

Noms de domaine: les premiers arrêts du Tribunal fédéral

Pierre Vuille

Avocat au Barreau de Genève

I. Introduction

Pendant longtemps, les internautes ont pris un malin plaisir à soutenir que le droit ne s'appliquait pas à Internet. Cependant, peu à peu, les lois du marché et la volonté des sociétés commerciales de dompter la «toile» ont eu raison des velléités libertaires des premiers utilisateurs du web. Cette évolution se retrouve en matière de protection des noms de domaine¹, tant au niveau international², que national³.

Dans un premier temps, le principe du «premier arrivé, premier servi» appliqué par les organismes d'enregistrement⁴ a permis l'émergence des «cybersquatters»⁵. Certains ont alors payé des sommes

astronomiques pour récupérer leur nom⁶. Aujourd'hui, les ayant droits ne transigent plus avec les «pirates», mais les assignent devant les tribunaux.

Hors du «cybersquatting»⁷, d'autres litiges potentiels peuvent être provoqués par la problématique des noms de domaine et de leur définition juridique. C'est le cas par exemple de deux entités qui ont légitimement le droit d'utiliser le même nom de domaine. Enfin, en cette matière, les interventions du législateur sont encore rares. A ce jour, seuls les Etats-Unis ont promulgué une loi en matière de «cybersquatting»⁸. La Suisse, quant à elle, ne s'est pas encore préoccupée de la question. Il est vrai que les litiges sont peu nombreux et que, contrairement aux pays qui nous entourent, rares sont les décisions judiciaires rendues. Sans entrer dans les dé-

Zusammenfassung:
Ausländische Gerichte befassen sich schon seit einiger Zeit mit der Problematik der Internet-Domainnamen. In der Schweiz musste man sich einige Jahre gedulden, bis sich die Gerichte dieser Thematik annahmen. Zwei Bundesgerichtsentscheide und zwei kantonale Massnahmenentscheide liegen nun vor.

Die Lektüre dieser ersten Gerichtsentscheide zeigt, dass unser Recht die Inhaber von Immaterialgüterrechten gegen die Praktiken der «cybersquatters» schützt. Mehr noch; unsere Gesetze erlauben es, wenn auch nicht ganz befriedigend, Streitigkeiten zwischen gutgläubigen Markeninhabern und/oder Firmeninhabern gegen Eigentümer von Domainnamen zu entscheiden.

1 Pour la protection du site en lui-même, voir notamment BÜHLER L., Schweizerisches und internationales Urheberrecht im Internet, Fribourg 1999, p. 121 ss. Pour les détails de la procédure d'enregistrement, voir notamment GILLIERON P., Les noms de domaine: possibilité de protection et de résolution des conflits, *sic!*, 2000, p. 71 ss.

2 A savoir, dans les noms de domaine internationaux ou génériques (par ex. «.com») dont l'attribution est réglée aujourd'hui par des sociétés accréditées par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), voir <http://www.icann.org>. Les pays industrialisés tentent aujourd'hui de s'entendre, afin d'introduire de nouveaux noms de domaine de premier niveau (TLD), venant s'ajouter aux existants, à savoir «.com», «.edu», «. gov», «.int», «.mil», «.net» et «. org». La procédure de choix desdits nouveaux noms devrait aboutir d'ici à la fin de l'année 2000, voir <http://www.icann.org/minutes/prelim-report-16jul00.htm>. On peut toutefois craindre que l'apparition de nouveaux noms de domaine ouvre la voie à de nouveaux abus de la part des «cybersquatters», voir note 5.

3 A savoir les noms de domaine nationaux ou géographiques (par. ex. «.ch») dont l'attribution est réglée par une société propre à chaque pays, soit pour la Suisse, la fondation Switch, <http://www.switch.ch> et «<http://www.nic.ch>»

4 Voir http://www.nic.ch/policy_04_hm. En effet, Switch ne fait que recommander la nécessité d'un établissement ou d'un domicile en Suisse pour réserver un nom de domaine (art. 3 des conditions générales, ci-après «CG») et applique à la lettre le principe «premier arrivé, premier servi» (art. 8 CG) / Voir également les clauses exclusives de responsabilité (art. 13 et 16 CG).

5 Personnes ou sociétés qui enregistrent des noms de domaine dans le seul but de les monnayer ensuite avec les légitimes titulaires. Voir une définition selon les tribunaux français http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_celio_140699.htm.

6 On dit qu'Altavista aurait payé plus de US dollars 5 millions pour reprendre ses droits sur «altavista.com».

7 Ou «domain name grabbing» ou «cybergrabbing».

8 Anticybersquatting Consumer Protection Act du 30 novembre 1999, http://www.eff.org/pub/GII_NII/DNS_control/s1255_1999_bill.html. Cette loi permet de condamner à une amende pouvant aller jusqu'à US dollars 100'000.— toute personne morale ou physique qui a l'intention de profiter d'un nom de domaine identique ou semblable à une marque déposée existante ou un nom personnel. La loi ne s'applique pas aux cas où le titulaire du nom de domaine est de bonne foi.

Résumé: Alors que très rapidement les tribunaux étrangers ont rendu des décisions concernant la problématique des noms de domaine sur Internet, il a fallu attendre plusieurs années avant que les autorités judiciaires de notre pays se penchent sur la question. Deux arrêts fédéraux et deux ordonnances cantonales éclairent aujourd'hui notre lanterne. A la lecture de ces premières jurisprudences, il apparaît que notre droit protège les détenteurs de droit de propriété intellectuelle contre les «cybersquatters». De plus, même si ce n'est pas de manière totalement satisfaisante, nos lois permettent également de régler les litiges entre des titulaires de bonne foi de marques et/ou de raisons de commerce et des propriétaires de noms de domaine.

tails de la technique d'enregistrement, on mentionne simplement que chaque nom de domaine est composé de deux parties. Dans l'exemple «medialex.ch», «medialex» est le domaine de second niveau (SLD)⁹, qui peut être librement choisi par celui qui va l'enregistrer, et «.ch» le domaine de premier niveau (ccTLD)¹⁰, qui est imposé par le système. Internet ne permet pas d'enregistrer plusieurs fois le même nom sur un «TLD». En revanche, le même nom peut être enregistré dans plusieurs «TLD». Ainsi, il n'y aura qu'un «medialex.ch» avec un seul titulaire, mais il peut y avoir encore, par exemple, «medialex.com» et «medialex.net», avec le même propriétaire ou des propriétaires différents.

II. «Cybersquatting»

1. Les jurisprudences étrangères¹¹

Au niveau international, une première parade efficace a été mise sur pied par l'ICANN¹², lorsqu'elle a adopté les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs à des noms de domaine de premier niveau soit les «.com», «.org» et «.net»¹³.

La principale institution de règlement des litiges conformément à ces principes directeurs se trouve au Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation mon-

diale de la propriété intellectuelle, à Genève¹⁴. Les litiges lui sont soumis en vertu d'une clause d'arbitrage insérée dans les documents d'enregistrement du nom de domaine. Le nombre d'affaires soumises à ce centre est en croissance exponentielle, avec une très forte majorité de décisions favorables aux plaignants. Cela est compréhensible puisque les litiges opposent en principe un titulaire de marque enregistrée à l'utilisateur de mauvaise foi d'un nom de domaine¹⁵. On signale toutefois une décision du 24 juillet 2000 aux termes de laquelle la vedette internationale Sting n'a pas récupéré le nom de domaine «sting.com». En effet, l'arbitre unique a jugé qu'il n'avait pas prouvé la mauvaise foi de sa partie adverse. De plus, pour les arbitres, le nom «sting» est commun dans la langue anglaise et n'aurait pas été déposé formellement comme marque¹⁶.

Aujourd'hui, les jurisprudences étrangères vont toutes dans le sens d'une condamnation généralisée des «cybersquatters» et de leurs activités. Ainsi, en France, dès 1996, dans l'affaire «Atlantel»¹⁷, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a affirmé en cette matière la suprématie du droit des marques sur celui de l'attribution des noms de domaine par les organismes d'enregistrement.

Dans un arrêt «SFR»¹⁸, la justice hexagonale a encore confirmé ce qui précède, en retenant que l'ajout des préfixe «www.» et suffixe «.com» ne fait pas disparaître la contrefaçon, retenant que la «contrefaçon est caractérisée du seul fait de l'enregistrement d'un nom de domaine (...) reproduisant» la marque.

9 «Second-level domain».

10 «Top-level domain». On distingue encore les «gTLD» soit les noms de domaine génériques (voir note 2) des «ccTLD» soit les noms de domaine géographiques (voir note 3).

11 Pour d'autres jurisprudences françaises, voir <http://www.juriscom.net>. Pour les jurisprudences allemandes, voir <http://www.netlaw.de>. Pour les jurisprudences américaines, voir <http://cyber.law.harvard.edu>, ainsi que les sites des tribunaux, voir par exemple celui de l'Etat de Virginie, <http://courts.state.va.us>. Voir également <http://www.domainhandbook.com>.

12 Voir note 2.

13 Voir <http://www.icann.org/udrp/udrp.htm>.

14 Pour des renseignements complets sur la procédure, voir <http://arbiter.wipo.int/domains/index-fr.html>. Voir également MEYER-HAUSER B., Eine neue Herausforderung für die Schiedsgerichtbarkeit: Domain Name Streitigkeiten auf dem Internet, Bulletin de l'Association suisse de l'arbitrage, 1997, p. 403. Pour un résumé de la procédure, voir *medialex*, 2000, p. 73.

15 Voir <http://arbiter.wipo.int/domains/statistics/results-fr.html>. A fin juin 2000, 272 décisions ont été rendues, dont environ 80% sont favorables aux requérants.

16 Voir <http://www.arbiter.wipo.int/domains/decisions/401-600.html>.

17 Ordonnance de référé du 22 juillet 1996 du Tribunal de grande instance de Bordeaux dans la cause Atlantel / Icare, Revue droit de l'informatique et des télécoms, Paris, 1997, p. 2, http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_0796.htm.

18 Arrêt du 18 janvier 1999 du Tribunal de grande instance de Nanterre dans la cause SFR/W3System Inc, http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/tgi_nanterre_sfr.htm. A noter que le contrevenant - non représenté devant le Tribunal - a été condamné à des dommages et intérêts à hauteur de FF 1 million.

Enfin, le Tribunal de commerce de Paris a jugé dans une ordonnance «Altavista»¹⁹, qui concerne le moteur de recherche du même nom que «l'attribution du nom de domaine selon la règle «premier arrivé, premier servi» et en l'absence d'un mécanisme de vérification préalable efficace, notamment de recherche d'antériorité, est une source de conflits entre les noms de domaine et ceux d'autres identifiants». L'état de faits est le suivant: Av Internet Solutions Ltd se fait céder le nom de domaine «altavista.com» et envisage de faire enregistrer «altavista.fr» pour son portail en langue française. Cependant, un particulier procède auparavant audit enregistrement. Le juge français retient que ce dernier a abusé de son droit de réservation en choisissant «un nom de domaine de deuxième niveau identique à un nom, une dénomination, une appellation ou une marque internationalement connues dans le monde de l'Internet».

Et pourtant, en France, pour enregistrer un nom de domaine, il est nécessaire en principe de justifier préalablement d'un droit sur ledit nom²⁰. En Suisse, en revanche, chacun est libre d'enregistrer un nom de domaine²¹ et d'empêcher ainsi celui qui à un droit sur ce nom de l'enregistrer à son tour²².

2. Les jurisprudences suisses

A. L'arrêt «berneroberland.ch»²³

Les faits de la cause peuvent être brièvement résumés comme suit: L'association Berner Oberland Tourismus (ci-après: l'association) est une association faitière qui défend les intérêts du tourisme dans l'Oberland bernois. Depuis longtemps, elle utilise la dénomination «Berner Oberland» dans sa correspondance. La société d'informatique Kaformatik AG enregistre le nom de site «berneroberland.ch» Selon la règle du «premier arrivé, premier servi», Switch autorise cette inscription. Berner Oberland Tourismus demande alors au Tribunal de commerce du canton de Berne qu'il soit fait interdiction à Kaformatik AG d'utiliser ce nom de domaine. La société défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal de commerce du canton de Berne.

Le Tribunal fédéral a appliqué la Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD)²⁴. Son article 1er dispose que «la présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée». Pour notre Haute Cour, l'enregistrement parasitaire d'un nom de domaine est incompatible avec l'art. 2 LCD qui stipule qu'est «déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients». Ce principe général est complété par une liste non exhaustive de comportements déloyaux figurant à l'art 3 LCD, le Tribunal fédéral retenant en l'occurrence sa lettre d) qui vise celui qui «prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui». Dans le cas d'espèce, le «risque de confusion» existe lorsque les signes considérés sont si proches que le public pourrait estimer à tort qu'ils désignent des produits et/ou des services de provenance identique ou, au moins, qu'ils appartiennent à des entreprises juridiquement, économiquement ou organiquement liées.

Notre Haute cour relève que la dénomination «Berner Oberland» est une désignation géographique appartenant au domaine public. En principe, chaque concurrent peut librement faire usage d'une désignation du domaine public, avec cependant les réserves du long usage et du risque de confusion. Enfin et surtout, le Tribunal fédéral relève le comportement déloyal de Kaformatik AG qui n'a enregistré le nom de site «berneroberland.ch» que dans le dessein de le revendre ensuite au plus offrant et qui n'a ainsi aucun intérêt

19 Arrêt du Tribunal de commerce de Paris du 28 janvier 2000 dans la cause AV Internet Solutions Limited c. Monsieur R. P., Sàrl Adar Web, <http://www.juriscom.net/jurisfr/altavista.htm>.

20 Voir <http://www.nic.fr>.

21 Voir note 4.

22 Allusion notamment à ce citoyen du Valais qui a fait enregistrer le nom de domaine «expo02.ch» avant les organisateurs de la manifestation, <http://www.expo02.ch>.

23 Arrêt de la Cour civile du Tribunal fédéral du 2 mai 2000 dans la cause Kaformatik AG c. Association «Berner Oberland Tourismus» (ATF 126 III 239).

24 RS 241, <http://www.admin.ch/ch/fr/rs/c241.html>.

digne de protection à pouvoir le conserver.

Les juges fédéraux ont fondé toute leur argumentation sur la concurrence déloyale admettant ainsi qu'un nom de domaine est un signe distinctif et débouté celui qui l'a enregistré sans droit. A contrario, on peut en conclure que le titulaire d'un nom de domaine pourra se fonder sur la LCD pour s'opposer à l'utilisation d'un signe distinctif qui pourra créer une confusion avec le sien²⁵. On pense notamment à une société étrangère, qui ne figure pas au Registre du commerce en Suisse et qui n'a pas enregistré sa marque dans notre pays. Cela est d'autant plus important que l'on peut très bien imaginer aujourd'hui une société dont l'activité ne s'exercerait que sur Internet. Son nom de domaine est ainsi son principal actif immatériel et son lien avec sa clientèle. Il convient ainsi que le nom de domaine bénéficie d'une protection notamment contre celui qui tenterait de l'enregistrer dans un autre «TLD». La jurisprudence allemande est allée très loin dans ce sens en retenant qu'il était possible de nantir un nom de domaine²⁶.

La question demeure également ouverte de savoir s'il pourra n'invoquer que l'art. 2 LCD, dans l'hypothèse où son nom de domaine ne serait pas suffisamment distinctif. De même, on pourra tenter d'invoquer la lettre b. de l'art. 3 LCD qui met en exergue l'attitude de celui qui «donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ...».

Les juges n'ont pas examiné la question de la protection en relation avec le droit au nom, puisque qu'il est admis que Berner Oberland Tourismus pouvait invoquer le droit de la concurrence. Pour certains auteurs et à certaines conditions, l'art. 29 CC devrait permettre de s'opposer à un

nom de domaine²⁷. Enfin, la question de la cession du nom de domaine reste ouverte. Elle est couramment ordonnée par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle²⁸. De plus, les organismes de certification admettent sans autre le transfert dès qu'il y a accord des deux parties.

B. L'ordonnance cantonale sur mesures provisoires «Artprotect.ch»²⁹

On se retrouve dans une hypothèse proche d'un cas de «cybersquatting». Deux partenaires commerciaux s'unissent pour créer un site, sur lequel est localisée une banque de données. Une des parties est titulaire de la marque, l'autre a procédé à l'enregistrement du nom de domaine et au développement du site. Suite à un litige financier, le créateur du site l'a désactivé empêchant ainsi les clients de son associé d'accéder à la banque de données.

Des considérants publiés, on retient que celui qui a enregistré un nom de domaine avant une marque ne peut pas invoquer l'art. 14 de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (LPM)³⁰, s'il n'emploie pas réellement et de bonne foi la marque. De plus, le simple enregistrement d'un nom de domaine ne constitue pas une utilisation violant le droit de la marque au sens de l'art. 13 LPM. Il apparaît cependant qu'en l'espèce, le demandeur a omis d'alléguer et de prouver le risque d'une violation imminente de son droit à la marque. En revanche, la désactivation d'un site pour nuire à son partenaire est déloyale au sens de l'art. 2 LCD, d'une part, parce que l'accès à une banque de données est empêché et, d'autre part, du fait que l'enregistrement du même nom de domaine par la partie lésée est impossible.

L'art. 2 LCD devra également s'appliquer à la pratique consistant à introduire dans son site et de manière non décelable pour le «surfeur» («meta-tag») des signes distinctifs appartenant à des tiers. Le but est d'apparaître en bonne position sur les listes de sites proposés par le moteur de recherche lorsqu'une requête est faite sur le nom ou la marque concurrente. Cette insertion a cependant parfois lieu avec l'ac-

25 Voir notamment WIDMER, U., *Rechtsschutz und Domainnamen*, in SWITCH (ed.), *Internet Domainnamen*, Zurich 1996, p. 100.

26 Arrêt du Landgericht Essen du 22 septembre 1999, http://www.netlaw.de/urteile/lge_1.htm.

27 Voir notamment GILLIERON, p.81.

28 Voir BURI U., *Die Verwechselbarkeit von Internet Domain Namen*, Berne 2000, qui est d'un avis contraire.

29 Ordonnance sur mesures provisionnelles de l'Obergericht Basel-Landschaft du 21 juin 1999, sicl. 2000, p. 24.

30 RS 232.11, http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_11.html.

cord du titulaire de la marque utilisée. Ainsi, des sociétés ont intégré dans leur site les noms des différentes personnes avec lesquelles elles ont conclu un contrat de «sponsoring». Ainsi, tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, il est fait largement application de la LCD pour combattre les «pirates du web». Cela est de bon augure pour la suite et devrait encourager les lésés à recourir plus systématiquement aux tribunaux pour faire reconnaître leurs droits.

III. Collision de plusieurs droits de propriété intellectuelle

Deux ou plusieurs entités ont des droits légitimes de propriété intellectuelle et désirent enregistrer le même nom de domaine. Dans cette hypothèse, elles ne peuvent pas être enregistrées sur le même TLD, la technique d'Internet l'interdisant. Il peut s'agir par exemple de deux titulaires de marques identiques, dûment enregistrées, mais dans des classes différentes ou encore du propriétaire d'une raison de commerce et de celui d'une marque. On peut encore envisager l'hypothèse de l'enregistrement dans deux TLD différents.

1. Les jurisprudences étrangères

Elles sont aujourd'hui très nombreuses. A titre d'exemple, il est fait référence à l'arrêt «Alice»³¹. Il s'agit de deux sociétés. La première, la SNC Alice est une agence de publicité titulaire de la marque Alice enregistrée en classe 35 depuis 1975. La seconde, la SA Alice, société informatique, titulaire de la marque «Alice d'Isoft» dans les classes 9, 38 et 42 depuis 1996, enregistre le nom de domaine «alice.fr». La SNC Alice introduit alors action contre la SA Alice. La décision judiciaire a donné raison à la seconde société en se fondant sur le principe de la spécialité, la demanderesse ne pouvant ainsi prétendre à une violation de sa marque. A cet égard, la décision est conforme au droit des marques et pourrait être rendue en Suisse³². Sur le chef de la concurrence déloyale, le tribunal a relevé qu'il ne peut pas y avoir d'usurpation fautive du nom Alice «alors qu'Alice est un prénom commun, très largement utilisé comme raison sociale d'entreprises».

2. Les jurisprudences suisses

A. Arrêt «Rytz»³³

Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit: D'une part, «Rytz Industriebau AG» est inscrite au registre du commerce de Bâle-Campagne depuis le 15 mars 1983. D'autre part, «Rytz et Cie SA» est inscrite au registre du commerce de Nyon depuis le 16 décembre 1987. De plus, sa marque «Rytz» est déposée auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. Rytz Industriebau AG ouvre un site sous le nom de domaine «rytz.ch». Rytz et Cie SA introduit alors action en justice contre sa partie adverse en demandant notamment au tribunal de lui faire interdiction d'utiliser ce site. Déboutée en première instance, elle a recouru en réforme devant notre Haute Cour.

Le Tribunal fédéral a dû résoudre le conflit entre la LPM et les dispositions du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO) régissant les raisons de commerce³⁴. Il a retenu que le droit d'exclusivité conféré par la LPM ne prime pas les autres droits de la propriété intellectuelle, et notamment ceux découlant de la protection des raisons de commerce. Il relève que dans le cas d'espèce la marque enregistrée est également une dénomination patronymique que l'on retrouve dans la raison sociale des deux sociétés. Or, de ce point de vue, c'est Rytz Industriebau AG, entité inscrite la première qui doit être protégée par l'art. 956 CO. «Dans de telles hypothèses, le législateur n'a pas introduit de règle de prééminence lorsque des lois protégeant des signes de nature différente se chevauchent, car tous ses droits sont de même valeur». Il convient dès lors à chaque fois d'opérer une pesée des intérêts en présence. Pour notre Haute cour, dans la mesure où Rytz Industriebau AG utilise le nom «Rytz» depuis 1974 dans sa raison individuelle et dans sa raison de commerce depuis 1983, son intérêt à pouvoir bénéficier du nom de domaine «rytz.ch» l'em-

31 Voir l'Arrêt du Tribunal de grande instance de Paris du 23 mars 1999 dans la cause SA Alice c. SNC Alice, <http://www.juriscom.net/jurisfr/alice-fond.htm>.

32 Sous réserve des marques de haute renommée (art. 15 LPM).

33 ATF 125 III 91.

34 RS 220, <http://www.admin.ch/ch/fr/rs/c220.html>.

porte sur celui de Rytz et Cie de se prévaloir de sa marque.

Les juges fédéraux ont laissé de plus entendre que la situation serait différente dans l'hypothèse d'une «marque célèbre» et qu'il conviendrait alors de ne pas accorder de prééminence de principe au droit au nom. Ainsi le Tribunal fédéral a exclu l'application de la LPM, ce qui l'a dispensé d'aborder la délicate question de l'application des art. 14 LPM (le titulaire d'un nom de domaine est-il un tiers pouvant arguer de l'utilisation d'un signe identique avant le dépôt de la marque?), ainsi que 3 et 13 LPM (l'utilisation d'un nom de site est-elle en relation avec des produits ou services identiques à ceux du titulaire de la marque?) Par la suite, Rytz et Cie SA a résolu le problème en ouvrant son site sous le nom de domaine «rytz.com»!

B. L'ordonnance sur mesures provisionnelles «hotmail.ch»³⁵

Microsoft avait fait protéger sa marque internationale «hotmail» notamment en Suisse, avant que DMS Digitale Medien Systeme n'enregistre le nom de domaine «hotmail.ch» et ne l'utilise effectivement.

Dans sa décision, l'autorité judiciaire cantonale a clairement admis la prééminence du droit à la marque et a ordonné à titre provisionnel à DMS de cesser d'utiliser le nom de site litigieux. Il apparaît que, dans un arrêt non publié, l'Obergericht Basel-Landschaft a confirmé cette décision sur le fond. Certains y ont vu la victoire du pot de fer contre le pot de terre, tant il est vrai qu'avec plus de 40 millions d'utilisateurs et la surface financière de Microsoft, il apparaissait d'emblée que DMS avait peu de chances de succès. Il n'en demeure pas moins qu'un tribunal cantonal a admis la préséance du droit des marques sur celui du nom de domaine, alors même que

l'on ne se trouvait pas en présence d'un «cybersquatter».

En sera-t-il différemment, si le nom de site est enregistré avant la marque? A cet égard, on peut envisager l'application de l'art 14 LPM³⁶, tant il est vrai qu'on peut admettre qu'il ne saurait y avoir forcément par la suite un autre usage que celui déterminé lors de l'enregistrement du nom de domaine³⁷. La jurisprudence française l'a admis dans l'arrêt Océanet³⁸ qui marque également pour la doctrine française la reconnaissance du nom de domaine en tant que signe distinctif. De plus dans l'arrêt «artprotect.ch», le tribunal cantonal semble admettre l'application de cette disposition, si le titulaire du nom de domaine l'utilise réellement et de bonne foi³⁹.

Il est évident qu'une meilleure protection découlerait du dépôt du nom de domaine en tant que marque. Cela est bien sûr possible et admis par l'IFPI, tant il est vrai qu'un nom de domaine constitue aujourd'hui «un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises»⁴⁰. De la même manière, certains ont protégé leur marque défensivement dans la classe 38 correspondant aux prestations relatives aux télécommunications. L'objectif est de pouvoir l'opposer à toute personne utilisant cette marque sur Internet. Cependant, l'art. 12 LPM prévoit la déchéance de la marque si «le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans». On doit se demander si un simple usage de la marque sur Internet est suffisant ou s'il ne faut pas commercialiser effectivement des services de télécommunications pour continuer à bénéficier de la protection dans cette classe. De même, cet arrêt n'aborde pas la question de l'usage à titre de marque par le contrevenant, qui est une des conditions de la protection. A notre sens, une interprétation large dudit usage doit être retenue et l'on doit suivre la jurisprudence allemande qui retient que la simple réservation du nom de domaine constitue une présomption d'utilisation future⁴¹. En effet, la rapidité et la facilité d'utilisation d'Internet commandent que le titulaire d'une marque dûment

35 Ordonnance sur mesures provisionnelles du Gerichtskreis VIII Bern-Laupen du 15 mars 1999, sic! 1/2000, p. 26.

36 TROLLER K., Manuel du droit suisse des biens immatériels, Tome 1, 2ème éd., Bâle 1996, p. 14.

37 Voir TISSOT N., Quelles protections pour les dénominations utilisées sur Internet?, in SJ 1998, p. 741 et ss, qui est d'un avis contraire.

38 Arrêt du Tribunal de grande instance du Mans du 29 juin 1999 dans la cause Microcaz c. Oceanet et S.F.D.I., <http://www.jurisc.com.net/jurisfr/oceanet.htm#arret>.

39 Voir ci-dessus ad II, 2, B

40 Art.1, al. 1 LPM.

protégée puisse faire valoir ses droits aussi tôt que possible. C'est également la seule manière de protéger efficacement les titulaires de marque contre les cybersquatters. Enfin, il ne saurait être fait application de la LCD, lorsque la LPM n'empêche pas l'existence d'un nom de domaine⁴². Juger différemment contribuerait à conforter l'insécurité juridique qui règne déjà sur Internet.

IV. Une question de procédure

Aucune des quatre décisions publiées ne permet de résoudre la question du conflit entre le caractère transfrontalier d'Internet et le principe de territorialité qui gouverne le droit de la propriété intellectuelle. A cet égard, une société suisse a reçu une injonction d'un Tribunal allemand de ne plus utiliser son nom de site «syscontrol.com», alors que sa marque était protégée en Suisse et d'autres pays, mais pas en Allemagne, la marque étant protégée dans ce dernier pays au nom de la requérante⁴³. Très rapidement, les tribunaux étrangers, notamment français⁴⁴, ont retenu que «la diffusion d'Internet étant par nature mondiale et accessible en France, le dommage a lieu sur le territoire français». En droit suisse, en cas de défendeur étranger, il devra être fait application de l'art. 109, al. 1 de la Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP)⁴⁵ qui a la teneur suivante: «les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut de domicile, ceux du lieu où la protection est invoquée sont compétents pour connaître des actions portant sur les droits de propriété intellectuelle»⁴⁶. Par «lieu où la protection est invoquée», il faut entendre celui où le droit de propriété intellectuelle est violé ou sur le point de l'être⁴⁷. Sur ce point, il conviendrait que la jurisprudence admette le critère de l'accessibilité au site, sans qu'il y ait à vérifier encore un lien plus étroit. C'est la solution retenue parfois par les tribunaux étrangers et elle est compatible avec la notion de «lieu où la protection est invoquée»⁴⁸.

V. Tentative de conclusions

De nombreuses jurisprudences étrangères permettent aujourd'hui d'affirmer que dans ces pays, le nom de domaine peut

être assimilé à un signe distinctif qui bénéficie d'une protection propre sans intervention du législateur. En Suisse, les premiers arrêts rendus permettent de penser que l'on s'achemine vers la même solution et que le droit existant suffit à protéger celui qui est victime d'un «cybersquatter». Il en est de même du titulaire d'une marque ou d'une raison de commerce qui peut valablement s'opposer au titulaire d'un nom de domaine, sous réserve cependant du principe de la spécialité et du problème de l'antériorité du dépôt. En revanche, la protection du nom de domaine à l'encontre d'autres droits de la propriété intellectuelle n'est pas suffisante. A cet égard, le législateur doit intervenir, afin d'accorder au nom de domaine le statut d'un droit de propriété intellectuelle, non limité géographiquement, le problème de la spécialité pouvant être réglé au moyen des sous-domaines, tant il est vrai que le recours aux dispositions de la concurrence déloyale ne pourra pas être une panacée dans toutes les hypothèses. Seule une convention internationale permettrait d'y arriver. A la fin du mois de juin 2000, les gouvernements de plusieurs pays ont sollicité de l'OMPI, qu'elle remette l'ouvrage sur le métier⁴⁹.

Enfin, au niveau national, l'organisme de certification devrait être amené à prendre plus de précautions au moment de l'enregistrement d'un nom de domaine. C'est déjà par exemple le cas en France où un extrait du registre du commerce et/ou une attestation de dépôt de marque sont exigés. ■

41 Arrêt «Deta» du Landgericht Braunschweig du 5 août 1997, http://www.netlaw.de/urteile/lgbs_2.htm / Arrêt «Foris» du Landgericht Magdebourg du 18 juin 1999, http://www.netlaw.de/urteile/lgmb_1.htm.

42 D'un avis contraire, WEBER, p. 408.

43 <http://www.syscontrol.ch/d/news/Pressemitteilung-Domain.html>.

44 Ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Nanterre du 13 octobre 1997 dans la cause Sté SG2 c. Brokat.Informations Systeme GmbH (Payline), <http://www.juriscom.net/jurisfr/payline.htm>.

45 RS 291, <http://www.admin.ch/ch/fr/rs/c291.html>.

46 De même les art. 129, al. 2 LDIP, en cas d'acte illicite, 133, al. 2 LDIP, en cas de violation du droit au nom et 136 LDIP en cas de violation du droit de la concurrence.

47 Voir TISSOT, p. 766 et la doctrine citée.

48 A titre d'exemple, voir l'arrêt de l'USDC for the Eastern District of Missouri, Eastern Division du 19 août 1996 dans la cause Marytz Inc. v. Cybergold Inc, n° No. 4:96CV01340ERW, <http://www.jmls.edu/cyber/cases/maritz.html>. Voir THOMANN F., Internet und Immaterialgüterrecht, RSPI, p. 215 ss.

49 <http://wipo2.wipo.int/process2/index.html>.