIS vs. OLYMPIAKOS SYNDESMOS FILATHLON PIRAEUS*, « olympiakos.eu »
- CAC 4249, *luc bertrand vs. pcl*, « utbm.eu »
- CAC 4261, *Lexicon Media Ltd, Lexicon Media Ltd vs. Fiere Internazionali di Bologna, SPA, Dr. Alessandro Savoia*, « motorshowbolognafiere.eu »
- CAC 4269, *SALOMON S.A. vs. Vinitzia Ltd.*, « salomonsports.eu »
- CAC 4309, *OSRAM vs Zheng Qingying*, « osram-os.eu »
- CAC 4336, *August Storck KG vs. World Online Endeavours Ltd.*, « nimm2-lachgummi.eu »
- CAC 4917, *Arla Foods amba vs. juulandersen.com*, « arlafood.eu »
- CAC 4539, *Sony Ericsson Mobile Communications AB vs. Eva Povysilova*, « sonyericson.eu ».
- CAC 4641, *Casual Male RBT LLC dba Rochester Big & Tall vs. Rossie Ruben*, « casualmale.eu »
- CAC 4645, *ibiz hosting, Tamer Nurgel vs. Société Air France, Jean-Marc BARDY*, « airfrance.eu »
- CAC 4678, *Bernadette Selim Abou Zakhm vs. Josef Bano*, « bano.eu »
- CAC 4744, *Richard Anthony WINTER vs. EDF, Roseline DESJUZEUR*, « edf-uk.eu »
- CAC 4819, *UK Domain Developers, LTD - Web Master, Web Master vs. SANOFI-AVENTIS, Mrs. Bénédicte SIRVEN*, « ambiencr.eu »
- CAC 4843, *Korn/Ferry International Corporation vs. Aphrodite Ventures Limited*, « kornferry.eu »

- CAC 4881, *Point of Sports GmbH v. Vinitia Ltd.*, « jetpilot.eu »
- CAC 4895, *ARBONNE INTERNATIONAL vs. WorldOnlineEndeavours.com* », « arbonne.eu »
- CAC 4917, *Arla Foods amba vs. juulandersen.com*, « arlafood.eu »
- CAC 5009, *Ericpol Telecom sp. z o.o. vs. Zheng Qingying*, « ericpol.eu »
- CAC 5065, *Levantur S.A. vs. Kamil Grabarczyk*, « bahiaprincipe.eu »
- CAC 5094, *Zheng Qingying vs. DDR Museum Berlin GmbH, Robert Rückel*, « ddr-museum.eu »
- CAC 5126, *Avery Dennison Corporation vs. Dotasterisk Ltd.*, « averygraphics.eu »
- CAC 5149, *PARTSLIFE GmbH vs. Mandarin & Pacific Services Ltd.*, « partslife.eu »
- CAC 5241, *AIDA Cruises German Branch of Società di Crociere Mercurio S.r.L. vs. Margarete Josten* », « aidatours.eu »
- CAC 5247, *AIDA Cruises German Branch of Società di Crociere Mercurio S.r.L. vs. Florian Hitzelberger*, « aidakreuzfahrten.eu »
- CAC 5282, *CENTRAL UNION OF MUNICIPALITIES AND COMMUNITIES OF GREECE vs. ZHENG QINGYING*, « kedke.eu »
- CAC 5376, *Monster Finance Limited, Rahat Kazmi vs. Monster Worldwide Ireland Limited*, « monsterfinance.eu »
- CAC 5527, *MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA vs. interdominios*, « unicarjasur.eu »
- CAC 5529, *SCOTCH & SODA B.V. vs. S&S Piotr Szlegiel*, « soda-brand.eu »
- CAC 5578, *Noonan Services Group vs. OEEO NETWORKS LIMITED*, « noonan.eu »
- CAC 5593, *Tárhely.eu Kft. vs. DiMa.hu Kft.*, « tárhely.eu »
- CAC 5683, *Populair A/S vs. Jacobus van Hintum*, « pandoracharms.eu »
- CAC 5739, *AVAST Software a.s. vs. Avira GmbH* relative au nom de domaine « avast.eu »
- CAC 5844, *ORIEME ITALIA S.p.A. vs. ICRON SERVICES LTD.*, « orieme.eu »
- CAC 5892, *Inbokss SIA vs. Worldwide Brands BVBA*, « inbox.eu »
- CAC 5941, *ANDREAS I. KANNAS & SONS LIMITED vs. Zheng Qingying*, « kannas.eu »
- CAC 5957, *LEGO Juris A/S vs. Jeff Fidler*, « harrypotterlego.eu »
- CAC 6203, *I&I Internet AG vs. Juan Antonio Moreno Delgado*, « land1miniweb.eu »

CAC 6427, *IMPACT - GROUPE PROMAN, Roland GOMEZ vs. MAKE GROUP, s.r.o., Josef Vytiska*, « proman-job »

CAC 6452, *Deutsche Lufthansa AG vs. Ronald Peeters*, « lufthansa.eu »

CAC 6917, *WdS, Darek vs. Peuterey Group S.p.A.*, « peutereydonna.eu »

CAC 6972, *Akim Amari vs. Bledina*, « bledinahalal.eu »

6) Décisions AFNIC / SYRELI

par numéro de la décision

Décision SYRELI FR-2011-00011, « leclerc.fr »

Décision SYRELI FR-2011-00014

Décision SYRELI FR-2011-00015, « societe.fr »

Décision SYRELI FR-2012-00019

Décision SYRELI FR-2012-00025, « galerielafayette.fr »

Décision SYRELI FR-2012-00031, « paris-eiffel-tour.fr »

Décision SYRELI FR-2012-00036, « mtdents.fr »

Décision SYRELI FR-2012-00038, « yooda.fr »

Décision SYRELI FR-2012-00042, « conectis-france.fr »

Décision SYRELI FR-2012-00043, « nouslibertins.fr »

Décision SYRELI FR-2012-00047, « la-banquepostale.fr »

Décision SYRELI FR-2012-00049, « decathlon.re »

Décision SYRELI FR-2012-00058, « total-access.fr »

Décision SYRELI FR-2012-00061, « allocationfamiliale.fr »

Décision SYRELI FR-2012-00064, « leclerclocation.fr »

Décision SYRELI FR-2012-00106, « brasilhair.fr »

Décision SYRELI FR-2012-00113, « creditmutuel.fr »

Décision SYRELI FR-2012-00117, « adom-95.fr »

Décision SYRELI FR-2012-00158, « creditmutuele.fr »

Décision SYRELI FR-2012-00163, « natureo.fr »

7) Décision de l'*International Center for Dispute Resolution (ICDR)*

a) Décisions relatives aux demandes d'opposition pour similitude propice à confusion (*New gTLD String Confusion*)

Par numéro d'affaire

ICDR, décision 50 504 00233 13, 7 août 2013, *Charleston Road Registry (objecteur) vs. Koko Castle (candidat à l'extension « .cars »)*, consulté sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-1-1-1377-8759-en.pdf>

ICDR, décision 50 504 T 00258 13, 8 août 2013 *Commercial Connect, LLC vs. Top Level Domain Holdings Limited, relative à l'extension « .通販 »*, consulté sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-1-1-994-1450-en.pdf>

ICDR, décision 50 504 T 229 13, 12 août 2013, *veriSign, Inc., Objector vs. United TLD HoldoLtd., candidat à l'extension « .cam »*

ICDR, 1-1119-71934, 12 août 2013, *Verisign, Inc. vs. Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br (candidat à l'extension « .bom »)*

ICDR, 50 504 T 210 13, 20 août 2013, *SportAccord (objecteur) vs. Steel Edge LLC (candidat à l'extension « .sports »)*, consulté sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-2-1-1614-27785-en.pdf>

ICDR, 20131-1779-67877, *Verisign, Inc. vs. Electronic Media Network Limited (M-Net) (candidat à l'extension « .mnet »)*

ICDR, 50 504 T 00261 13, 21 août 2013, *Commercial Connect LLC vs. Amazon EU S.à r.l., (candidat à l'extension « .通販 »)*

ICDR, 01-15-0003-3822; 26 août 2015, *VeriSign, Inc. vs United TLD Holdco Ltd., Final Review Panel*, consulté sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/02sep15/determination-2-1-1255-75865-en.pdf>

ICDR, 01-15-0003-3822; 18 août 2015, *VeriSign, Inc. vs United TLD Holdco Ltd.*

ICDR, 0115 0003 3821 du, *Commercial Connect LLC vs. Amazon EU S.à.r.l, relative à l'extension « .通販 »*

ICDR, décision 0115 0003 3821, *Commercial Connect LLC vs. Amazon EU S.à.r.l,*

ICDR, décision 0115 0003 3821, 18 août 2015, *Commercial Connect LLC vs. Amazon EU S.à.r.l, (candidat à l'extension « .通販 »)*, Report of Final Review Panel du 18 août 2015,

consulté sur

https://www.icdr.org/sites/default/files/document_repository/Final_Determination_Commercial_Connect_vs_Amazon.pdf

b) Décisions relatives aux oppositions pour similitude de confusion (*String Confusion Objection* (SCO)) dans le cadre des nouvelles extensions génériques

ICDR, RE 50 504 T 210 13, 20 août 2013, *SportAccord (objecteur) vs. Steel Edge LLC (candidat à l'extension « .sports »)*, consulté sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-2-1-1614-27785-en.pdf>

ICDR, RE 50 504 00233 13, 7 août 2013, *Charleston Road Registry (objecteur) vs. Koko Castle (candidat à l'extension « .cars »)*, consulté sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-1-1-1377-8759-en.pdf>

ICDR, Re: 50 504 000243 13, 19 sept. 2013, *Charleston Road Registry Inc. (objecteur) vs. Foggy Beach, LLC (candidat à l'extension « .games »)*, consulté sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-1-1-1470-40168-en.pdf>

ICDR, Re: 50 504 T 229 13, 12 août 2013, *veriSign, Inc., Objector vs. United TLD Holdco Ltd., (candidat à l'extension « .cam »)*, consulté sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-2-1-1255-75865-en.pdf>

ICDR, 1-1119-71934, 12 août 2013, *Verisign, Inc. vs. Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br (candidat à l'extension « .bom »)*, consulté sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-1-1-1119-71934-en.pdf>

ICDR, RE 50 504 T 00258 13, 8 août 2013, *Commercial Connect, LLC vs. Top Level Domain Holdings Limited, relative à l'extension « .通販 »*, consulté sur <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-1-1-994-1450-en.pdf>

ICDR, 01-15-0003-3822, 26 août 2015, *VeriSign, Inc. vs. United TLD Holdco Ltd.*, consulté sur https://www.icdr.org/sites/default/files/document_repository/Final_Determination_Verisign_vs_UnitedTDL.pdf

ICDR, 0115 0003 3821, 18 août 2015, *Commercial Connect LLC vs. Amazon EU S.à.r.l, relative à l'extension « .通販 »*, consulté sur https://www.icdr.org/sites/default/files/document_repository/Final_Determination_Commercial_Connect_vs_Amazon.pdf

ICDR, RE 0115 0003 3821, 18 août 2015, *Commercial Connect LLC vs. Amazon EU S.à.r.l*, consulté sur

https://www.icdr.org/sites/default/files/document_repository/Final_Determination_Commercial_Connect_vs_Amazon.pdf

III. Législations, rapports législatifs et administratifs

A) Rapports administratifs

Par ordre chronologique

23 décembre 1998, OMPI, *Interim Report of the WIPO Internet Domain Name Process*, consulté sur http://arbitr.wipo.int/processes/process1/rfc/3/interim2_ch3.html

Mai 2000, « Du droit et des libertés sur Internet: rapport au Premier Ministre », par le député Chr. PAUL, consulté sur https://pm22100.net/docs/pdf/DROIT/120926_Educso1_droit_du_numerique.pdf

3 Septembre 2001, *Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process*, 188, consulté sur <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report/html/report.html#5>

30 juin 2005, Rapport Vox Internet 2005, « L'internet : bien public, bien privé, bien commun », publié par G. CHATILLON, consulté sur <http://www.univ-paris1.fr/diplomes/master-droit-du-numerique/bibliotheque-numerique-du-droit-de-ladministration-electronique/tic/internet/gouvernance/nommage/linternet-bien-public-bien-prive-bien-commun/>

B) Législations

1) Législation française

a) Lois

La loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, dite loi Hadopi 1

b) Décrets législatifs

Décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique

Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects

de la médiation en matière civile et commerciale, consultée sur <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024804839&dateTexte&categorieLien=id>

2) Législation américaine

Online Copyright Infringement Liability Limitation Act

3) Législation belge

Loi du 15 déc. 2013, portant insertion du Livre XII, « Droit de l'économie électronique » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au Livre XII

Loi du 26 déc. 2013, portant insertion de l'article XII.5 dans le Livre XII, « Droit de l'économie électronique » du Code de droit économique, 14 janvier 2014, chapitre Ier, article 2, §3.

4) Législation italienne

Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2. Règlement italien REGOLAMENTO AGCOM GLI EFFETTI SU LLA PIRATERIA DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE, GRAFICI, TABELLE, ACCESSI DEGLI UTENTI AI SITI PRIMA E DOPO LE INIBIZIONI (SITI di LINKING, STREAMING E TORRENT NEL SETTORE FILM E TV). (31 Marzo 2014 – 10 Aprile 2015)

5) Législation européenne

a) Directives européennes

Par ordre chronologique

Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information

Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale transposée par l'Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale

Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2000 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil

b) Règlements européens

Règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement.

IV. ARTICLES DE PRESSE, BLOGS NUMÉRIQUES ET AUTRES PUBLICATIONS EN LIGNE

A) Lettres adressées aux instances administratives

Par ordre alphabétique des auteurs

M. FROMKIN et D. POST, « Fromkin and Post Send Letter to ICANN Board », lettre du 26 janvier 2000, consultée sur

http://www.icannwatch.org/archive/post_froomkin_udrp_letter.htm

Ph. CORWIN, Lettre adressée le 15 juillet 2011 au directoire de l'ICANN, consultée sur <http://www.internetcommerce.org/ica-urges-udrp-reform-through-enforceable-standard-agreement-all-arbitration-providers/>

W. DALEY (Secretary of Commerce), « Regarding Management of Internet Names and Addresses », 2 oct. 1998, consulté sur <https://www.ntia.doc.gov/legacy/ntiahome/domainname/proposals/icann/Letter.htm>

B) Articles de presse

Par ordre chronologique

Europol newsroom, « OPERATION IN-OUR-SITES (IOS) TAKES DOWN 999 WEBSITES SELLING COUNTERFEIT GOODS », publié le 30 November 2015, consulté sur <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/operation-in-our-sites-ios-takes-down-999-websites-selling-counterfeit-goods>

Le Monde, « Legalist, la start-up qui finance les plaintes des entreprises », publié par N. MARIN le 30 août 2016

24 heures, Suisse, « Bruxelles condamne la fermeture de Megaupload », publié le 20 janvier 2012, consulté sur <https://www.24heures.ch/monde/Bruxelles-condamne-la-fermeture-de-Megaupload/story/19791382>

The Telegraph, « Legal robots deployed in China to help decide thousands of cases », par Neil CONNOR, publié le 4 août 2017, consulté sur <http://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/04/legal-robots-deployed-china-help-decide-thousands-cases/>

L'express, « Justice prédictive: les algorithmes ne sont pas prêts de remplacer les pros », publié par P. SIGNORET, le 2 novembre 2017, consulté sur https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/justice-predictive-les-algorithmes-ne-sont-pas-prets-de-remplacer-les-pros_1956703.html

C) Blogs numériques

Par date de publication

1999, M. FROOMKIN, D. POST et D. FARBER, « ICANNwatch », consulté sur <http://www.ICANNwatch.org>

28 nov. 2013, Ph. BARBET, « Les conséquences de la marchandisation croissante des ressources essentielles d'Internet », consulté sur <https://safebrands.fr/analyses-et-conseils/les-consequences-de-la-marchandisation-croissante-des-ressources-essentielles-dinternet/>

30 juin 2011, A. ALLEMAN, « Lazy Panelist Alert: This Should Have Been Reverse Domain Name Hijacking » publié sur <http://domainnamewire.com/2011/06/30/lazy-panelist-alert-this-should-have-been-reverse-domain-name-hijacking/>

7 nov. 2013, « Push to Adopt “Renewed in Bad Faith” Standard in UDRP puts Investment Domains at Risk », consulté sur <http://www.domainarts.com/2013/11/07/push-to-adopt-renewed-in-bad-faith-standard-in-udrp-puts-investment-domains-at-risk/>

19 déc. 2013, A. ALLEMAN, « Clear examples of inconsistency in Limited Public Interest Objections », publié sur <http://domainnamewire.com/2013/12/19/clear-examples-of-inconsistency-in-limited-public-interest-objections>

22 octobre 2012, « La saisie-vente des noms de domaine pour se faire payer », publié par Charles SIMON sur le blog « Domain Name / Nom de domaine ! », consulté sur <https://domaine.blogspot.fr/2012/10/la-saisie-vente-des-noms-de-domaine.html>

12 juillet 2013, Verisign, « Update on Verisign’s IDN Implementation Plans », consulté sur http://blogs.verisigninc.com/blog/entry/update_on_verisign_s_idn?cmp=blog

9 févr. 2015, G. CHAMPEAU, « KickassTorrents saisi, revient aussitôt sous un autre domaine », 9 févr. 2015, consulté sur <https://www.numerama.com/magazine/32164-kickasstorrents-saisi-revient-aussitot-sous-un-autre-domaine.html>

28 août 2020, « La saisie de nom de domaine : mythe ou réalité ? », publié par Fabrice REYNAUD, consulté sur <https://leroi-associes.com/la-saisie-de-nom-de-domaine-mythe-ou-realite/>

J.-F. FOUSSARD, 29 janv. 2019, « Classement 2019 du nombre de noms de domaine par extension internet », Statistiques Noms Domaine, consulté sur <https://solidnames.fr/nombre-noms-domaine2019/#:~:text=Par%20rapport%20%C3%A0%20janvier%202018,les%20extensions%20g%C3%>

D) Questions ministérielles

Question N° 29960 au Ministère des PME, formulée par la députée Pascale GOT, consulté sur <http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-29960QE.htm>

E) Communications

Par ordre chronologique

« Les services d'intérêt général en Europe », Communication de la Commission, Journal officiel C 281 du 26.09.1996], modifié par Journal officiel C 17 du 19.01.2001., consulté sur <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3A126087>

« Livre blanc sur les services d'intérêt général », Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions: COM (2004)374

« Mitigating the Risk of DNS Namespace Collisions », communiqué du 26 février 2014, consulté sur <https://www.icann.org/public-comments/name-collision-2014-02-26-en>

ONU Info, « Covid-19 et lutte contre le cybersquattage : plus de 3.400 plaintes déposées en dix mois à l'OMPI », 30 novembre 2020, <https://news.un.org/fr/story/2020/11/1083302>

communiqué de presse OMPI, Genève, 15 mars 2019 PR/2019/829, consulté sur https://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2019/article_0003.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=0f54e33541-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_08_54&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-0f54e33541-256627393

F) Colloques et discours

Par ordre chronologique

« NOMS DE DOMAINE MULTILINGUES : COLLOQUE COMMUN UIT/OMPI, Genève », Les noms de domaine internationalisés : aspects relevant de la propriété intellectuelle, 6 et 7 décembre 2001 consulté sur <http://www.itu.int/mlds/briefingpaper/wipo/french/index-fr.html>

Actes du Colloque 2011, « IPv6 pourquoi? Pour rester dans la course », consulté sur http://economie.fgov.be/fr/binaries/IPv6_Pourquoi_actes_colloque_2011_tcm326-178590.pdf

Ph. ARMAND MARTIN, Commission des affaires européennes, Communication sur l'attribution des noms de domaine « .wine » et « .vin » sur internet, 4 nov. 2014, consulté sur https://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/communications/Comm_attribution_noms_domaines_wine_vin_internet.pdf

DISCOURS 20 OCTOBRE 2011, « La notion de service d'intérêt économique général », par Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'Etat, consulté sur <https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/la-notion-de-service-d-interet-economique-general>

G) Rapports administratifs

Premier processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, « la gestion des noms et adresses de l'Internet : questions de propriété intellectuelle », Rapport final concernant le processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, 30 avril 1999, disponible sur <https://www.wipo.int/amc/fr/processes/process1/report/finalreport.html#IV>

Committee on ICANN Evolution and Reform, First Interim Implementation Report, 1 August 2002, Point 2, consulté sur <https://archive.icann.org/en/committees/evolution-reform/first-implementation-report-01aug02.htm>

ICANN, Staff Manager's Issues Report on UDRP Review (1993)

Rapport préliminaires de la Rencontre ICANN à Shanghai du 31 octobre 2002, (« Preliminary Report: ICANN Meeting in Shanghai »), disponible sur <http://www.icann.org/minutes/prelim-report-31oct02.htm>

Meeting Strategy: Incremental Changes for Community Review, Draft Report, 13 October 2017, disponible sur <https://www.icann.org/public-comments/proposed-changes-meetings-strategy-2017-12-14-en>

SCT/31/8 REV.4, Trente et unième session, Genève, 17 – 21 mars 2014, consulté sur http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/fr/sct_31/sct_31_8_rev_4.pdf

Index

- abus 43, 127, 130, 132, 204, 206, 207, 208, 224, 325, 334, 352, 356, 362, 422, 479, 545, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 561, 564, 662
- abusus* 43, 44
- accréditation 26, 467
- ACPA 300, 404, 405
- ad hoc 15, 264, 266, 269, 340, 487
- adaptabilité 70, 74, 80
- Address Supporting Organisation* ... 22, 30
- ADNDRC 86, 161, 167, 189, 226, 329, 332, 493, 500, 501
- ADPIC 9, 310, 311, 380, 384, 385, 552
- adresse IP 16, 28, 351, 367
- AFNIC 53, 54, 56, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 89, 91, 96, 149, 153, 214, 220, 349, 486, 657
- agencies* 38, 40, 356
- agency* 38, 40, 357
- agreement* 26, 33, 262, 265, 266, 279, 305, 307, 340, 357, 467, 493, 663
- American Arbitration Association*
- AAA 39, 278
- American Arbitration Association 39, 266, 278, 305, 307
- amiable compositeur 284, 285
- antériorité 108, 149, 396, 416, 424, 434, 436, 455
- anti-abuse policies* 358, 359, 360
- AOP 9, 312, 313, 383
- appel 9, 36, 48, 49, 94, 95, 135, 165, 166, 169, 177, 186, 188, 189, 190, 199, 208, 247, 264, 270, 281, 282, 283, 286, 289, 291, 292, 294, 295, 302, 304, 325, 345, 366, 396, 398, 413, 455, 456, 489, 509, 511, 512, 528, 529, 537, 538, 539, 541, 543, 547, 565, 569, 575, 576, 590, 627, 652, 653, 654
- appellation 311, 312, 313, 314, 315, 380, 384
- arbitrage 5, 39, 106, 185, 186, 197, 243, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 293, 294, 296, 297, 298, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 336, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 374, 375, 376, 377, 379, 410, 413, 471, 472, 484, 487, 488, 489, 492, 496, 497, 503, 504, 505, 508, 512, 513, 514, 519, 522, 525, 526, 528, 529, 530, 533, 534, 535, 547, 566, 590, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 612, 616, 688
- arbitre 186, 235, 260, 261, 268, 269, 274, 276, 277, 281, 282, 285, 286, 287, 294, 297, 298, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 325, 326, 327, 328, 329, 343, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 497, 503, 504, 507, 513, 514, 523, 529, 530, 531, 532, 533, 541, 546, 547, 564, 593, 594, 595, 597, 600, 609, 611
- Arrangement de Madrid 150, 151, 310
- arrêt de principe 378, 510
- ASCII 97, 98, 99, 101, 147, 149, 153, 154, 580, 584
- ASO 22, 30, 36
- astreinte 302, 306
- AtLarge* 22
- audience 288, 388, 488, 499, 504, 505, 506, 507, 531
- auto-exécutoire 301
- autonomie des contrats 409
- autorité de la chose jugée 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 308, 309, 345, 521, 523, 524, 525, 526, 545, 548, 566, 590, 602, 606
- Benutzungsmarke* 138

- bien commun 21, 60, 61, 62, 63, 64, 81, 660
 bien incorporel 49, 348, 389
 bien intellectuel 47, 49, 51, 52
 bien privé 21, 41, 51, 62, 64, 660
 bien public 21, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 597, 598, 660
 blocage 34, 140, 141, 142, 145, 147, 157, 166, 169, 176, 183, 185, 188, 189, 245, 347, 348, 351, 352, 355, 356, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 371, 660
Board of Directors 21, 33
 bonne foi 88, 92, 108, 110, 177, 185, 209, 220, 224, 236, 239, 240, 266, 301, 333, 335, 386, 392, 398, 399, 412, 413, 419, 439, 440, 441, 442, 449, 464, 466, 469, 473, 478, 542, 554, 559, 585
bundle of rights 44
 ccNSo
 ccNSo 22, 36
 ccNSo (*Country Code Names Supporting Organisation*) 22
 ccTLD 17, 27, 91, 92, 99, 104, 105, 146, 184, 242, 473, 496
 CEPANI 415, 506
 charge de preuve 86, 87, 91, 93, 161, 239, 386
class action 278
 clause abusive 267, 276, 603
 clause compromissaire 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 271, 276, 280, 281, 303, 305, 308, 309, 340, 377, 489, 490, 522, 529, 530, 534, 608, 609
 clause in rem 404, 405, 406
 clause pénale 305, 605
 clauses abusives 267, 374, 375, 376, 377, 378, 604
click-per-view 183, 185
 CNUDCI 271, 273, 304, 325, 340, 379, 492, 503, 522, 529, 531, 534, 535, 536, 546, 547
 collègue final 118, 119
 collègue tricéphale 89, 119, 186, 342, 486, 487, 564
 collision 144, 145, 665
common law 42, 43, 44, 45, 47, 48, 107, 138, 303, 323, 324, 336, 388, 390, 502, 508, 509, 622
 communauté 24, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 63, 96, 104, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 134, 135, 136, 159, 160, 163, 164, 165, 191, 192, 465, 589
 compétence-compétence 260, 275, 277, 278, 303, 592
 concentration des moyens 291, 538
 concurrence déloyale 46, 54, 137, 206, 228, 229, 230, 306, 311, 323, 384, 390, 396, 414, 415, 416, 417, 419, 420, 455, 553, 593, 595, 596, 598, 599, 603, 604, 609
 consensus 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 381, 516, 619, 622
 consommateur 58, 112, 114, 172, 195, 201, 221, 276, 278, 279, 284, 314, 375, 377, 378, 389, 452, 453, 454, 455, 462, 471, 476
 continuité 67, 68, 70, 80, 160, 171, 424, 426, 606
 contrat d'adhésion 266, 267, 278, 408, 592
 contrat d'enregistrement 26, 52, 160, 242, 250, 257, 261, 264, 266, 267, 286, 358, 409, 432, 448, 493
 contrat de dépendance 267
 contrefaçon 138, 173, 195, 205, 207, 263, 313, 323, 354, 414, 415, 416, 417, 419, 433, 438, 454, 455, 464, 553, 571, 596, 599
 cybersquattage 20, 85, 102, 145, 155, 158, 166, 226, 231, 333, 336, 372, 432, 442, 468, 471, 473, 498, 502, 550, 551, 554, 555, 578, 665
 cybersquatteur 37, 201, 378, 408, 432, 468, 471, 473, 481, 542, 554
 déchéance 237, 313, 421, 422, 423, 424, 425, 449
 délégation 25, 27, 40, 66, 67, 68, 74, 83, 106, 131, 159, 160, 161, 381, 589
 dénaturation 441, 455, 485, 563
 dénigrement 204, 205, 206, 207, 229, 605, 607
 dépôt 55, 101, 106, 134, 138, 173, 185, 223, 228, 262, 315, 320, 321, 395, 396,

- 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 448, 476, 557, 560, 562, 565, 604, 607
- déséquilibre . 252, 267, 309, 336, 341, 375
- déséquilibre significatif 252, 267
- désorganisation 229
- détourner la clientèle 228, 232
- diffamation .. 204, 205, 206, 207, 605, 607
- diffamatoire 204, 205, 209, 211
- dilatoire 188, 488
- disponibilité 70, 147, 416, 465, 493
- distinctivité 172, 175, 194, 195, 196, 198, 396, 400, 453, 454, 455, 459, 460, 585
- DNS 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 63, 64, 70, 72, 74, 76, 79, 80, 81, 83, 98, 99, 100, 105, 137, 144, 351, 354, 357, 367, 538, 565, 665, 688, 689, 690
- DOC 19
- dommages-intérêts 165, 301, 305, 306, 549, 550, 552, 558, 563, 566, 568, 571
- dommages-intérêts punitifs 305, 306, 550, 551, 563
- droit à naître 436, 437, 438, 440
- droit de la personnalité 318, 319, 320, 322, 395, 419
- DRS 92, 93, 94, 335, 336, 481, 482, 483, 538, 541, 544
- early neutral evaluation* 258
- égalité 67, 70, 74, 80, 336, 338, 341, 343, 375, 488, 503, 504, 506, 519, 575
- enregistrement spéculatif 445, 565
- équité 74, 80, 166, 284, 285, 293, 432, 530, 608
- eResolution* 331, 332, 339, 426, 444, 516, 645
- EUIPO 113, 115, 139, 222, 421, 422, 433, 439
- examen préalable . 538, 539, 540, 544, 545
- excès de pouvoir 283, 530, 531, 532, 535, 546
- exclusion 51, 275, 276, 297, 314, 319, 322, 397, 448, 497, 503, 505, 528, 542, 563
- exclusivité 44, 45, 51, 58, 302, 303, 309, 349, 424, 601
- exécution forcée 269, 301, 343, 344, 372, 376
- exequatur 270, 274, 293, 301, 344, 377
- expert unique 342, 345, 483, 485, 486, 487, 493, 558
- expertise amiable 256
- expertise conventionnelle 255, 256, 257
- expertise judiciaire 243, 245, 248, 250, 256, 257, 598
- extension générique 17, 59, 101, 104, 106, 109, 110, 115, 117, 135, 140, 142, 149, 159, 162, 167, 242, 336, 380, 394
- extension locale 27, 53, 93, 95, 96, 104, 105, 146, 157, 193, 195, 242, 285, 367, 400, 418, 483, 484
- FAA 266, 277, 299, 345, 530, 531, 532
- FAI 10, 363, 364, 365
- fast flux 367
- force de chose jugée 253, 291, 296, 298
- forum shopping* 412, 467, 484
- frais de procédure 89, 165, 166, 187, 189, 191, 287, 330, 331, 334, 343, 371, 372, 487, 521, 538, 539, 540, 548, 562, 564, 565, 590
- fructus* 43, 44, 56
- GAC . 10, 23, 27, 36, 64, 91, 105, 127, 381
- GNSO 22, 36, 100, 140
- gouvernance 16, 21, 24, 27, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 64, 82, 83, 240, 603, 660
- grandfathering* 148, 149, 150, 152, 153, 154
- gTLD 17, 27, 100, 101, 108, 109, 110, 111, 116, 117, 119, 121, 127, 144, 184, 195, 231, 447, 658
- harmonisation 112, 114, 314, 319, 364, 382, 411, 518, 662
- HTML 98
- IAB 16, 24, 29, 30
- IANA 16, 30, 33, 36, 68, 102, 105, 621
- ICANN 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 53, 56, 57, 60, 64, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 91, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 155, 157, 158, 159, 160, 165, 166, 193, 214, 235,

- 239, 240, 242, 258, 259, 268, 279, 287,
300, 302, 325, 330, 331, 332, 334, 335,
338, 339, 341, 344, 346, 357, 358, 367,
368, 370, 372, 373, 374, 380, 381, 382,
383, 405, 408, 411, 465, 467, 471, 483,
484, 494, 500, 516, 525, 527, 541, 542,
549, 551, 557, 563, 564, 589, 590, 599,
603, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 623,
643, 644, 662, 663, 666, 688, 689, 690
- identité 82, 101, 112, 113, 114, 211, 291,
292, 293, 330, 331, 389, 416, 419, 422,
452, 457, 480, 493, 504, 565
- IDN 85, 96, 97, 99, 103, 104, 105, 133,
146, 147, 148, 153, 154, 155, 664
- IESG 23, 99
- IETF 15, 16, 23, 29, 30, 99
- immeuble 44, 45, 57
- immutabilité du jugement 290
- impartialité 251, 298, 309, 325, 326, 327,
328, 329, 483, 487, 488, 489, 490, 491,
492, 493, 494, 495, 496, 497, 499, 541,
542, 543, 585, 590, 597
- inappropriabilité 61
- inarbitrabilité 271, 274, 284
- indépendance 18, 20, 39, 73, 74, 325, 326,
327, 328, 329, 353, 483, 487, 488, 489,
490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497,
498, 590, 595, 597, 611
- indication géographique 11, 309, 310, 311,
313, 316, 385, 386, 421
- injure 127, 128, 204, 205, 207
- intérêt à agir 69, 106, 123, 283, 385, 393,
414, 415, 416, 417, 418, 420, 422, 423,
436, 471
- intérêt économique supérieur 430, 432
- intérêt général 21, 63, 64, 65, 66, 67, 69,
72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 205,
208, 209, 423, 467, 605, 662
- intérêt légitime 87, 92, 169, 175, 176, 177,
178, 184, 193, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 237, 240, 241, 338,
386, 392, 398, 399, 401, 412, 413, 414,
415, 419, 420, 423, 426, 427, 428, 429,
432, 433, 468, 469, 470, 471, 482, 516,
558, 560, 586
- internaute moyennement averti 463
- Internet Architecture Board 24, 29
- Internet Engineering Task Force* 15, 23, 29
- IPv6 18, 59, 96, 665
- IRTF 29, 30
- ISO 17, 98, 99, 105, 151, 618
- ISOC 16, 30
- jurisdiction* 294, 525
- justice prédictive 472, 566, 567, 568, 569,
570, 572, 573, 574, 575, 576, 578, 579,
580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 590,
602
- le premier est préféré en droit 392, 424
- lex mercatoria* 410, 602
- liberté d'expression 204, 361, 362, 363
- libertés publiques . 347, 359, 360, 361, 363
- litispendance 526
- logiciel 18, 46, 248, 507, 539, 566, 569,
570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577,
578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585,
586, 587, 594
- loi du for 271
- loi nationale 272, 286, 399, 400, 401, 411,
516
- machine learning* 568
- marque d'usage 107, 137, 138, 323, 387,
388, 399, 438, 439
- marque de barrage 223, 435
- marque faible 173, 174
- marque forte 172
- mauvaise foi 87, 88, 93, 108, 110, 162,
164, 168, 169, 178, 179, 180, 181, 182,
184, 185, 188, 191, 193, 216, 219, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 333, 334, 338, 343,
385, 386, 398, 401, 402, 413, 432, 433,
434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442,
443, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 451,
458, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471,
473, 474, 477, 478, 480, 483, 516, 518,
553, 554, 555, 556, 558, 560, 561, 580,
585, 586, 601
- médiation judiciaire 247
- Memorandum of Understanding 24
- meuble 44, 58
- NAF 11, 86, 159, 161, 167, 174, 186, 189,
190, 210, 216, 218, 235, 324, 329, 331,

332, 333, 335, 338, 339, 372, 403, 440, 484, 485, 493, 500, 501, 555, 579	192, 193, 240, 358, 372, 380, 382, 383, 471, 650, 659
newgTLD 104	OAPI 150
nom de domaine 16, 17, 18, 21, 25, 26, 28, 37, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 73, 82, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 108, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 157, 158, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 250, 251, 257, 260, 261, 264, 266, 267, 268, 285, 300, 301, 307, 315, 316, 317, 322, 323, 324, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 388, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 409, 411, 413, 414, 415, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 432, 433, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 473, 474, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 496, 498, 516, 524, 525, 536, 538, 542, 543, 549, 550, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 564, 565, 570, 571, 579, 580, 584, 585, 587, 598, 602, 607, 656, 664	objecteur 106, 107, 108, 109, 110, 112, 115, 116, 117, 118, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 658, 659
NOMINET 92, 93, 94, 336, 544	Objecteur Indépendant 129, 131
nommage 17, 18, 21, 24, 52, 53, 54, 56, 59, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 89, 99, 214, 349, 392, 601, 660	objection 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 160, 491, 514, 531, 643, 650
nouvelles extensions génériques 26, 27, 30, 82, 83, 85, 96, 97, 100, 101, 103, 104, 106, 111, 121, 122, 133, 134, 141, 142, 143, 144, 155, 159, 160, 161, 166, 186,	OHADA 522, 530
	OHMI 115, 422, 439, 452, 453, 454, 613, 639, 640
	OMPI 11, 19, 20, 33, 41, 49, 87, 106, 152, 161, 180, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 239, 242, 309, 310, 314, 315, 316, 322, 323, 324, 329, 331, 332, 333, 334, 338, 339, 342, 343, 345, 379, 380, 384, 400, 401, 402, 403, 407, 408, 409, 414, 425, 426, 427, 437, 438, 440, 441, 443, 444, 445, 447, 450, 460, 462, 464, 465, 466, 469, 470, 485, 486, 500, 501, 515, 516, 517, 518, 521, 555, 556, 557, 558, 578, 579, 580, 584, 598, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 660, 665
	opposition 31, 33, 55, 64, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 121, 122, 124, 125, 128, 130, 139, 155, 226, 283, 296, 297, 301, 303, 381, 421, 422, 439, 452, 658
	ordre public international 274, 280, 281, 282, 341, 531, 532, 547
	ordre public interne 274, 281
	<i>overview</i> 469, 470
	<i>ownership</i> 44, 49
	page parking 174, 176, 183
	parasitisme .. 229, 306, 417, 418, 603, 606
	parodie 206, 207, 208, 209, 210, 600
	période prioritaire 134, 136, 140, 145, 146, 147, 148, 153, 154, 155, 157
	<i>personal property</i> 44
	pesée des intérêts 430, 431
	police administrative 69

<i>policies</i> 20, 25, 31, 32, 33, 152, 358, 360, 445, 458, 467	291, 296, 297, 299, 302, 304, 305, 316, 322, 328, 337, 346, 347, 352, 361, 363, 370, 375, 376, 377, 379, 382, 393, 396, 400, 409, 416, 436, 477, 479, 481, 486, 487, 489, 497, 498, 499, 506, 519, 520, 521, 524, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 554, 557, 558, 563, 565, 566, 579, 583, 586, 587, 589, 590, 599, 605
pondération 19, 34, 148, 366, 399, 430, 432, 493	récusation 269, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 487, 489, 491, 492, 495, 496, 497, 498
PPDRP 26, 164	référé 51, 52, 55, 186, 187, 188, 290, 396, 399, 629, 638
précédent 215, 470, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 519, 520, 544, 595	registrar 26, 32, 49, 51, 174, 176, 199, 242, 301, 307, 353, 355, 356, 364, 386, 402, 404, 405, 448
premier arrivé - seul servi 432	registre 26, 27, 30, 33, 37, 48, 53, 55, 86, 90, 91, 92, 93, 95, 99, 101, 103, 116, 117, 118, 123, 127, 133, 134, 135, 138, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 188, 192, 242, 347, 350, 351, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 364, 367, 368, 369, 370, 373, 381, 382, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 483, 539, 564, 565
prescription 255, 306, 452, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 498, 514, 537, 597	règles de conflit de loi 212, 402, 407, 408, 411
présomption irréfragable 386, 447	renouvellement 51, 54, 69, 151, 334, 349, 350, 383, 437, 441, 442, 518
proportionnalité 207, 361, 362, 363, 364, 602	<i>res judicata pro veritate habetur</i> 290
propriété 2, 5, 9, 11, 19, 24, 25, 33, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 69, 85, 87, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 103, 106, 108, 113, 129, 133, 134, 136, 137, 138, 145, 146, 148, 150, 155, 157, 158, 160, 170, 192, 193, 204, 208, 217, 220, 221, 222, 237, 240, 253, 263, 276, 287, 310, 313, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 338, 344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 355, 364, 366, 367, 370, 372, 373, 379, 380, 381, 383, 388, 389, 390, 391, 392, 395, 396, 399, 402, 405, 406, 409, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 434, 435, 436, 438, 443, 453, 455, 456, 457, 464, 482, 524, 552, 589, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 602, 604, 605, 608, 665, 688	<i>Reverse Domain Name Hijacking</i> 325, 333, 335, 336, 551, 554, 560, 664
<i>Protocol Supporting Organization</i> .. 22, 30	RFC . 15, 16, 17, 18, 25, 27, 30, 31, 38, 99
<i>public good</i> 58, 59	<i>right of publicity</i> 389, 390
public pertinent 111, 113, 114, 122, 128, 196, 224, 394, 437, 451, 452, 456, 459, 461	<i>right to privacy</i> 388
qualification juridique 47, 51, 207, 292	risque de confusion 87, 88, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 161, 168, 172, 173, 174, 175, 183, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 209, 210, 212, 213, 215, 221, 222, 224, 225, 229, 237, 239, 240, 241, 321, 323, 338, 385, 386, 393, 394, 395, 396, 398, 401, 403, 413, 417, 433, 434,
qualité à agir 416, 418, 422	
<i>quick look test</i> 130, 131	
radical 16	
<i>real property</i> 44, 622	
recours 16, 17, 21, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 55, 76, 87, 90, 95, 100, 120, 131, 158, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 186, 190, 212, 241, 245, 246, 250, 253, 259, 261, 267, 268, 270, 275, 278, 282, 283, 290,	

- 443, 446, 451, 452, 453, 454, 455, 456,
457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464,
465, 471, 482, 596, 606
- rotation des arbitres 494
- rough consensus* 30, 31
- RPM 158
- RRDRP 26, 158, 159, 160, 162, 163, 164,
165, 166
- saisie 98, 260, 294, 346, 347, 348, 349,
350, 351, 352, 353, 355, 356, 360, 361,
363, 366, 367, 368, 376, 553, 664
- sanction 26, 94, 166, 229, 234, 257, 258,
305, 306, 307, 357, 365, 386, 390, 398,
436, 507, 532, 541, 549, 550, 555, 557,
562, 563, 564, 577, 602, 603
- sélection des experts 483, 493, 541
- self-executing* 301
- sentence arbitrale 253, 268, 269, 270, 271,
289, 292, 293, 294, 297, 298, 302, 304,
308, 309, 341, 343, 376, 377, 489, 497,
525, 528, 529, 530, 531, 534, 546, 547,
599, 600
- service d'intérêt économique général ... 75,
76, 77, 665
- service d'intérêt social général 75, 76
- service public 57, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 92, 594, 598, 599, 600, 601,
604, 608, 609
- service universel .. 75, 78, 79, 80, 600, 601
- services d'intérêt général 75, 76, 77, 664,
665
- signe distinctif 51, 54, 113, 195, 208, 237,
238, 320, 395, 397, 398, 419, 421, 457,
459, 482, 598, 605
- similitude 105, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 119, 133, 154, 199, 200,
201, 211, 416, 419, 452, 453, 454, 658,
659
- SPA 70, 71, 223, 462, 608, 630, 655
- spéculation 128, 180, 226, 231, 445
- SPIC 70, 71, 72, 73, 608
- ständige Rechtsprechung 510
- stare decisis* 509, 510, 511, 512, 516
- statistiques 20, 94, 98, 110, 190, 330, 332,
333, 334, 570, 572, 573, 577
- stipulation pour autrui 263, 264
- sucks* 199, 209, 210, 211, 212
- sui generis* 304, 318, 345
- sunrise* 134, 135, 145, 146, 148, 153, 154,
155
- surblocage 361, 364
- taux de transfert 190, 325, 330, 331, 332,
333, 466, 485, 495, 570, 579
- TCP/IP 16
- territorialité 136, 439, 456, 593, 598
- théorie des domaines 44
- tiers 37, 39, 42, 43, 44, 50, 52, 86, 93, 103,
104, 106, 108, 133, 136, 138, 141, 158,
160, 162, 166, 171, 173, 176, 181, 213,
222, 223, 225, 243, 244, 251, 253, 254,
258, 260, 262, 263, 264, 295, 296, 297,
319, 321, 322, 347, 349, 350, 364, 369,
384, 388, 393, 394, 418, 433, 434, 435,
436, 438, 441, 445, 446, 455, 456, 469,
498, 521, 523, 525, 564, 565, 598, 604
- TLD 27, 92, 111, 118, 120, 134, 153, 161,
195, 658, 659
- TMCH 12, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 146, 148, 166, 167,
169, 170, 177, 179, 369, 382
- Trademark Claims Services* 135, 137
- traduction 57, 62, 148, 149, 150, 151, 152,
154, 161, 301, 343, 384, 449, 599
- translittération 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154
- UDRP 5, 6, 7, 8, 12, 19, 20, 26, 28, 32, 33,
34, 37, 38, 49, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 93, 94, 95, 133, 140, 157, 158, 160,
165, 166, 168, 170, 179, 180, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200,
201, 202, 204, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 224,
225, 226, 227, 230, 232, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 249,
250, 251, 254, 255, 257, 258, 259, 260,
261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 273,
274, 276, 278, 279, 284, 285, 286, 287,
288, 289, 295, 299, 300, 301, 302, 304,
305, 307, 308, 309, 314, 315, 316, 317,
322, 323, 324, 325, 328, 329, 330, 331,
332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 369,

371, 372, 373, 374, 377, 378, 379, 380,	602, 606, 616, 617, 618, 621, 622, 623,
382, 383, 384, 385, 387, 388, 391, 392,	644, 650, 664, 666, 688, 689, 690
394, 395, 397, 399, 400, 401, 402, 403,	urgence 67, 158, 166, 170, 186, 187, 191,
404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412,	246, 269, 369
413, 414, 415, 418, 419, 420, 423, 424,	URS 12, 27, 158, 166, 167, 168, 169, 170,
425, 426, 427, 428, 429, 432, 433, 436,	171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
437, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 458,	179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187,
460, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469,	188, 189, 190, 191, 192, 215, 369, 370,
470, 471, 472, 473, 477, 479, 480, 483,	371, 372, 652, 653, 654
484, 485, 486, 487, 492, 493, 494, 497,	usage antérieur 138, 222, 397, 423, 424
499, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 508,	usage licite 219, 239, 240
515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522,	usage sérieux 218, 237, 240, 421, 422, 424,
523, 524, 525, 526, 527, 535, 536, 542,	425, 426, 448, 449
543, 545, 548, 549, 554, 555, 556, 557,	USPTO 138, 170
558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 567,	<i>usus</i> 43, 44, 56
571, 578, 582, 583, 589, 590, 599, 601,	variantes de caractères 150, 154, 155

Table des matières

Thèse de Doctorat / septembre 2021	1
Principales abréviations	9
Sommaire	13
INTRODUCTION	15
SECTION 1 La gouvernance du système de nommage	21
§1 La nomenclature de l'ICANN	21
§2 La notion de gouvernance appliquée à l'ICANN	24
§3 Les critiques adressées à la gouvernance de l'ICANN	28
A) La gouvernance légitimée par le consensus	29
B) La difficulté d'un consensus	32
C) L'abandon de la politique du consensus	34
§4 Les procédures de recours contre les décisions ICANN	36
A) La procédure de réexamen	36
B) La procédure de révision	39
SECTION 2 Le nom de domaine comme bien privé	41
§1 La notion de « propriété » en droit français et en droit du <i>common law</i>	42
A) La conception unitaire du droit de propriété en droit français	42
B) La conception polymorphe du droit de propriété en <i>common law</i>	44
§2 L'application de la notion de « propriété » à certains biens	45
§3 La propriété du nom de domaine	47
A) Le nom de domaine comme bien intellectuel	47
1) En <i>common law</i>	48
2) En droit français	49
B) L'exclusion du nom de domaine de la catégorie de bien intellectuel	51
1) L'absence de droit privatif sur le nom de domaine	52
2) Le droit d'usage sur le nom de domaine	54
a) La confirmation du droit d'usage par le régime du nom de domaine	54
b) La particularité du droit d'usage sur le nom de domaine	55
SECTION 3 Le nom de domaine comme bien public	57
§1 La notion polymorphe de bien public	57
§2 Le nom de domaine exclu du domaine public	59
SECTION 4 Le nom de domaine comme bien commun	60
§1 La qualification conforme à la finalité du nom de domaine	60

A)	Un bien épuisable, indispensable et exempt d'appropriation	60
B)	Le nom de domaine, un nouveau bien commun	62
§2	L'opposition entre la qualification de service public et la gestion du DNS	64
A)	L'AFNIC comme service public.....	64
1)	La conception française de service public	65
a)	La définition du service public français.....	65
i.	L'exercice d'une mission spécifique de service public.....	65
ii.	La gestion spécifique au service public.....	67
b)	L'AFNIC et le service public	68
i.	La réunion des critères relatifs à la mission de service public.....	68
ii.	La réunion des critères relatifs à la gestion du service public	70
2)	La notion de service public industriel et commercial	70
a)	La différence entre SPA et SPIC	71
b)	L'AFNIC et le SPIC	72
B)	L'ICANN comme service public ?	73
1)	En droit français	73
a)	La correspondance partielle à la notion de service public	73
b)	L'indépendance de l'ICANN	74
2)	La qualification de service d'intérêt général en droit de l'Union	75
a)	La mission de l'ICANN comme indice de service d'intérêt général	75
b)	Le service d'intérêt social général	76
c)	Le service d'intérêt économique général.....	76
i.	Une définition énonçant des exceptions propres au service public	77
ii.	Une définition ne correspondant pas à l'activité de l'ICANN.....	78
d)	Le service universel	80
3)	Vers une qualification de service public « mondial ».....	81

PARTIE I - LE SYSTEME DE REGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DE CONFLITS..... 85

TITRE 1 LE SCHÉMA DES DIFFERENTES PROCÉDURES DE RÈGLEMENT EXTRA-JUDICIAIRE DES CONFLITS RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE..... 85

CHAPITRE 1 - LES PROCÉDURES CLASSIQUES..... 86

SECTION 1 La procédure UDRP 86

§1 Les cas d'ouverture..... 86

§2 La répartition de la charge de la preuve en UDRP 87

§3 Le déroulement procédural de l'UDRP..... 89

SECTION 2 Les procédures alternatives mises en place dans les extensions locales 90

§1 Les cas d'ouverture supplémentaires..... 91

§2 La charge de preuve allégée..... 93

§3 Le déroulement procédural différent de l'UDRP.....	94
CHAPITRE 2 - LES PROCEDURES SPECIFIQUES AUX NOUVELLES EXTENSIONS GENERIQUES ET AUX NOMS DE DOMAINE INTERNATIONALISES	96
SECTION 1 La création de nouvelles extensions génériques et locales	97
§1 La création d'extensions internationalisées	97
A) L'origine des extensions internationalisées.....	97
B) L'élaboration des IDN	99
§2 La création des new gTLDs (nouvelles extensions génériques)	100
A) La mise en place des nouvelles extensions génériques	100
B) Les objectifs des nouvelles extensions génériques.....	101
SECTION 2 La prévention de litiges dans les nouvelles extensions.....	104
§1 Les procédures d'objection contre les nouvelles extensions.....	104
A) La procédure l'objection à l'encontre d'une extension locale.....	104
B) La procédure d'objection pour atteinte aux droits d'autrui (<i>Legal Rights Objection</i>)	106
1) La démonstration des droits antérieurs de l'objecteur.....	106
2) La démonstration d'un risque de confusion	108
3) La difficile démonstration du risque de confusion	109
C) La procédure d'opposition pour similitude propice à confusion (<i>String Confusion Objection</i>).....	110
1) L'appréciation du risque de confusion inspirée de la législation européenne.....	111
a) Les parallèles entre la SCO et la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque de l'Union	111
b) Le droit européen des marques comme référence pour l'examineur des SCO .	112
c) Les différentes formes de similitude et la perception du public pertinent	113
2) Des décisions contradictoires.....	115
a) Des décisions en contradiction avec le Guide.....	115
b) Les décisions déraisonnables soumises à une procédure de révision	118
i. Les décisions identifiées comme déraisonnables par l'ICANN	118
ii. L'examen par le collège final.....	119
D) La procédure d'objection communautaire (<i>Community Objection</i>)	121
1) La délimitation de la communauté	122
2) L'opposition substantielle de cette communauté	124
3) L'association entre la communauté invoquée et l'extension visée	126
4) L'atteinte aux droits d'une partie significative de la communauté	127
E) L'objection limitée d'intérêt public (<i>Limited Public Interest objection</i>)	128
1) L'illicéité intrinsèque de l'extension comme cas d'ouverture.....	129
2) La pratique contournant les dispositions du Guide	131
§2 La période d'enregistrement prioritaire pour les noms de domaine	134

A) Le <i>Trademark Clearinghouse</i> pour les nouvelles extensions génériques.....	134
1) La version originelle.....	135
a) Un dispositif reposant sur une base de données unique.....	135
b) Un dispositif ouvert aux marques valides.....	137
2) Les ajouts à la version classique de la TMCH.....	139
a) La TM +50 ou « <i>Abused Domain Name Label</i> ».....	140
b) Le blocage de noms de domaine dans certaines extensions.....	141
c) Des initiatives de contournement.....	144
B) Une priorité occasionnelle pour les codes de pays internationalisés de premier niveau	146
1) L'absence de période prioritaire.....	146
2) L'adoption d'une période d'enregistrement prioritaire spécifique.....	148
a) Le principe de <i>grandfathering</i> basé sur la translittération ou la traduction.....	149
b) Le rôle de la traduction et de la translittération en droit de la propriété intellectuelle.....	150
c) L'application du principe de <i>grandfathering</i>	152
d) Les difficultés liées à la translittération des noms de domaine internationalisés.....	154
SECTION 3 La résolution des litiges après attribution du nom de domaine.....	158
§1 Le recours dirigé contre les agissements du registre : Les procédures RRDRP (<i>Registration Restriction Dispute Resolution Procedure</i>) et PDDRP (<i>Post-Delegation Dispute Resolution Procedure</i>).....	158
A) La procédure de résolution de différends en matière de restrictions de registre RRDRP (<i>Registration Restriction Dispute Resolution Procedure</i>).....	159
B) La procédure de résolution de différends post-délégation pour les nouvelles extensions génériques PDDRP (<i>Post-Delegation Dispute Resolution Procedure</i>).....	161
C) La comparaison des deux procédures.....	162
§2 Le recours d'urgence dirigé contre le registrant- l'URS (<i>Uniform Rapid Suspension System</i>).....	166
A) Les ressemblances entre l'URS et l'UDRP sur le plan probatoire.....	168
1) La preuve de la titularité d'une marque utilisée dans le commerce.....	168
a) Être titulaire de la marque.....	168
b) Utiliser la marque dans le commerce.....	170
2) La preuve d'un risque de confusion entre le nom de domaine et la marque.....	172
a) Le risque de confusion dépendant du caractère distinctif de la marque.....	172
b) Une conception reprise en URS.....	174
3) La preuve de l'absence de droit ou d'intérêt légitime du registrant.....	175
a) La preuve du lien entre le registrant et le nom de domaine.....	175
b) La preuve de l'absence de lien entre le nom et le registrant.....	177

4)	La preuve de la mauvaise foi du registrant	178
a)	La revente du nom de domaine au requérant	179
b)	L'empêchement du titulaire légitime à enregistrer le nom de domaine	180
c)	La perturbation de l'activité commerciale du requérant par la création d'une confusion avec sa marque	182
B)	Les différences entre l'URS et l'UDRP	184
1)	Un déroulement procédural différent	186
2)	Une issue procédurale différente	188
CHAPITRE 3 - LES ELEMENTS COMMUNS AUX PROCEDURES CLASSIQUES ET CELLES APPLICABLES AUX NOUVELLES EXTENSIONS.....		193
SECTION 1 Le risque de confusion.....		194
§1	L'approche objective du risque de confusion.....	194
A)	L'approche combinant droit continental et droit américain.....	194
B)	L'approche objective mais casuistique	196
§2	L'approche subjective du risque de confusion	198
A)	L'approche fondée sur le droit américain	198
B)	L'approche fondée sur le droit prétorien UDRP	200
§3	Les éléments exclus de l'appréciation du risque de confusion	202
A)	Le contenu du site exclu de l'appréciation.....	202
B)	La particularité des noms de domaine critiquant la marque du requérant	204
1)	La distinction entre diffamatoire, dénigrant, injurieux et parodique.....	204
2)	La critique destinée à dissiper le risque de confusion en UDRP	209
SECTION 2 L'intérêt légitime du registrant.....		213
§1	La preuve de l'absence de l'intérêt légitime du registrant	214
§2	La preuve de l'existence d'un intérêt légitime du registrant	216
A)	L'intérêt légitime issu d'une marque correspondant au nom de domaine	217
B)	L'intérêt légitime issu du fait d'être connu sous ce nom.....	217
C)	L'intérêt légitime et l'usage loyal ou non-commercial du nom de domaine	219
D)	L'intérêt légitime dans d'autres procédures extra-judiciaires relatives aux noms de domaine.....	220
SECTION 3 La mauvaise foi du registrant.....		221
§1	L'enregistrement de mauvaise foi	221
A)	L'exigence d'une preuve indépendante de l'enregistrement de mauvaise foi	222
1)	Une exigence inspirée du droit de marque.....	222
2)	Une exigence transposée à la procédure UDRP	224
B)	L'interprétation souple de l'exigence d'enregistrement de mauvaise foi.....	226
§2	L'usage de mauvaise foi.....	228

A)	Les indices de l'usage de mauvaise foi établis par le droit de l'Union et le droit français	
		228
B)	L'intention de revendre le nom de domaine au titulaire légitime	230
C)	L'intention de détourner la clientèle du requérant pour en tirer profit	232
D)	L'inactivité intentionnelle du registrant	234
1)	L'inertie procédurale	234
a)	La péremption de l'action en droit français	234
b)	L'inertie procédurale du registrant dans la procédure UDRP	235
2)	Le non-usage du signe protégé.....	237
a)	Le non-usage d'un signe distinctif en droit français	237
b)	Le non-usage du nom de domaine et la procédure UDRP.....	238
TITRE 2	LA QUALIFICATION DES PROCEDURES EXTRA-JUDICIAIRES	
RELATIVES AUX NOMS DE DOMAINE		242
CHAPITRE 1 - L'UDRP ET LES MECANISMES DE RESOLUTION DE LITIGES NON-		
CONTRAIGNANTS		243
SECTION 1 Les modes alternatifs de règlement des conflits intégrés dans un processus		
judiciaire		244
§1	La médiation et la conciliation judiciaires	245
§2	L'expertise judiciaire.....	248
SECTION 2 Les modes alternatifs de résolution des conflits contractuels		250
§1	La médiation ou la conciliation conventionnelle	250
A)	Le caractère transactionnel des procédures	251
B)	Le caractère obligatoire des procédures	254
§2	L'expertise conventionnelle	255
CHAPITRE 2 - L'ARBITRAGE ET L'UDRP		259
SECTION 1 Les points communs entre l'UDRP et l'arbitrage.....		259
§1	Le caractère contractuel de l'arbitrage et de l'UDRP	259
A)	L'UDRP et le principe contractuel	259
B)	L'UDRP et la clause compromissoire	261
C)	L'UDRP et la stipulation pour autrui.....	263
D)	L'effectivité du consentement du registrant	265
§2	L'arbitrabilité du litige UDRP.....	268
A)	L'arbitrabilité du litige.....	269
1)	L'importance de la validité du contrat arbitral.....	269
2)	La qualification du litige interne ou international	272
B)	La différence entre l'arbitrabilité du litige interne et international.....	274
1)	L'arbitrabilité du litige interne	274

a)	L'arbitrabilité du litige interne en droit français	274
b)	L'arbitrabilité du litige interne en droit américain	277
2)	L'arbitrabilité du litige international.....	279
a)	L'arbitrabilité du litige international en droit américain.....	279
b)	L'arbitrabilité du litige international en droit français.....	280
§3	Les avantages de l'arbitrage et de l'UDRP	284
A)	La souplesse du mécanisme arbitral	284
B)	La conformité aux prévisions contractuelles	285
C)	Le choix d'un technicien juridique	286
D)	L'assurance d'une procédure rapide	287
E)	La garantie de confidentialité.....	288
SECTION 2	Les différences entre l'UDRP et l'arbitrage.....	289
§1	L'autorité de la chose jugée et l'UDRP.....	289
A)	Les sentences arbitrales revêtues de l'autorité de la chose jugée.....	289
1)	La définition générale de l'autorité de la chose jugée.....	289
2)	Les spécificités de l'autorité de la chose jugée en arbitrage	293
B)	L'absence d'autorité de la chose jugée des décisions UDRP.....	295
1)	Le caractère irrévocable de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.....	295
2)	Le caractère provisoire de la décision UDRP	299
§2	L'absence d'exclusivité et l'UDRP.....	302
A)	L'exclusivité comme condition de l'arbitrage.....	302
B)	La procédure UDRP supplétive à la procédure judiciaire	304
§3	Les pouvoirs restreints de l'expert UDRP	305
A)	L'étendue du pouvoir de sanction.....	305
B)	La limitation du pouvoir de sanction.....	307
SECTION 3	La pratique de l'UDRP et l'arbitrage.....	309
§1	Les indications géographiques	309
A)	La définition de l'indication géographique.....	310
1)	La protection de l'indication géographique.....	310
2)	La protection spécifique des appellations d'origine	311
a)	La particularité de l'appellation d'origine	312
b)	La protection automatique et étendue de l'appellation d'origine	313
B)	L'application stricte du principe d'exclusion des droits géographiques.....	314
§2	Les droits de la personnalité	317
A)	La définition du droit au nom de famille	317
B)	La protection du nom de famille.....	319
C)	L'exclusion du nom de famille	322
§3	L'impartialité des experts UDRP.....	325

A)	L'impartialité et l'indépendance comme principes fondamentaux du droit de l'arbitrage.....	325
1)	La définition des notions « impartialité » et « indépendance ».....	325
2)	Les mécanismes garantissant le respect des notions	327
B)	La récusation en UDRP	329
C)	Le taux de transfert comme critère de choix des requérants.....	330
D)	Le développement du <i>Reverse Domain Name Hijacking</i> (RDNH).....	333
§4	Le déséquilibre entre les parties	336
A)	Le caractère facultatif ou obligatoire de l'UDRP	336
B)	L'avantage de la préparation de l'instance.....	337
C)	L'avantage dans les choix procéduraux.....	340
1)	Le registrant exclu du choix du centre de règlement de litiges.....	340
2)	Le registrant restreint à la nomination d'un collègue décisionnel.....	342
D)	L'UDRP et l'arbitrage non-contraignant	343
PARTIE II - VERS UNE NOUVELLE PROCEDURE UNIFIEE.....		346
CHAPITRE INTRODUCTIF - LES MECANISMES LEGISLATIFS COMPLEMENTAIRES A LA PROCEDURE EXTRA-JUDICIAIRE UDRP		346
SECTION 1 La saisie des noms de domaine		347
§1	La saisie du nom de domaine suite à une procédure civile au fond.....	348
§2	La saisie du nom de domaine dans le cadre d'une procédure pénale.....	351
A)	La base légale pour pratiquer la saisie d'un nom de domaine dans le cadre d'une procédure pénale.....	351
B)	La pratique de la saisie de noms de domaine dans le cadre d'une procédure pénale..	353
1)	La saisie ordonnée par le tribunal compétent.....	353
2)	La saisie nécessitant une coopération internationale.....	355
§3	La saisie du nom de domaine pratiquée à l'initiative du registre	356
§1	Les critiques à l'égard des saisies pénales et à l'initiative du registre	359
A)	Une opération contestable à l'égard des libertés publiques.....	359
1)	La protection des libertés publiques organisée par la CEDH	359
a)	La violation des libertés publiques par les saisies à l'initiative du registre	359
b)	La violation des libertés publiques par les saisies pratiquées dans le cadre de la procédure pénale	361
2)	La protection des libertés publiques organisée par la CJUE	363
B)	Une opération à efficacité contestable	366
SECTION 2 La prévention des litiges– une alternative nécessaire aux procédures parajudiciaires		369
§1	L'évolution du TMCH vers un outil de prévention de litiges.....	369

§2	La modification de la procédure URS.....	371
TITRE 1	LE CADRE JURIDIQUE DE LA NOUVELLE PROCEDURE.....	373
CHAPITRE 1 -	La requalification de l'UDRP en procédure arbitrale.....	374
SECTION 1	Le droit sur les clauses abusives.....	375
SECTION 2	Les clauses abusives et UDRP.....	377
CHAPITRE 2 -	Le champ d'application de la nouvelle procédure.....	379
SECTION 1	La prise en compte des indications géographiques par la nouvelle procédure.....	379
§1	Les droits sur les indications géographiques.....	379
§2	L'intégration des droits géographiques dans l'UDRP.....	383
SECTION 2	La prise en compte des droits sur la personnalité par la nouvelle procédure.....	387
§1	La prise en compte des droits de la personnalité par l'UDRP.....	387
§2	Les droits liés à la personnalité dans la nouvelle procédure.....	393
SECTION 3	Les autres signes distinctifs.....	395
§1	L'absence de prise en compte des signes distinctifs autres que la marque dans l'UDRP.....	395
§2	La consécration de la protection des signes distinctifs par l'UDRP.....	397
CHAPITRE 3 -	La loi applicable au litige UDRP.....	400
SECTION 1	L'UDRP et le droit national.....	400
SECTION 2	Le choix de loi applicable par l'expert.....	402
SECTION 3	Le renforcement de la sécurité juridique.....	407
§1	La mise en place de règles de conflit de lois.....	408
§2	La mise en place de définitions autonomes.....	411
CHAPITRE 4 -	La preuve dans la nouvelle procédure.....	413
SECTION 1	L'intérêt légitime.....	413
§1	La charge de la preuve.....	414
§2	L'intérêt légitime du requérant.....	415
A)	En matière de procédure civile.....	415
B)	En matière d'UDRP et des procédures voisines.....	418
§3	L'intérêt légitime du registrant.....	420
A)	L'intérêt légitime du registrant en droit de marques.....	420
B)	L'intérêt légitime en UDRP.....	423
1)	L'« usage antérieur » en UDRP.....	423
2)	L'« usage sérieux » en UDRP.....	424
3)	L'« usage légitime » en UDRP.....	427
4)	Le fait d'« être connu sous le nom de domaine avant de l'avoir enregistré ».....	428
C)	La preuve de l'intérêt légitime du registrant.....	428
1)	L'obligation de répondre aux allégations du requérant.....	428
2)	Les conséquences de la reconnaissance de l'intérêt légitime du registrant.....	429
SECTION 2	La mauvaise foi.....	433

§1	L'« enregistrement de mauvaise foi »	433
A)	L'enregistrement de mauvaise foi inspiré du droit de marque	433
B)	L'antériorité du droit du requérant	436
1)	Un droit déjà né.....	437
2)	Un droit à naître.....	437
C)	La volonté de nuire du registrant	442
1)	La volonté de procéder à un enregistrement illicite	442
2)	L'enregistrement massif de noms de domaine.....	443
3)	L'enregistrement spéculatif.....	445
§2	L'« usage de mauvaise foi »	446
A)	L'absence d'usage comme élément de la mauvaise foi.....	446
1)	L'usage passif.....	446
2)	L'usage sérieux.....	448
3)	L'inertie procédurale	450
B)	L'usage de mauvaise foi et risque de confusion	451
1)	Les critères d'appréciation du risque de confusion en matière de marques et signes non couverts d'un droit privatif	451
a)	Un raisonnement autour de l'impression d'ensemble et du public pertinent de la marque	451
b)	Un raisonnement autour de l'exploitation effective et de la distinctivité du signe non couvert d'un droit privatif.....	455
2)	Les critères d'appréciation du risque de confusion dans les procédures extrajudiciaires relatives aux noms de domaine	458
a)	La comparaison entre le nom de domaine et le signe à protéger.....	459
b)	La comparaison entre le contenu du site et le signe à protéger	462
§3	La preuve alternative de l'enregistrement ou de l'usage de mauvaise foi.....	465
SECTION 3	La preuve alternative de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi	469
TITRE 2	LE DEROULEMENT DE LA NOUVELLE PROCEDURE	472
CHAPITRE 1 -	L'introduction de l'instance	472
SECTION 1	La prescription de la demande d'arbitrage	472
§1	La prescription selon la procédure chinoise	473
§2	La mise en œuvre de la prescription	474
A)	Le point de départ de la prescription en matière civile comme inspiration pour la nouvelle procédure alternative.....	474
B)	L'acte d'usage de mauvaise foi comme point de départ de la prescription.....	477
C)	L'enregistrement de mauvaise foi comme point de départ de la prescription	478
SECTION 2	La mise en place d'une procédure de médiation préalable.....	479
SECTION 3	La procédure simplifiée.....	481

SECTION 4	La sélection des experts	483
§1	Le choix du centre de règlement de litiges	483
§2	Le choix d'un expert unique	485
§3	Le choix d'un arbitre impartial et indépendant	487
A)	L'impartialité et indépendance de l'arbitre en droit de l'arbitrage national et européen	488
B)	L'indépendance et l'impartialité selon les principes directeurs	492
C)	La sélection de l'expert	493
D)	La récusation de l'expert	495
CHAPITRE 2	Le déroulement de l'instance	499
SECTION 1	Les échanges écrits	499
§1	Les échanges écrits dans l'actuelle procédure UDRP	500
§2	La critique de la procédure arbitrale	501
SECTION 2	Les audiences	502
§1	Les audiences en droit national de l'arbitrage	503
§2	Les audiences en UDRP	505
§3	Les propositions de réforme	507
SECTION 3	Le rôle des précédents	508
§1	La doctrine du précédent dans la jurisprudence étatique	508
A)	Le précédent obligatoire en droit du <i>common law</i>	508
B)	Le précédent dans les droits civilistes	510
C)	Le précédent dans le droit international	511
§2	Le précédent en droit de l'arbitrage	512
§3	Le précédent dans l'UDRP	515
A)	Le rôle du précédent selon les principes directeurs	515
B)	Le rôle du précédent dans la pratique UDRP	516
C)	La codification du régime des précédents dans la nouvelle procédure unifiée	518
CHAPITRE 3	L'issue de la procédure	520
SECTION 1	La consécration d'une décision définitive	521
§1	La transformation de l'UDRP en procédure obligatoire	521
§2	La décision UDRP et l'autorité de la chose jugée	523
A)	Les conséquences de l'absence de l'autorité de la chose jugée	523
B)	La nécessité de l'autorité de la chose jugée	525
SECTION 2	La procédure de recours exceptionnelle	526
§1	Le recours interne	528
A)	Les formes de recours en droit de l'arbitrage	528
1)	L'exclusion de la procédure d'appel	528
2)	Le recours en annulation	529

B)	Les cas d'ouverture de la procédure de recours interne.....	534
1)	La question de droit inédite.....	534
2)	L'interprétation erronée des principes directeurs.....	535
3)	Les irrégularités procédurales.....	536
C)	Le déroulement de la procédure de recours interne	537
1)	Le délai pour introduire la procédure de recours	537
2)	L'analyse préalable de la recevabilité du recours par un examinateur unique	538
3)	L'examen du recours par un collège décisionnel	540
a)	La composition du collège de recours	541
b)	La sélection des experts	541
c)	La répartition des frais	543
§2	Le recours externe devant les tribunaux étatiques	544
A)	Le cas d'ouverture du recours externe	545
B)	Les critères d'examen du recours externe	545
C)	La réformation de la décision contestée.....	547
SECTION 3	Les sanctions prononcées à l'issue de la procédure.....	548
§1	Les sanctions prononcées à l'encontre du registrant	549
A)	L'étendue des sanctions à l'encontre du registrant	549
B)	Les sanctions.....	549
§2	L'étendue des sanctions à l'encontre du requérant	551
A)	La nécessité des sanctions.....	551
1)	La procédure abusive en droit français.....	552
2)	La reconnaissance du <i>Reverse Domain Name Hijacking</i>	554
3)	Les critères restrictifs du RDNH.....	555
4)	Une sanction insuffisante.....	557
B)	Les sanctions du requérant dans la procédure unifiée.....	559
1)	Les critères d'appréciation du RDNH	559
2)	La sanction du RDNH	562
SECTION 4	Les frais de procédure.....	564
CHAPITRE 4 -	La justice prédictive dans le cadre de la procédure unifiée.....	567
SECTION 1	La naissance de la justice prédictive	567
§1	La définition de la justice prédictive.....	568
§2	L'élaboration du logiciel de justice prédictive conditionnée à l'intervention d'un professionnel du droit	569
SECTION 2	La justice prédictive en droit étatique.....	572
§1	L'utilisation statistique.....	572
§2	La justice prédictive ne remplaçant pas encore le juge.....	575
SECTION 3	Le rôle de la justice prédictive dans le cadre de l'UDRP.....	578

§1 Les outils de recherche de décisions.....	578
A) L'utilisation à caractère statistique	578
B) La base OMPI comme outil simplifié de prédiction.....	580
§2 Le remplacement de l'expert décideur par un logiciel de justice prédictive	581
A) Les avantages du remplacement	581
B) Les modalités du remplacement	583
1) L'établissement d'une base de données	583
2) Le rôle de l'expert-décideur	584
3) Les garanties procédurales.....	585
<i>Conclusion.....</i>	<i>589</i>
<i>Bibliographie</i>	<i>592</i>
<i>Index.....</i>	<i>667</i>
<i>Table des matières.....</i>	<i>675</i>

Résumé (1700 caractères) :

Afin de régler les litiges relatifs aux noms de domaine, l'ICANN, entité gouvernant le DNS, crée en 1999 la procédure UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, en français : règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine). Il s'agit du plus connu mais également du plus controversé des modes alternatifs de règlement de conflits en ligne. Il s'inscrit dans un millefeuille procédural au sein duquel l'ICANN superpose un grand nombre de procédures destinées à prévenir ou résoudre des litiges relatifs aux noms de domaine.

Cette obscure et complexe matrice que l'ICANN qualifie d' « administrative », n'organise cependant ni le rapport de ces procédures entre elles ni avec le droit étatique. Ces dernières années, une augmentation stratosphérique des litiges sur les noms de domaine est observée, résultant de la multiplication exponentielle de l'utilisation d'Internet par l'ensemble de la population mondiale suite à la crise sanitaire.

Dans ce contexte, la sécurité juridique des titulaires de droits de propriété intellectuelle invite à repenser l'organisation du règlement des litiges relatifs aux noms de domaine en le faisant bénéficier d'une réforme unificatrice. Elle offre non seulement l'opportunité de créer un système de règlement de litiges unique mais également d'en préciser la nature et de clarifier les concepts à prouver.

À cette fin, nous proposons de transformer le système actuel, historiquement extrajudiciaire et par nature privé, en un processus d'arbitrage avec l'objectif d'établir un lien procédural entre le système extrajudiciaire de l'ICANN et le droit étatique ainsi que d'assurer davantage de garanties procédurales aux parties.

Descripteurs : arbitrage, DNS, extra-judiciaire, ICANN, litiges, modes alternatifs de règlement de conflits, noms de domaine, système de règlement de litiges unique, UDRP.

Title and Abstract (1700 characters) :

In order to settle disputes relating to the registration of internet domain names, ICANN, the governing body of the DNS, created the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) in 1999. This is the best known but also the most controversial of the alternative methods of online dispute resolution. UDRP is a part of the arbitration structure in which ICANN imposes a process intended to prevent or resolve disputes relating to domain names. The obscure and complex matrix that ICANN qualifies as "administrative", does not organize the relationship of these arbitration procedures to each other or to state law.

In recent years, a stratospheric increase in domain name disputes has been observed, resulting from the ten-fold increase in Internet use by the entire world population following the Covid health crisis.

In this context, the legal security of the holders of Intellectual Property (IP) rights invites a rethinking of the organization of the settlement of disputes relating to domain names by proposing a unifying reform. This offers an opportunity to create a new unique dispute resolution system, and also to specify its nature and clarify the concepts to be proven.

Towards this end, we propose a full reform to transform the current system, which has been historically extrajudicial and is by its nature private, into a full arbitration process, pursuing the objective of establishing a procedural link of the extrajudicial system with state law as well as to provide more procedural guarantees to all parties.

Keywords: alternative methods of online dispute resolution, arbitration, disputes, DNS, domain names, extrajudicial system, ICANN, UDRP, unique dispute resolution system.

