

France  
France  
Frankreich



## Report Q173

in the name of the French Group  
by José MONTEIRO (Chairman), Marie-Emmanuelle HAAS (Reporter),  
Damien CHALLAMEL, Stéphane GUERLAIN, Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS,  
Marianne LABORDE, Martine RICOUART-MAILLET

### Issues of co-existence of trademarks and domain names: public versus private international registration systems

#### 1. Analyse des procédures d'enregistrement actuelles de noms de domaine

##### 1.1 Nature des signes

*Quel est le statut d'un nom de domaine dans votre pays? Est-ce que l'enregistrement de noms de domaine confère des droits exclusifs à son propriétaire? Les noms de domaine peuvent-ils être le sujet d'opérations telles que des cessions, hypothèques et autres?*

La charte de nommage de l'AFNIC qualifie le droit consenti sur le nom de domaine de droit d'usage (article I.2.20 de la Charte).

Les tribunaux reconnaissent que le nom de domaine constitue un droit qui peut antérioriser une marque, en ce sens ils reconnaissent à son propriétaire un droit exclusif, sous condition de l'usage du nom de domaine pour donner accès à un site actif.

La première décision publiée qui a fait prévaloir un nom de domaine sur une marque postérieure est la décision Océanet du tribunal de grande instance du Mans qui pose le principe selon lequel un nom de domaine antérieur à une marque composée du même nom désignant des services de même nature que l'activité du titulaire du nom de domaine rend le signe indisponible pour être déposé à titre de marque, ce qui justifie l'annulation de la marque postérieure (TGI Le Mans 29 juin 1999, accessible sur le site <http://juriscom.net>).

Cette décision, si elle pose ce principe, doit être appréciée avec précaution car elle a été rendue sur des faits énoncés de façon peu claire et une analyse des droits en présence permet de constater que le nom de domaine était en réalité postérieur à la marque qui a été annulée.

Le nom de domaine non utilisé ne peut antérioriser une marque, comme cela a été jugé dans les affaires opposant le nom de domaine "looxor.com" à la marque postérieure LOOXOR et au nom de domaine postérieur "peugeotlooxor.com" ou encore dans l'affaire opposant le nom de domaine "planetland.com" à la marque postérieure PLANETE LAND LA PASSION DU TOUT TERRAIN (TGI Paris 9 juillet 2002 SA Peugeot Motocycles/M. Guy C., SA Sherlocom; TGI Paris 21 octobre 2002, SARL DF Presse, Didier S. /Sté Off Roads; accessibles sur le site <http://legalis.net>).

Dans une autre affaire opposant le nom de domaine "e-qualite.com" à la marque postérieure E-QUAL, le tribunal a clairement déclaré que "un nom de domaine internet peut

également constituer une antériorité au sens de l'article L711-4 du code de la propriété intellectuelle, sa protection résultant de l'usage qui en est fait, soit en pratique, de son exploitation effective" (TGI Nanterre 4 novembre 2002, Elie S., SARL La société Temesis/Association Afag, accessible sur le site <http://legalis.net>).

Dans l'affaire qui a opposé les noms de domaine "bois-tropicaux.com" à "boistropicaux.com", la Cour d'appel de Lille a considéré que "les noms de domaine peuvent ou non avoir une fonction distinctive" et que, considérant que le terme "bois tropicaux" utilisé pour désigner un site consacré aux bois tropicaux "est donc directement descriptif et s'apparente à un mot-clé" pour en conclure que ce nom de domaine ne peut être considéré comme un signe distinctif (CA Douai 9 septembre 2002, Michel P., Sté Codina/Association Le Commerce du Bois, accessible sur le site <http://www.legalis.net>).

Pour comparer les activités en présence et en particulier pour identifier si l'usage du nom de domaine est opposable à la marque, les tribunaux prennent en compte l'activité exercée sur le site.

Ce raisonnement s'est clairement illustré dans les conflits opposant une marque protégée en classe 38 à un nom de domaine exploité pour une activité ne concernant pas les télécommunications.

Les tribunaux considèrent désormais de façon majoritaire que le seul usage de l'internet comme vecteur de communication ne caractérise pas un usage pour des services de télécommunications (CA Versailles 22 novembre 2001, SA Zebank c/Sté de droit canadien 1 2 3 Multimédia Ltd et SA 1 2 3 Multimédia, accessible sur le site <http://www.legalis.net>; TGI Nanterre 2 août 2001, Sté France Télécom Interactive c/Wannago Europe BV, DLP International BV, Wannago Sverige AB et sté Wannago, PIBD n°732-III-635; TGI Paris SARL Transasia Corp., SA Leonardo Finance, Association Leonardo / Association Leonardo, accessible sur le site <http://juriscom.net>).

Les ccTLD sous la zone "fr" peuvent faire l'objet d'une transmission dans les cas prévus par la charte de nommage (III.3.1 et suivants):

- fusion,
- scission,
- apport partiel d'actif,
- cession de fonds de commerce,
- apport en société,
- dissolution amiable (transfert du nom de domaine au bénéficiaire du transfert), relations entre société mère et filiale (transfert du nom de domaine de la société mère à la filiale ou inversement),
- cession de marque,
- procédures collectives (transfert du nom de domaine ordonné par les autorités judiciaires compétentes).

L'hypothèque concerne les immeubles et est donc exclue pour les noms de domaine.

Le nantissement qui porte sur les biens meubles et qui est par exemple prévu par la loi pour la marque ne s'applique pas au nom de domaine.

Les autres contrats dont le nom de domaine pourrait faire l'objet seraient par exemple un contrat de licence ou un accord de coexistence avec un tiers.

La charte de l'AFNIC ne comporte aucune disposition sur l'un de ces contrats.

Le contrat de licence ne pourrait être consenti qu'en respect de la charte de nommage, l'hypothèse envisageable étant la licence de la marque qui a permis l'enregistrement du nom de domaine correspondant. Cette licence pourrait porter simultanément sur la marque et sur le nom de domaine.

## 1.2 *Législation*

*Y a-t-il dans votre pays une législation traitant spécifiquement des noms de domaine et du registre de noms de domaine? Si tel est le cas, veuillez la décrire.*

Un projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique a été présenté en Conseil des ministres le 15 janvier 2003.

Il dispose dans son article 5 que:

"le ministre chargé des télécommunications désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaines.

L'attribution d'un nom de domaine est assuré par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui respectent les droits de propriété intellectuelle.

En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.

Le ministre chargé des télécommunications veille au respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article. Chaque organisme lui adresse un rapport d'activité annuel.

Un décret en CE précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article".

Ce projet de loi succède au précédent projet de loi sur la société de l'information qui, pour la première fois, abordait la question de l'enregistrement des noms de domaine et qui qualifiait le nom de domaine de "ressource publique limitée", notion qui n'est pas reprise par le nouveau projet de loi.

## 1.3 *Type de registre*

*Quels types d'organisation s'est vu octroyer la responsabilité pour le ccTLD de votre pays? S'agit d'une entité publique ou privée? Si il s'agit d'une entité privée, est-elle sujette à réglementation? Est-ce que le mode d'administration du registre (par exemple la désignation de taxes d'enregistrement) est sujet à un contrôle légal ou indépendant?*

L'organisation actuellement en charge de la zone de nommage ".fr" est, depuis le 1er janvier 1998, l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC), association régie par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901, elle succède au NIC-France qui était géré par l'Institut National pour la Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA).

Il s'agit d'une entité privée à but non commercial avec une présence ministérielle.

Ses membres sont les suivants<sup>1</sup>:

- membres fondateurs: INRIA, l'Etat représenté par le ministère chargé des télécommunications, le ministère chargé de l'industrie et le ministère de la recherche,
- membres prestataires: les fournisseurs d'accès personnes morales, membres du comité de concertation "prestataires",
- membres utilisateurs: les utilisateurs personnes morales, membres du comité de concertation "utilisateurs",
- membres adhérents: les prestataires et les utilisateurs personnes physiques ou morales, non membres d'un comité de concertation,
- membres correspondants: des associations ou organisations nationales ou internationales,
- membres d'honneur: le titre de membre d'honneur peut être décerné par le conseil d'administration aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l'Association. Ce titre confère aux personnes qui l'ont obtenu le droit de faire partie de l'assemblée générale sans être tenues de payer une cotisation.

L'AFNIC est gérée par un conseil d'administration composé de (article 10 des statuts):

- "cinq représentants désignés par les membres fondateurs, à raison de deux (2) pour l'INRIA et d'un pour chacun des ministères concernés;
- cinq représentants des membres, élus au sein de l'assemblée générale par et parmi chacune des trois catégories de membres de l'Association à raison de deux représentants des membres prestataires, participant au comité de concertation "prestataires", deux représentants des membres utilisateurs, participant au comité de concertation "utilisateurs" et un représentant des membres correspondants".

Le Président de l'AFNIC est élu par le Conseil d'administration parmi les représentants des membres fondateurs (article 10 des statuts de l'AFNIC).

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante (article 14 alinéa 1 des statuts).

Le mode d'administration du registre n'est pas soumis à un contrôle légal ou indépendant.

#### 1.4 *Traitement national*

*Est-ce que le déposant doit disposer d'une présence physique ou juridique dans votre pays pour enregistrer un nom de domaine?*

*"L'attribution d'un nom de domaine au sein de la zone de nommage en ".fr" est possible pour tout Organisme demandeur officiellement déclaré en France et pour les personnes physiques résidant en France ou de nationalité française dans le respect des dispositions de la présente Charte" (article I.2.7 de la Charte de nommage).*

---

<sup>1</sup> Cf article 5 des statuts de l'AFNIC disponible sur <http://www.nic.fr>.

Un étranger domicilié à l'étranger peut enregistrer un nom de domaine en:

- ".fr" s'il a une marque enregistrée en vigueur en France (marque française, marque internationale visant la France ou marque communautaire);
- ".tm.fr", dès le dépôt d'une marque destinée à être protégée en France (marque française, marque internationale visant la France ou marque communautaire), l'enregistrement du nom de domaine étant conditionné par l'enregistrement de la marque dans les six mois de la demande de nom de domaine.

Le ".com.fr" est destiné à toute personne physique ou morale, selon le critère de résidence en France ou de nationalité française.

#### 1.5 *Obstacles à l'enregistrement*

*Est-ce que le registre de noms de domaine dans votre pays est habilité à rejeter des demandes sur des motifs d'ordre public? Si tel est le cas, sur quelles bases (par exemple, immoralité ou terme générique)?*

La charte de nommage prévoit dans ses conditions d'accès (article I.2.13) que l'organisme demandeur doit notamment vérifier que le choix du terme ou des termes qu'il entend utiliser pour l'attribution d'un nom de domaine, "est licite au regard du droit et notamment des règles d'ordre public".

Elle précise que "un certain nombre de termes ne sont pas attribuables à titre de nom de domaine même si la demande répond parfaitement aux autres critères" d'attribution.

"Cela comprend les termes fondamentaux interdits: liés à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, liés au fonctionnement de l'internet, les noms des organisations internationales et des pays signataires de la convention d'Union de Paris.

Il en est de même pour le terme France, les noms des collectivités territoriales françaises qui leur sont réservés, les noms des professions et titres réglementés (singulier et pluriel) sauf exception prévue dans la présente Charte" (article II 2.5 et II 2.6).

L'AFNIC a également établi, à titre indicatif, une liste des termes fondamentaux non enregistrables<sup>1</sup>. Il s'agit des termes liés aux composantes géographiques, liés aux crimes, liés aux Etats, liés aux gTLD, liés aux infractions, liés aux libertés, liés aux Organismes Internationaux, liés aux Organismes Internet, liés aux Pays, liés aux Professions réglementées, liés aux Protocoles Internet, liés à la santé, liés aux Structures, liés aux Valeurs.

Il n'existe pas d'interdiction de principe, même si la liste des termes fondamentaux comporte des termes génériques.

A titre d'exemple, le nom de domaine "viol.fr" ne sera pas enregistré car il est constitué d'un terme fondamental non enregistrable, dans la catégorie des termes liés aux infractions, tandis que "stopviol.fr" sera enregistré car il associe au terme VIOL un terme qui peut être enregistré, ce qui permet l'enregistrement de cet ensemble.

La liste des termes fondamentaux est annexée au rapport.

---

<sup>1</sup> Cf. site AFNIC <http://www.nic.fr>.

#### 1.6 Appel

*Est-ce que le demandeur pour un nom de domaine a le droit d'interjeter appel contre un refus de l'organisme d'enregistrement d'enregistrer un nom de domaine? Si tel est le cas, devant quelle entité et basée sur quelle espèce de procédure (par exemple, arbitrage ou procédure administrative)?*

Le refus d'enregistrement par l'AFNIC peut être contesté devant les tribunaux, selon les règles du contentieux judiciaire de la responsabilité civile car l'AFNIC n'a pas une activité qualifiée de mission de service public et car elle est une entité privée.

Il n'existe pas de procédure d'arbitrage interne, ni de recours à un arbitrage externe, par exemple par une procédure qui serait administrée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) car il y a très peu de conflits.

#### 1.7 Publication, opposition et annulation

*Est-ce que la demande d'enregistrement pour un nom de domaine est rendue publique dans votre pays? Y a-t-il des procédures disponibles pour des tiers pour s'opposer à une telle demande d'enregistrement de nom de domaine (avant l'enregistrement) ou à un enregistrement de nom de domaine? Si tel est le cas, sur quels motifs (relatifs ou absolus) - par exemple un enregistrement de marque antérieur ou un terme générique - et basée sur quel type de procédure (par exemple arbitrage ou procédure administrative)? Est-il possible pour un nom de domaine enregistré d'être annulé? Si tel est le cas, par qui et sur quels motifs (relatifs ou absolus) - par exemple enregistrement de marque antérieur ou terme générique? Est-il possible de requérir l'annulation de nom de domaine en se basant sur des dispositions légales d'ordre général (par exemple, droit de la concurrence déloyale)? Quel type de procédure est suivie dans le cas où une annulation est requise? Est-ce que le registre local (ccTLD) est responsable pour des noms de domaine qui constituent des contrefaçons des marques?*

La demande d'enregistrement de nom de domaine n'est pas rendue publique.

Les tiers peuvent contester un enregistrement devant les tribunaux, pour violation de droits antérieurs (motif relatif), sous la forme d'une action en violation d'un droit antérieur (action en contrefaçon de marque, de droit d'auteur, action en usurpation de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, action en violation des droits sur un patronyme, sur un nom géographique) ou pour inaptitude à l'enregistrement d'un terme violant une disposition d'ordre public (motif absolu).

Un nom de domaine enregistré peut être radié, sur la demande du titulaire, sur décision de justice (article III.3.10.42 et suivants de la Charte), pour un motif relatif (atteinte à des droits antérieurs) ou absolu (violation de dispositions d'ordre public). En cas de non-respect de la charte de nommage et à défaut pour le titulaire d'y remédier, l'AFNIC peut supprimer le nom de domaine (articles I. 2.19 et II. 2.3 et 2.4 de la charte).

La demande de radiation peut être fondée sur le grief de concurrence déloyale.

La demande de radiation est formée selon les règles de procédure civile, s'il s'agit d'une action engagée devant le juge civil ou commercial ou selon les règles de procédure pénale si l'action est engagée devant le juge pénal, la contrefaçon d'une marque par un nom de domaine pouvant donner lieu à une action pénale.

L'AFNIC déclare ne pas être responsable des violations de droits antérieurs (articles I. 2.14 et I. 2.18).

### 1.8 *Maintien de l'enregistrement*

*Doit-on satisfaire à des exigences d'usage pour maintenir un enregistrement de nom de domaine? Si tel est le cas, existe-t-il une définition de ce que constitue un usage? Est-ce qu'une taxe de renouvellement peut être payée en plus ou à la place d'une taxe de maintenance?*

Il n'existe pas d'obligation d'usage pour maintenir un enregistrement de nom de domaine.

Il existe une obligation technique de bonne configuration, c'est-à-dire de bon fonctionnement du nom de domaine sur l'espace public de nommage de la zone "fr".

L'AFNIC considère qu'un nom de domaine est bien installé notamment si:

- les deux serveurs (DNS) répondent;
- le nom de domaine est bien installé sur chaque serveur;
- l'adresse dite "postmaster" correspondant nécessairement au nom de domaine fonctionne, cette adresse étant distincte des adresses électroniques des divers contacts.

Ce contrôle technique peut être comparé au contrôle du bon fonctionnement d'une ligne de téléphone.

"Le droit d'usage d'un nom de domaine est conditionné par le paiement d'une redevance annuelle de maintenance" (article I.2.20 de la Charte).

"Pendant toute la durée d'exploitation d'un nom de domaine, cette redevance de maintenance est due par le dernier Prestataire internet en charge dudit nom de domaine, un an après le dernier acte d'administration payant" (article I.2.21 de la Charte).

Il n'existe pas de taxe de renouvellement s'ajoutant à la taxe de maintenance.

### 1.9 *Noms de domaine génériques de niveau supérieur (gTLDs)*

*Est-ce que les gTLDs sont sujets à un contrôle réglementaire dans votre pays? Si tel est le cas, selon quel procédé? Y a-t-il des différences avec le traitement des ccTLDs? Si tel est le cas, quelles sont-elles?*

Les gTLDs ne sont pas soumis à un contrôle réglementaire en France.

Il n'y a pas de différence de traitement liée à un contrôle national.

## **2. Propositions pour l'adoption de règles uniformes**

La question de la légitimité des conditions d'attribution d'un nom de domaine n'est pas posée et les réponses pour la zone "fr" prennent en compte la situation actuelle.

### 2.1 *Nature des signes*

*L'enregistrement d'un nom de domaine doit-il conférer des droits exclusifs à son propriétaire? Les noms de domaine devraient-ils être sujets à des opérations telles que des cessions, hypothèques ou autres?*

L'enregistrement d'un nom de domaine doit conférer des droits exclusifs à son propriétaire, aux conditions suivantes:

- dès lors qu'il est utilisé et donne accès à un site actif, ce qui permet de déterminer la nature de l'activité exercée et le territoire géographique visé, ces éléments étant indispensables pour identifier le périmètre de protection.

Les cessions devraient être possibles sous la zone "fr", dès lors que les critères d'attribution sont remplis.

Les cessions des gTLD devraient rester libres.

L'hypothèque n'est pas possible car elle concerne les immeubles.

Le nantissement devrait être possible pour les gTLD et les ccTLD. Il devrait être notifié à l'unité d'enregistrement accréditée par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) en charge désigné à l'extrait whois pour les ccTLD et à l'autorité de nommage nationale pour les ccTLD pour le rendre opposable aux tiers et de la sorte éviter tout transfert frauduleux du nom de domaine, avec possibilité pour le bénéficiaire du nantissement de maintenir les droits en vigueur.

Les autres contrats dont le nom de domaine pourrait faire l'objet seraient par exemple un contrat de licence ou un accord de coexistence avec un tiers.

Les contrats de licence de ccTLD devraient être possibles dans la zone "fr" dès lors que les critères d'attribution du nom de domaine sont remplis.

## 2.2 *Législation*

*Une législation devrait-elle être adoptée pour traiter spécifiquement des noms de domaine et des registres de noms de domaine?*

Des règles devraient être adoptées, au niveau international, pour traiter spécifiquement des noms de domaine et des registres de noms de domaine, en tenant compte des spécificités nationales.

## 2.3 *Type de registre*

*Pensez-vous que le système de nom de domaine devrait être administré par des entités publiques ou privées?*

*Si vous pensez que le DNS devrait être administré par des entités privées, devraient-elles seulement s'occuper de fonctions techniques ou devraient-elles également prendre en charge des fonctions politiques? Si vous pensez qu'elles devraient uniquement prendre en charge des fonctions techniques, qui devrait alors s'occuper des fonctions politiques? Que pensez-vous de ce que devrait être l'implication du gouvernement dans un DNS administré de façon privée? Si le DNS est administré par des entités privées, pensez-vous que leurs actions devraient être sujets à un organe régulateur et à un contrôle indépendant? Si tel est le cas, quelles seraient les institutions qui devraient effectuer ces fonctions?*

*Si vous pensez que le DNS devrait être administré par les entités publiques, quelles institutions devraient exercer les fonctions techniques et politiques? Est-ce que l'octroi de gTLDs et les fonctions clés de coordination de l'internet devraient être effectuées par une organisation basée sur un traité intergouvernemental (par exemple, le fonctionnement stable du système de serveurs racines)? Si tel est le cas, une organisation existante telle que l'OMPI ou l'UIT devrait-elle être revêtue de ces fonctions ou une nouvelle organisation devrait-elle être créée?*

Le système de noms de domaine devrait être administré par des entités privées qui ne s'occuperaient que des fonctions techniques.

Les fonctions politiques devraient être confiées à un organisme sous contrôle international.

L'implication du gouvernement dans un DNS géré de façon privé pourrait porter sur la bonne exécution des fonctions techniques: pérennité et stabilité du système.



Oui, si le DNS est géré par des entités privées, leurs actions devraient être soumises à un organe régulateur et à un contrôle indépendant.

Pour les gTLD, cet organisme pourrait être une organisation internationale publique et pour les ccTLD un organisme public national.

Oui, l'octroi de GTLD et les fonctions clés de l'internet devraient être effectués par une organisation basée sur un traité intergouvernemental.

L'OMPI pourrait être en charge des questions juridiques et l'UIT des questions techniques, en prévoyant les modalités de représentation des acteurs de l'internet: unités d'enregistrement accréditées par l'ICANN, autorités de nommage nationales, prestataires, utilisateurs (...).

#### 2.4 *Traitement national*

*Pensez-vous que les registres de noms de domaine devraient avoir le droit de rejeter des demandes sur le motif de la nationalité du demandeur?*

Les registres de noms de domaine ne doivent pas avoir le droit de rejeter des demandes sur le motif de la nationalité du demandeur.

#### 2.5 *Obstacles à l'enregistrement*

*Pensez-vous que les registres de noms de domaine devraient-êre habilités à rejeter sur des motifs d'ordre public? Si tel est le cas, sur quels motifs (par exemple, immoralité, termes génériques)?*

Oui, les registres de noms de domaine devraient être habilités à rejeter un enregistrement de nom de domaine sur des motifs d'ordre public, par une décision motivée.

Ces motifs seraient le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs et les signes interdits au sens de l'article 6ter de la Convention d'union de Paris.

#### 2.6 *Appel*

*Pensez-vous que le demandeur de nom de domaine devrait avoir le droit d'interjeter appel à l'encontre d'un refus du registre d'enregistrer un nom de domaine? Si oui, devant quelle autorité et en se basant sur quel type de procédure (par exemple arbitrage ou procédure administrative)?*

Oui, le demandeur d'un nom de domaine devrait avoir le droit d'exercer un recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire, en préservant le principe du double degré de juridiction.

#### 2.7 *Publication, opposition et annulation*

*Pensez-vous que la demande d'enregistrement de nom de domaine devrait être rendue publique? Pensez-vous qu'il devrait y avoir une procédure disponible pour les tiers pour s'opposer à une telle demande (avant l'enregistrement) ou à un tel enregistrement? Dans l'affirmative, sur quels motifs (relatifs ou absolus) - par exemple, enregistrement de marque antérieur ou terme générique - et basé sur quelle espèce de procédure - par exemple, arbitrage ou procédure administrative? Pensez-vous qu'il devrait être possible pour un nom de domaine enregistré d'être annulé? Si oui, par qui et sur quels motifs (relatifs ou absolus) - par exemple, enregistrement de marque antérieur ou terme générique -? Pensez-vous qu'il devrait être possible de requérir l'annulation d'un nom de domaine en se basant sur des dispositions légales générales (par exemple, droit de la concurrence déloyale)? Si oui, quel type de procédure devrait être suivi? Pensez-vous que les registres de noms de domaine devraient être tenus pour responsables pour des noms de domaine qui constituent des contrefaçons des marques?*

Non, la demande d'enregistrement d'un nom de domaine n'a pas à être rendue publique.

Non, il n'est pas nécessaire de créer une procédure permettant aux tiers de s'opposer à une demande d'enregistrement de nom de domaine, avant l'enregistrement.

Oui, les tiers doivent pouvoir élever une contestation, après l'enregistrement du nom de domaine, pour des motifs relatifs (atteinte à des droits antérieurs) ou des motifs absolus (ordre public et bonnes mœurs, article 6ter de la Convention d'Union de Paris).

L'action des tiers doit pouvoir s'exercer selon les règles de la procédure judiciaire qui doit être une alternative à une procédure de type arbitrage.

Oui, un nom de domaine enregistré doit pouvoir être annulé et retiré des bases de données, suite à une action engagée sur des motifs relatifs ou absolus.

Oui, il devrait être possible de demander l'annulation d'un nom de domaine en se basant sur des dispositions générales, telles que celles sur la concurrence déloyale.

Dans ce cas, la procédure doit être une procédure judiciaire.

Non, les registres de noms de domaine ne doivent pas être tenus responsables si un nom de domaine contrefait une marque. Leur obligation doit concerner l'exactitude des données des bases Whois.

#### 2.8 *Maintien d'un enregistrement*

*Pensez-vous que des exigences d'usage devraient être satisfaites en vue de maintenir un enregistrement de nom de domaine. Dans l'affirmative, qu'est-ce qui constituerait un usage? Une taxe de renouvellement devrait-elle être perçue en addition ou à la place d'une taxe de maintenance?*

Oui, des exigences d'usage devraient être satisfaites en vue de maintenir un enregistrement de nom de domaine.

Un usage serait l'accès direct ou indirect par un nom de domaine à un site actif sur le "world wide web", sauf juste motif.

Non, il ne devrait pas être perçu de taxe de renouvellement en addition ou à la place d'une taxe de maintenance.

### **3. Evaluation du système d'enregistrement de marques**

*Pensez-vous que le système d'enregistrement de marques administré de façon publique est adéquat et suffisamment efficace lorsqu'on le compare avec le système d'administration privé des enregistrements de noms de domaine? Si ce n'est pas le cas, veuillez vous en expliquer.*

Oui, le système d'administration des marques administré de façon publiques est suffisamment efficace par comparaison avec le système d'enregistrement privé des noms de domaine.

### **4. Divers**

Il pourrait être prévu une radiation pour non usage, sur la demande des tiers, comme cela existe pour les marques, dans le but de désencombrer les registres et de décourager les enregistrements dans le seul but de la revente, sans exploitation.

La période de non usage proposée pourrait être au minimum d'une année et au maximum de deux ans, pour les ccTLD et les gTLD.

Les bases de données Whois qui recensent les noms de domaine et comportent les éléments techniques et juridiques caractérisant chaque nom de domaine sont très importantes.

Deux difficultés existent:

- elles ne sont pas toujours fiables dans la mesure où les informations qu'elles donnent ne sont pas vérifiées, ne sont pas mises à jour;
- elles ne sont pas toujours accessibles ou ne le sont que partiellement.

Des contraintes claires pourraient être définies pour identifier:

- les pièces justificatives de certaines informations, telles que l'identité du demandeur à l'enregistrement;
- les contrôles techniques à la charge de l'unité d'enregistrement pour vérifier le fonctionnement des mails et la connexion sur le réseau à partir des paramètres communiqués;
- le mode d'accès des tiers à ces données.

A l'heure actuelle, l'AFNIC identifie le titulaire du nom de domaine enregistré en ".fr" et vérifie son droit au nom grâce à un accès en ligne aux bases de données publiques des marques, registres du commerce, de l'INSEE.

L'AFNIC propose dans le cadre du projet EUREG sur la gestion de la zone "eu" un rapprochement, au niveau européen, entre les bases de données publiques et les bases de données Whois de l'internet.

D'ores et déjà, l'AFNIC a prévu dans le cadre de ses partenariats, de fournir à l'INPI et aux Greffes les données relatives au nom de domaine et au numéro SIREN de son titulaire.

Son projet est de créer une base de données des "Cartes d'Identité des Entreprises" qui serait renseignée par les gestionnaires des différentes bases de données publiques (Internet, marques, entreprises).

Elle serait accessible à tous par l'intermédiaire des bases actuellement utilisées, par exemple via la base de données Whois des noms de domaine ou la base de données de l'INPI des marques et donnerait elle-même accès à ces différentes bases de données.

La création et la mise à jour seraient faites par chaque gestionnaire pour les données le concernant et seraient automatiquement répercutées dans les autres bases de données.

Les problématiques liées aux bases de données sont très importantes et cette actualité se traduit par la question sur "la protection nationale et internationale des bases de données" qui fait partie des quatre questions au programme du congrès de l'AIPPI de Genève en 2004.

## **Résumé**

La jurisprudence française reconnaît que le nom de domaine utilisé peut constituer un droit antérieur, en l'absence de disposition légale. L'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) est une association régie par la loi de 1901, c'est une entité privée à but non commercial à la gestion dans laquelle trois ministères sont représentés. La charte de nommage de l'AFNIC définit le droit sur le nom de domaine de droit d'usage consenti dans le respect de la charte, par référence à un critère de nationalité française ou de résidence en France,

avec une interdiction des "termes fondamentaux". Elle n'autorise la transmission que dans certains cas et le refus d'enregistrement peut être contesté devant les tribunaux.

L'enregistrement d'un nom de domaine doit donner à son titulaire un droit exclusif, dès lors qu'il est utilisé et les contrats de cession, licence, coexistence et le nantissement doivent être possibles. La gestion des ccTLD doit être confiée à une entité privée en charge des questions techniques. Les fonctions politiques devraient être confiées à un organisme sous contrôle international. L'organe régulateur et de contrôle pourrait être un organisme public national pour les ccTLD et une organisation internationale publique pour les gTLD. Une organisation basée sur un traité intergouvernemental pourrait être en charge des gTLD et des fonctions clés de l'internet, avec l'OMPI pour les questions juridiques et l'UIT pour les questions techniques et dans chaque cas avec une représentation des acteurs de l'internet.

Les enregistrements doivent pouvoir être refusés pour des motifs d'ordre public, par décision motivée, avec un recours possible devant les juridictions de l'ordre judiciaire, sans que la demande d'enregistrement ne soit rendue publique et sans procédure d'opposition préalable à l'enregistrement. Les registres ne sont pas responsables des atteintes aux droits des tiers.

Les propositions formulées concernent d'une part la création d'une obligation d'usage sur le world wide web, sanctionnée par la radiation et d'autre part la gestion des bases de données Whois, sous la responsabilité des registres, afin de garantir leur accessibilité et leur exactitude.

### **Summary**

French case law recognizes that, absent legal provisions, the domain name used may constitute a prior right. The Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (French Network Information Center or AFNIC) is an association governed by the 1901 law, it is a private non-profit-making organization managed, inter alia, by three ministries. The AFNIC's naming charter defines the right on the domain name as the right of use granted in compliance with the charter, referring to French nationality or residence, and prohibiting "fundamental terms". Transmission is authorized only in certain cases and an applicant has the right to appeal before the courts against the refusal of registration.

The registration of a domain name must confer to the owner an exclusive right, to the extent that it is used and assignment, licence, coexisting and pledge agreements must be possible. The management of the ccTLD must be entrusted to a private entity in charge of technical issues. Political functions should be entrusted to an organization under international supervision. The regulatory and supervision body may be a national public organization for the ccTLD and an international public organization for the gTLD. An intergovernmental treaty based organization may be responsible for the gTLD and the key functions of the Internet, with the WIPO in charge of legal issues and the ITU in charge of technical issues plus, in any case, a representation of the actors of the Internet.

It should be possible to refuse registrations for public order reasons, such refusal being motivated and being subject to appeal before the courts, without the registration applications being made public and without any pre-registration opposition procedure available. Registries are not responsible for infringement on third parties' rights.

The proposals made concern, on the one hand, the creation of an obligation to use the domain name on the world wide web, sanctioned by radiation and, on the other hand, the management of the Whois databases, under the responsibility of the registries, in order to warrant their accessibility and accuracy.