

**Gebrauch einer fremden  
Marke als Domainnamen**

Urteil des Obergerichts des Kantons  
Basel-Landschaft vom 2. Mai 2000  
(52-99/350)

Die Verwendung einer einem Dritten zustehenden Marke als Domainname durch einen Internetbenutzer stellt eine Markenrechtsverletzung dar, wenn sie zum Zweck des Vertriebs von Gütern- oder Dienstleistungen erfolgt. Das Zeichen «Hotmail» ist eine solche Marke und stellt nicht Gemeingut dar. Mit diesen und weiteren Erwägungen bestätigte das Obergericht den diesem Urteil vorangegangenen Massnahmenentscheid vom 21.6.1999 (vgl. dazu ausführlich VUILLE PIERRE, in: *medialex* 3/2000, p. 151 ss). ■

**REMARQUES:**

Microsoft Corporation a enregistré en Suisse le 10 avril 1997 la marque «Hotmail» dans les classes 35 et 38. Depuis le 4 juillet 1996, elle offre, sous l'adresse «hotmail.com», des services de courrier électronique. Elle a revendiqué la protection du droit à sa marque face aux sociétés DMS Digitale Medien Systeme AG et Hotmail AG. En effet, le 13 août 1997, DMS a enregistré chez Switch le nom de domaine «hotmail.ch». Dès le 10 septembre 1998, cette dernière a également offert des prestations de courrier électronique sous l'adresse «hotmail.ch». En date du 16 mars 1999, DMS a transféré ce nom de domaine à une société soeur, Hotmail AG, ce qui a été refusé par Switch.

Les deux arrêts confirment la prééminence du droit des marques. Ni DMS, ni Hotmail AG ne peuvent revendiquer un droit de priorité au sens de l'article 14 LPM. L'utilisation par un tiers d'une marque déjà existante comme nom de domaine constitue une violation du droit à la marque, au sens de l'article 13 LPM.

Ainsi, les droits protégés par le droit des raisons sociales, de la concurrence et des marques restent prioritaires par rapport aux noms de domaine malgré leur enregistrement chez Switch et leur utilisation effective sur Internet.

Enfin, pour constater si une violation de ces droits existe, on se limitera à l'examen d'un risque de confusion entre les noms de domaine de second niveau (SLD).

Les deux jugements interdisent notamment à DMS et à Hotmail AG d'offrir, sous les noms «HOTMAILCH» ou «HOTMAIL», des prestations dans le domaine des communications électroniques par Internet ou par un autre biais, en particulier des E-mails. S'agissant de la demande à l'encontre de DMS, il ordonne le transfert du nom de domaine «hotmail.ch» à Microsoft Corporation. Le jugement à l'encontre de Hotmail AG lui interdit d'utiliser le nom de domaine «hotmail.ch», y compris en utilisant une déviation sur une autre adresse (re-routing).

M<sup>e</sup> PIERRE VUILLE, GENÈVE