

CYBERSQUATTING PASSIF : QUELLES SOLUTIONS ?

Le « *cybersquatting* » est un agissement parasitaire qualifié « *d'appropriation abusive* »¹, consistant à « *réserver* » un nom de domaine identique ou similaire à un signe protégé par un droit privatif antérieur (marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, patronyme, etc.), portant ainsi préjudice à son titulaire.

La pratique du « *cybersquatting* » s'est développée grâce au principe du « *premier arrivé, premier servi* » qui préside à la réservation des noms de domaines : les demandes de réservation de noms de domaines sont traitées par ordre chronologique de réception.

Or, « *l'enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité* »². Malgré un contrôle préalable visant à empêcher les enregistrements abusifs, la Charte de nommage établie par l'AFNIC prévoit expressément que « *l'AFNIC ne procède à aucune recherche d'antériorité permettant de vérifier si le terme choisi est disponible ou si un tiers peut faire valoir un droit de quelque nature que ce soit sur celui-ci* ».

Nombreux sont donc les opportunistes qui en ont profité pour demander l'enregistrement de noms de domaines identiques ou similaires à des signes protégés par un droit privatif antérieur, allant jusqu'à revendre au prix fort les noms de domaine ainsi réservés aux propriétaires des signes contrefaits.

Déssonapparition, le « *cybersquatting* » a été combattu devant les tribunaux par la voie de deux actions : l'action en contrefaçon, au fond ou en référé, lorsque le signe antérieur contrefait est une marque, et l'action en concurrence déloyale dans les autres cas.



Mais l'action en contrefaçon, qui tend à la suppression ou au transfert du nom de domaine contrefaisant et à l'indemnisation du préjudice subi, s'apprécie au regard du principe de spécialité³ qui permet de retenir une contrefaçon par comparaison entre les produits et services visés par la marque antérieure et les produits et services offerts sur le site rattaché au nom de domaine litigieux.

Une question délicate se pose alors : **que faire lorsque le site web porteur du nom litigieux n'est pas/plus actif ?**

La doctrine et la jurisprudence françaises considèrent que pour être contrefaisant, un nom de domaine doit nécessairement correspondre à un site web actif, afin que puisse être analysé le caractère similaire ou identique des produits ou services.

Le 10/10/2006, la Cour d'appel de Rennes considérait que « *l'enregistrement d'un nom de domaine est un acte neutre en soi tant qu'il n'est pas accompagné de manœuvres telles que la redirection vers un autre site* ». Le TGI de Nanterre estimait le 21/01/2002 que la réservation d'un nom de domaine est une « *opération en elle-même totalement neutre, ne permettant pas d'établir une identité ou une similarité de services avec les services pour lesquels la marque est protégée* ».

Le 13/12/2005, la Cour de cassation s'est prononcée en faveur d'une application stricte de la règle de la spécialité, qui implique que la réservation d'un nom de domaine en soi, sans utilisation réelle de ce nom de domaine, ne constitue pas un acte de contrefaçon, exception faite de l'atteinte portée à des marques renommées et notoires.

Pour passer outre le principe de spécialité et obtenir la suppression du nom de domaine litigieux malgré l'absence d'un site web actif, il existe deux procédures alternatives de règlement des conflits : (i) la procédure « *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* » (UDRP) mise en place par l'OMPI et relative aux noms de domaine génériques de premier niveau (tels que .biz, .com, .info, .mobi, .name, .net, .org), (ii) et la procédure de résolution des litiges SYRELI créée par l'AFNIC le 21/11/2011, relative aux noms de domaine en « .fr ».

La procédure UDRP s'applique si les critères prévus au paragraphe 4(a) des principes UDRP sont cumulativement réunis : « (i) *le nom de domaine enregistré par le détenteur 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 ; et (ii) le détenteur*

1 - TGI Paris Référé, 23/07/2007 : « (...) le cybersquatting est constitué par l'appropriation du nom afin de le revendre au propriétaire abusé ».

2 - Article L.45-1 du CPCE

3 - L'article L.713-5 du CPI permet toutefois aux marques jouissant d'une renommée et notoires d'échapper au principe de spécialité

du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ; et (iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi ».

La procédure SYRELI s'applique au bénéfice de toute personne qui démontre un intérêt à agir et s'il est établi que le nom de domaine litigieux a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

L'appréciation de la bonne ou mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux sera déterminante, sachant que selon l'OMPI, « il résulte d'une jurisprudence ancienne et bien établie que la détention passive d'un nom de domaine enregistré de mauvaise foi peut constituer un usage de mauvaise foi (...) » (OMPI D2000-0003).

En l'état, les titulaires de marques doivent prendre toutes les précau-

tions utiles lors de la réservation des noms de domaine, car ils n'auront guère que ces solutions alternatives pour agir efficacement contre le « cybersquatting » passif, aucune solution préventive n'ayant pu être suffisamment dissuasive.

Stéphane PERRIN
Avocat Associé
Département Contentieux des
Affaires / PI & NTIC
DELSOL Avocats

Agnès BARSİ
Avocat
Département Contentieux des
Affaires / PI & NTIC
DELSOL Avocats



GESTION DES BAUX



RETAILDRIVE

Monsieur Eric KFFANTO
 91 rue du Faubourg Saint Honoré
 75 008 Paris
 Mail : eric.kffanto@retaildrive.com
 Tél. : 06 58 50 54 28
 Mail : info@retaildrive.com
 Site Web : www.retaildrive.com

RetailDrive est une solution de gestion de contrats développée pour les enseignes de la distribution et les bailleurs spécialisés.

L'outil intègre les législations françaises (loi de 53) et étrangères pour calculer automatiquement les échéances de vos contrats. L'échéancier clair est complété par des alertes email.

Vous gérez les données de vos points de vente et les contrats qui y sont liés (baux, franchises, concessions) et disposez à tout moment d'une vue claire sur vos coûts.

Nombreuses références dont Carrefour, Yves Rocher, Rouge Gorge & Petit Bateau.

Publicité

Vous êtes un responsable juridique, administratif, ou ressources humaines Abonnez vous gratuitement



Le journal du management juridique est fait pour vous : vous y trouverez de l'actualité juridique, des articles sur l'organisation de votre service, des enquêtes, des annonces d'emploi...

Société :

Genre :

Adresse :

Code Postal

Mail :

Fonction :

Directeur(trice) juridique

Responsable juridique

Prénom :

Téléphone :

Administratif et financier

Juriste

Nom :

Ressources humaines

« Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant. Pour mettre en œuvre ce droit, il vous suffit de nous contacter en nous précisant vos nom, prénom, adresse, e-mail : par mail à legiteam@legiteam.fr par courrier à LEGI TEAM, 17 rue de Seine 92100 Boulogne Billancourt »

Publicité