

Mariage malheureux à l'Hôtel de Ville ou quand le contentieux des noms de domaine monte d'un niveau

Commentaire de l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 février 2003 (affaire *Studyrama c/ Mairie de Paris*)

Par

Frédéric Glaize
Conseil en Propriété Industrielle
Cabinet Meyer & Partenaires
email : fclaize@yahoo.fr

&

Cédric Manara
Professeur associé
EDHEC Business School
email : cedric.manara@edhec.edu

Introduction

Depuis leur première rencontre, marque et internet n'avaient pas forcément fait bon ménage : reproductions illicites sur des pages web ou dans des codes-source¹, et dans de nombreux noms de domaine². Il existe une telle variété de contentieux autour de ces derniers³, depuis sept années, que le juge français statue à leur propos, qu'on croyait avoir épuisé toutes les situations possibles. C'était sans compter sur la présente espèce, dans laquelle le nom de domaine composait une sorte de charade... dont une solution a été proposée par le juge des référés !

La société *Studyrama* édite une publication dont le titre, « *Jeunes à Paris* », est déposé en tant que marque pour des produits de la classe 16 et des services des classes 38 et 41. Elle reproche à la Mairie de Paris, d'une part l'emploi de l'expression « *jeunes à Paris* » comme sous-titre du journal d'informations de la ville et, d'autre part, l'usage de l'adresse « *jeunes.paris.fr* »⁴ pour une rubrique sur son site officiel. Ce second grief amène la société *Studyrama* à solliciter, en plus des mesures habituelles d'interdiction d'usage, le transfert du nom de domaine « *jeunes.paris.fr* ».

Par l'ordonnance rapportée⁵, le juge considère que la mention « *le journal des jeunes à Paris* » qui apparaît en sous-titre du supplément destiné aux jeunes et intitulé « *Le Plan* » ne porte pas atteinte à la marque « *Jeunes à Paris* ». L'usage sous cette forme n'est pas contrefaisant car, selon la décision, les termes constitutifs de la marque antérieure sont pris dans leur acception courante : la marque ne saurait en restreindre l'usage.

En revanche, pour le juge, l'usage des termes *jeunes* et *Paris* dans l'adresse « *jeunes.paris.fr* » d'une rubrique du site web de la Mairie engendre un risque de confusion avec la marque. Que soit, aux yeux du juge, caractérisée une contrefaçon par la juxtaposition de deux éléments constituant cette adresse - le nom de domaine de second niveau (*paris*) et celui de troisième niveau (*jeunes*) - constitue une première !

¹ *Chanel c/ Citycom*, 3 mars 2000, *Juriscom.net* :

<<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/caparis20000303.htm>> ; Comm.Com.Elec. nov. 2000, obs. C. Caron.

² *Atlantel*, TGI Bordeaux, 22 juillet 1996, D.I.T. 1998-3, p. 36, note T. Desbarres.

³ C. Manara, Panorama des conflits portant sur les noms de domaine, *Petites Affiches*, 2 août 2000, n° 153, p. 5.

⁴ La présence du préfixe *www* dans le texte de l'ordonnance semble être une coquille, l'adresse *www.jeunes.paris.fr* n'ayant apparemment pas été employée.

⁵ TGI Paris, référé, 28 février 2003, *Foruminternet.org* :

<<http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=519>>.

Dans quelques rares espèces, on a cherché⁶ à défendre l'usage d'une marque⁷ ou d'un patronyme⁸ en tant que nom de fichier ou de répertoire⁹ rattaché à un nom de domaine ; mais jamais encore n'avait été examinée par un tribunal la combinaison des noms de domaine de deuxième et troisième niveaux¹⁰. Avant d'envisager la portée des droits sur le syntagme « *jeunes à Paris* » (II) et la question du risque de confusion entre le nom de domaine et la marque en l'espèce (III), quelques éclairages sont nécessaires sur le fonctionnement des noms de domaine tripartites (I). Pour terminer, la sanction prononcée par le juge mérite également d'être évoquée.

I. La hiérarchisation des noms utilisés dans les adresses électroniques

L'on désigne couramment par nom de domaine ce qui en constitue l'élément caractéristique : le sigle, le ou les termes, éventuellement les chiffres, choisis par celui qui l'enregistre. Mais le nom de domaine est en réalité un ensemble plus large, contenant au moins deux niveaux, faute de quoi il ne peut être résolu, c'est-à-dire atteint à travers internet.

Le système d'adressage permet de combiner dans un nom de domaine jusqu'à quatre éléments séparés par des points. Ceux-ci doivent se lire de droite à gauche.

Le nom de domaine de premier niveau peut-être générique (.com, .net, .org, .biz...) ou désigner un pays par son code, en vertu de la norme ISO 3166 (.fr, .be, .uk, .us...).

L'entité qui s'est vue attribuer la gestion de l'une de ces racines peut fixer des règles en vertu desquelles il pourra y avoir greffe sur elle. Ainsi en France l'AFNIC a choisi de créer des domaines de second niveau spécifiques, tels que « *gouv.fr* », « *.asso.fr* » ou « *.presse.fr* »¹¹. Ces sous-domaines ont pour fonction d'indiquer la qualité de l'exploitant du site, et l'attribution d'un nom dans ces sous-domaines est réservée à ceux qui établissent avoir cette qualité. De la même manière, la charte d'attribution du « *.museum* »¹² prévoit des sous-extensions qui ont pour objet d'indiquer la localisation ou le thème du musée. Il devrait en aller de même pour le « *.pro* » dont le lancement est attendu¹³.

Cet aménagement a aussi pour but de multiplier les enregistrements possibles et d'éviter les conflits entre des personnes qui se disputeraient légitimement un même nom. C'est pourquoi la charte du « *.name* » prévoit pareillement que le nom de la personne sera enregistré au second niveau et son prénom au troisième. Il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin, et cela ne risque pas de suffire à désamorcer les litiges entre personnes homonymes, dont le nombre est potentiellement élevé ! Toutefois les seules décisions rendues à ce jour l'ont été... entre des titulaires de marques et des particuliers : c'est ainsi qu'AOL a fait condamner un individu prétendant s'appeler « *instant.messenger.name* »¹⁴ (!), combinaison effectuée avec une évidente mauvaise foi. Quand les chartes compliquent l'enregistrement, la malice des squatters se déplace d'un niveau¹⁵...

⁶ Sans succès dans l'affaire *Cyberworker/Leonardo*, TGI Nanterre, 28 mai 2001, *Juriscor.net* : <<http://www.juriscor.net/txt/jurisfr/ndm/tginanterre20010528.htm>> ; consulter aussi TGI Paris, 16 juin 2000, *Juritel.com* : <<http://www.juritel.com/juri2000/LDJPage.asp?Index=262>> à propos de *u-strasbg.fr/Svp/Index.html*.

⁷ *Multimania.com/onetelfuck*, TGI Paris, réf., 20 sept. 2000, *Juriscor.net* : <<http://www.juriscor.net/txt/jurisfr/cti/tqiparis20000920.htm>>.

⁸ *Geocities.com/Bertranddelanoë*, TGI Paris, réf., 31 juil. 2000, *Juriscor.net* : <<http://www.juriscor.net/txt/jurisfr/cti/tqiparis20000731.htm>> ; CCE, nov. 2000, note A. Lepage.

⁹ V. TGI Nanterre, 28 mai 2001, préc. note 6.

¹⁰ La reprise d'un signe distinctif par un nom de domaine de troisième niveau a déjà été condamnée : TGI Nanterre, ord. réf., 14 sept. 2000, SA La Suisse Assurances c/ Monsieur Yves S. (inédit). En l'espèce, le nom de domaine *lasuisse.fr.st* comportait un deuxième niveau assimilable à une extension géographique (ccTLD).

¹¹ V. la charte de nommage dans sa version du 25 mars 2003 à l'adresse <<http://www.nic.fr/enregistrement/nommage-fr.html>>.

¹² *Eligibility Requirements, Naming Conventions and Acceptable Use Policy for the .museum Top-Level Domain*, <http://www.nic.museum/name_requests/policy.html>.

¹³ V. *registrypro.com*

¹⁴ National Arbitration Forum, 6 mai 2002, <<http://www.arbforum.com/domains/decisions/108377.htm>>.

¹⁵ Dans le même registre de l'exploitation des combinaisons qui peuvent être créées à partir de noms, certains noms de domaine ont été réservés en vue de permettre de former des adresses ayant une signification particulière. Ainsi une société propose-t-elle « *welcome.to* », « *listen.to* », « *i.am* » « *been.at* »... (V. la liste proposée par la société V3 Internet Identity Services à l'adresse <http://home.v3.com/domain_options.shtml>)

Toujours dans le registre des innovations techniques, et pour l'anecdote, le système dit de « *wildcard DNS* »¹⁶ permet à qui l'a installé sur son serveur de rediriger toute URL de forme « *nimportequelterme.nomdedomaine.com* » vers la page par défaut du site, normalement accessible à l'adresse « *nomdedomaine.com* ». Tel est le procédé employé par les adresses *prenom.nom.wasarrested.com* ou *prenom.nom.iss shitty.com*. Quoique leur vocation soit humoristique (?), on pourrait dans l'absolu imaginer qu'elles donnent lieu à une action en justice, pour dénigrement ou diffamation, dont le résultat est particulièrement incertain.

C'est ainsi que la société *Yahoo Inc.* avait adressé une lettre comminatoire au titulaire du nom de domaine « *sex.com* » après avoir constaté que l'adresse « *yahoo.sex.com* » donnait accès à un site érotique. Le fameux portail a semble-t-il abandonné toutes prétentions après avoir été informé de l'emploi du système de « *wildcard DNS* »¹⁷.

Par ailleurs une décision du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI¹⁸, rendue dans le cadre de la procédure UDRP, a rejeté les arguments du demandeur relatifs à la présence de sa marque au troisième niveau du nom de domaine exploité par le défendeur, lequel avait précisément mis en œuvre ce système de « *wildcard DNS* ».

Cette procédure UDRP n'est en l'état pas applicable aux litiges¹⁹ portant sur le troisième niveau, le nom s'y trouvant n'ayant pas été enregistré par le biais du contrat-type incorporant cette norme de résolution des conflits : cela a été jugé à l'occasion de conflits nés à propos de termes enregistrés dans la terminaison « *.uk.com* » ou « *.eu.com* »²⁰, parfois également appelés domaines « alternatifs »²¹.

En l'espèce, le choix d'insérer au troisième niveau le terme « *jeunes* » relève de l'exploitant du site, le terme « *paris* » ayant été régulièrement réservé auprès de l'AFNIC en application de sa charte protectrice qui assure le respect des droits des tiers²². L'association gestionnaire du « *.fr* » exige en effet que lui soit présenté un titre qui lui permettra de constater que celui qui demande à enregistrer un terme a bel et bien un droit sur celui-ci. C'est ainsi que la Mairie de Paris semble avoir pu réserver, vraisemblablement légitimement aux yeux de l'AFNIC le nom « *paris.fr* ».

Pour autant, la marque « *Jeunes à Paris* » confère-t-elle le droit de faire interdire l'emploi des termes « *jeunes* » et « *Paris* » accolés pour désigner une publication destinée à la fraction de la population la moins âgée de la capitale ?

II. Validité de la marque et portée des droits sur l'expression « *Jeunes à Paris* »

Pour éviter aux commerçants d'avoir à désigner leurs produits ou leurs services par des périphrases, il est de principe que les termes descriptifs ne puissent faire l'objet d'un monopole au profit d'un seul d'entre eux, notamment par la voie du droit des marques. La validité et la portée des droits invoqués doivent donc être examinées préalablement à la question de la contrefaçon.

¹⁶ Sur l'aspect technique du fonctionnement du système de DNS, et des « *wildcards DNS* » (n° 4.3.3), voir la RFC n°1034, accessible notamment à <<http://www.faqs.org/rfcs/rfc1034.html>>.

¹⁷ Les faits sont rapportés par ZDNet, *Yahoo battles sex.com*, 23 août 2001, <<http://zdnet.com.com/2100-1106-530578.html>> et J. Gardiner, *Yahoo! gives in into sex.com*, 28 août 2001, <<http://www.silicon.com/news/500009/1/1026856.html>>.

¹⁸ Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, 22 mai 2002, n° D2002-0087, <<http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2002/d2002-0087.html>>, PwC Business Trust v. Ultimate Search

¹⁹ *Contra*, à propos de '*bluecross.med.new.net*' et '*blueshield.med.new.net*'. : Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, 28 avril 2003, n° D2003-0130, <<http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2003/d2003-0130.html>>, *Blue Cross and Blue Shield Association v. I. Zuberi*, qui toutefois contourne la question de l'applicabilité de la procédure UDRP à ces noms particuliers.

²⁰ V. les décisions du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, 20 mars 2002, n° D2001-1484, <<http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-1484.html>>, *JC Bamfors Excavators Ltd / MSD (Darlington) Ltd* ; 18 nov. 2002, n° D2002-0895, <<http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2002/d2002-0895.html>>, *Aventis c/ S. Priest*.

²¹ A. Nappey, L'application de la Charte UDRP aux noms de domaine alternatifs, *Dnsnewspro.com*, 30 juin 2002.

²² Charte préc. note 11.

La célérité de la procédure prévue à l'article L. 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ne dispense pas le juge de procéder à un examen de la validité des droits invoqués puisque le magistrat doit évaluer si la procédure au fond a des chances sérieuses d'aboutir²³. Ainsi dans l'affaire « *Bananalotto* »²⁴, cette appréciation a pu conduire au rejet de prétentions fondées sur la marque LOTO de la Française des Jeux dont la validité était très sérieusement contestée. Cet examen préalable a sans doute été un peu rapide en l'espèce.

En effet, le titre d'une publication est généralement choisi en vue d'en indiquer assez clairement le sujet (que l'on peut ici assimiler à son objet). Dès lors, on conçoit la précarité de la protection qui pourrait être accordée à ce signe, ni très original²⁵, ni très distinctif²⁶.

Selon les dispositions de l'article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, ne peut être enregistré comme marque le signe pouvant servir à désigner l'objet ou la destination des produits ou services considérés, à moins que par son usage ce signe ait acquis le caractère distinctif qui lui faisait initialement défaut²⁷.

La destination des produits ou services peut aussi bien s'entendre de leur fonction particulière²⁸ que, comme en l'espèce, du public ciblé : un signe désignant directement le public auquel sont spécifiquement destinés les produits ou services ne devrait donc pas pouvoir constituer une marque juridiquement valable.

Or, un élément absent de la décision n'est pourtant pas indifférent quant à la validité du titre invoqué : la marque de la société *Studyrama* est bien distinctive, ne serait ce qu'en raison de son caractère semi-figuratif.

En effet, visuellement, la marque « Jeunes à Paris » n°99 785 816 est caractérisée par la disposition, les proportions, la couleur et la typographie des éléments nominaux inscrits sur un rectangle rouge. Cette présentation graphique particulière suffit à conférer à la marque le caractère distinctif requis pour sa validité.

Toutefois, si une telle marque ne peut être annulée pour défaut de caractère distinctif intrinsèque, c'est la reprise de sa seule partie nominale qui est visée. La portée du droit exclusif attaché à ces termes ne devrait donc pas moins être limitée.

Une affaire étroitement similaire a été tranchée par un jugement du 28 mars 2001²⁹ : le titulaire d'une marque semi-figurative L'AGENCE ne bénéficie pas de droits privatifs sur la dénomination elle-même pour des services afférents à la presse et à la publicité, à l'égard desquels « *elle n'est pas apte à exercer seule partie du pouvoir distinctif de la marque* ». Dès lors, l'usage par un tiers (dans le nom de domaine *lagence.com*) « *du seul élément dénominatif 'l'agence' pour désigner des services de communication, publicité, formation à la communication, pour lesquels il n'est pas distinctif, n'est pas constitutif de contrefaçon* ».

²³ Comme certains auteurs ont pu le souligner, le juge des référés doit de ce fait paradoxalement se substituer au juge du fond. V. André Bertrand, *L'action en interdiction provisoire instaurée par l'article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle en matière de marques : une action au fond ?*, RDPI, N°93, p. 36.

²⁴ Versailles, 22 mars 2001, PIBD N°723 III p. 348.

²⁵ Article L112-4 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle.

²⁶ Voir pour un panorama de la jurisprudence : Chavanne & Burst, précis Dalloz, 5è éd. n° 1386 et s. (4è ed. : n°1361 et s.).

²⁷ On peut relever sur le site de la demanderesse que les brochures Jeunes à Paris sont distribuées aux étudiants parisiens sous ce titre depuis 1989-1990 : <<http://www.studyrama.com/groupe.php>>.

²⁸ A été jugée nulle car descriptive de la fonction des produits désignés une marque SPECIAL AUTO ayant vocation à désigner des mocassins pour conduire : Paris 28 mars 1991, PIBD 505 III p. 489.

²⁹ TGI Paris, 3è. Ch., 1ère section, 28 mars 2001, L'Agence des Services de la Presse et de l'Édition c/ Véronique L., *Juriscom.net* : <<http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=193>>.

D'autres affaires ont également abouti au rejet de la contrefaçon en ce qui concerne la reprise dans une adresse ou sur un site des seules éléments nominaux d'une marque ne conférant à celle-ci aucun caractère distinctif³⁰.

Et toujours selon le même principe, hors la sphère d'internet, il a par exemple été jugé³¹ que le titulaire de la marque « Double douceur » ne peut faire interdire l'emploi dans un sens descriptif des termes qui composent cette expression : ces deux mots gardent leur sens courant et leur usage n'intervient pas en tant que signe distinctif.

Dans la mesure où l'action en contrefaçon n'apparaît pas sérieuse pour le sous-titre du journal dans lequel l'expression apparaît intégralement mais au sein d'une expression plus longue, on peut *a priori* s'étonner qu'elle prospère à propos d'un nom de domaine coupé par des points et ne reprenant que deux éléments, sans la préposition « à ».

III. L'appréciation du risque de confusion entre nom de domaine et marque

En analysant le service fourni par la Ville de Paris à partir de l'adresse « *jeunes.paris.fr* », le juge constate que l'internaute pouvait y trouver « *des informations culturelles et éducatives, services également visés par la marque* ». Le lien d'identité entre les services pour lesquels la marque est enregistrée et ceux désignés sous les expressions litigieuses employées par le défendeur étant établi sans difficulté, c'est autour du risque de confusion entre les signes que se concentre la discussion.

L'un des avantages du choix du nom de domaine pour la page « *jeunes.paris.fr* » est que cette combinaison permet en principe d'assurer une meilleure visibilité sur certains moteurs de recherche. En effet, même si le contenu du site est (normalement) primordial, certains moteurs prennent aussi en compte les éléments de l'adresse (et leur sémantique) à l'occasion du référencement³².

Si le nommage obéit à une logique technique et de référencement, il repose aussi sur la simplicité. L'on imagine que c'est assez naturellement que le *webmaster* a choisi le terme « *jeunes* » pour donner son nom, au sein du site « *paris.fr* » et à la gauche de ce nom, à la page d'accueil de la partie qui leur est plus spécialement dédiée³³. Mais la bonne foi n'écarte pas la contrefaçon : le choix de ce terme ayant emporté sanction, on attirera l'attention des praticiens sur la nécessité d'être vigilant quant au choix de *tous* les termes composant une adresse³⁴. Il apparaissait évident de prohiber l'usage d'une marque à quelque niveau que ce soit ; il faudra aussi veiller à ce que le choix d'un terme générique ne déclenche, par sa combinaison avec un ou plusieurs autres éléments de l'adresse, les foudres du titulaire d'une marque.

Le choix d'utiliser « *jeunes* » devant « *paris* » présentait l'avantage d'être fonctionnel, l'internaute pouvant ainsi se situer sur le site et accéder directement à cette partie plus aisément. Que le nom « *jeunes.paris.fr* » soit précisément « *accessible isolément sans passer par le nom de domaine du site*

³⁰ V. aussi en ce sens : CA Paris, 4^e. ch. Sect. A, 28 janvier 2003, *Foruminternet.org* : <<http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=560>> ; D. 2003, A.J., 690, note C. Manara . On peut également s'interroger sur l'issue qu'aurait connue au fond l'affaire *Webvisio c/ Médiavet* si les demandes en contrefaçon avaient été jugées recevables : TGI Lille, 30 janv. 2003, *Juriscom.net* : <<http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=191>>.

³¹ Danone SA c/ Yoplait SA, CA Paris 4^e. ch. Sect. A, 13 nov. 1996, *Jurisdata* 1996-023745.

³² Lire l'étude de Ben Edelman, *DNS as a search engine : a quantitative evaluation*, juin-juil. 2002, <<http://cyber.law.harvard.edu/edelman.html>>.

A titre d'illustration, une recherche via *Google* (réalisée lors de la rédaction de ces lignes, début avril 2003) sur les mots clés « jeunes à Paris » fait apparaître le site de la mairie de Paris par l'adresse litigieuse en première position, alors que l'expression « jeunes à Paris » n'y apparaît pas (ni dans le corps de la page web, son titre ou son code source). Le même résultat est obtenu que la requête soit formulée avec ou sans guillemets autour des termes recherchés (la première branche de l'alternative limite la portée de la recherche à l'expression exacte, alors que dans le second cas l'ordre et la proximité des termes recherchés ne sont pas impératifs).

³³ Il aurait pu également choisir une adresse du type « *paris.fr/jeunes* » : ce choix aurait-il emporté condamnation ? Le choix d'utiliser un autre nom de domaine, du type « *jeunes-paris.fr* », outre qu'il serait plus lourd techniquement et plus risqué juridiquement, ne serait accepté par l'AFNIC qu'à la condition que son titulaire justifie d'un droit unique sur une telle combinaison.

³⁴ V. aussi C. Manara, *Opérations contractuelles sur noms de domaine*, JCP éd. E, 2002, n° 673.

de la Ville de Paris » a été souligné par le juge. Cette considération pourrait paraître superflue, l'adresse d'une page web étant par nature unique et, donc, forcément isolément accessible.

En s'arrêtant sur cet aspect, la décision laisse à penser que l'ensemble litigieux remplit la fonction d'un signe distinctif, en identifiant la rubrique d'un site. A cet égard, on pourrait se demander alors si cet ensemble n'est pas lui aussi « *doté d'une signification précise à savoir la désignation du public auquel [il] s'adresse* » : c'est en partie du fait de cette appréciation que quelques lignes plus haut le juge considérait que l'usage du sous-titre « *le journal des jeunes à Paris* » ne pouvait donner lieu à une action au fond en contrefaçon qui paraisse sérieuse.

Mais le juge précisait aussi que ce sous-titre constitue une « *construction grammaticalement construite (sic)* » et donc « *un ensemble indivisible* ».

L'absence d'examen de l'existence d'un « *tout indivisible* » peut constituer un motif de cassation³⁵ : le juge doit donc apprécier si les termes « *jeunes* » et « *Paris* », tels qu'ils sont repris, prennent alors un sens qui se distingue de celui qu'ils ont dans la marque antérieure. Mais la motivation de l'ordonnance sur ce point emporte difficilement l'adhésion.

Pour déterminer si un « *ensemble indivisible* » est constitué (et pourrait donc justifier le rejet du grief de contrefaçon) le juge recherche si les termes qui composent les expressions litigieuses sont liés par une construction grammaticale. Naturellement la réponse est positive pour le sous-titre « *le journal des jeunes à Paris* », mais alors que le nom de domaine fait ablation de la préposition, le juge y décèle une construction grammaticale ! La pertinence du critère de *construction grammaticale* en l'espèce est discutable car les termes de la marque antérieure sont eux-mêmes liés par la construction grammaticale qui se retrouve exactement dans le sous titre du journal de la mairie.

Si la contrefaçon ne peut être retenue à l'égard de ce sous titre, à plus forte raison ne devrait elle pas être retenue à l'encontre du nom de domaine, d'une part, comme on l'a vu, en raison de la portée très limitée des droits exclusifs attachés à la marque, et d'autre part, car à l'évidence la juxtaposition des deux mots dans le nom de domaine ne constitue pas un ensemble grammaticalement construit, critère mis en avant par le juge.

Au surplus, étant par nature découpé en plusieurs niveaux, ce nom de domaine peut-il être réellement considéré comme un ensemble indivisible ?

Conclusion

Au final, le juge retient donc la contrefaçon par le biais du nom de domaine.

Mais la solution du transfert est écartée par l'ordonnance au motif que cette sanction « *ne ressort pas des dispositions de l'article L. 716-6 du code de la Propriété Intellectuelle* »³⁶.

Ceci mérite d'être souligné car, par le passé, des ordonnances de référés ont pourtant imposé le transfert de noms de domaine au profit du demandeur. Au sein de cette jurisprudence de l'urgence, des distinctions peuvent être effectuées en fonction des principes invoqués et du tribunal saisi.

La première distinction est d'ordre procédural : une partie de ces ordonnances relève, comme la présente espèce, de la procédure spéciale en la forme des référés visée à l'article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle. L'autre partie comprend les ordonnances qui, tout en concernant la contrefaçon de marques, ont été rendues selon la procédure de référé classique (articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile). La question de la nature de la sanction n'est pas posée par ce

³⁵ Cass. Com., 27 mai 1986, *Chuzeville c/ Sté Civile du Vignoble de Château-Latour*, *Jurisdata* 1986-001015.

³⁶ L'article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose dans son premier alinéa que "*lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.*"

second groupe, étant donné que les dispositions précitées du Nouveau Code de procédure civile laissent le juge libre de déterminer les mesures aptes à faire cesser le trouble manifestement illicite.

Au sein du premier groupe, la seconde distinction qui peut être opérée est d'ordre géographique : les demandes de transfert de noms de domaine n'ont pas forcément eu les mêmes chances d'aboutir selon l'implantation géographique du juge statuant en la forme des référés devant lequel les affaires ont été plaidées... L'ensemble des ordonnances expressément rendues en vertu des dispositions de l'article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle et ordonnant le transfert du nom de domaine litigieux (ou une mesure d'effet équivalent, telle la cession à titre gratuit) dont nous avons pu avoir connaissance est formé par une dizaine de décisions prononcées à Nanterre et une à Lille³⁷. Pour revenir à la capitale, le juge des référés y siégeant a pu surmonter le caractère limitatif de l'énumération des mesures prévues à l'article L.716-6, en utilisant la dichotomie des procédures d'urgence. Dans un cas de cybersquat, le juge des référés a ainsi été amené à prononcer une disjonction d'instance³⁸, énonçant par une première ordonnance les mesures d'interdiction prévues à l'article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et enjoignant par une seconde ordonnance, rendue selon la procédure classique, de procéder au transfert du nom de domaine³⁹.

Sur le principe, accorder le transfert du nom de domaine litigieux utilisé par la mairie de Paris au profit de la société *Studyrama* aurait été une sanction quelque peu exagérée, sinon absurde.

En effet, la délégation du sous-domaine « *jeunes* » depuis le nom de deuxième niveau « *paris* » serait certainement une solution peu réaliste en raison du contrôle technique que conserverait la partie succombant sur le nom de troisième niveau. A supposer, par exemple, que le nom de domaine de deuxième niveau ne soit pas renouvelé, le nom de troisième niveau ne pourrait plus exister.

³⁷ Il s'agit de :

- TGI Nanterre, ord. réf., 30 juin 1999, *SA L'Oréal, SA Parfums Guy Laroche, SNC Lancôme Parfums Beauté et Cie, SNC Parfums Cacharel et Cie c/ MM. A. et M. O.*, *Legalis.net* : <<http://www.legalis.net>>.
- TGI Nanterre, ord. réf., 16 septembre 1999, *SA L'Oréal c/ Vichy.com, Monsieur Elie Z., Monsieur Elie A., Monsieur Patrick A.*, *Legalis.net* : <<http://www.legalis.net>>.
- TGI Nanterre, ord. réf., 16 septembre 1999, *SNC Lancôme Parfums et Beauté c/ Grandtotal Finances LTD*, *Juriscom.net* : <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tginanterre19990916.htm>>.
- TGI Nanterre, ord. réf., 25 novembre 1999, *Sté Lancôme Parfums et Beauté c/ Sté 3WHD Co.* (inédit).
- TGI Nanterre, ord. réf., 13 janvier 2000, *SA Larousse-Bordas c/ Monsieur O.* (inédit), frappée d'appel.
- TGI Nanterre, ord. réf., 9 mars 2000, *SA Santé Magazine c/ Sté Medipac et Sté Declics Multimedia*, *Jurisdata* 2000-114365.
- TGI Nanterre, ord. réf., 22 juin 2000, *SA Sipress c/ Contriver Technologies et NSI Inc.* (inédit).
- TGI Nanterre, ord. réf., 13 novembre 2000, *SA France Manche c/ Georges I. et SA Free*, *Legalis.net* : <<http://www.legalis.net>>.
- TGI Lille, ord. réf., 5 décembre 2000, *SA Kiloutou c/ Spencer A*, *Legalis.net* : <<http://www.legalis.net>>.
- TGI Nanterre, ord. réf., 8 janvier 2001, *Société Française du Radiotéléphone ("SFR") c/ Sté Espace Télécommunications Equipement ("ETE")*, *Legalis.net* : <<http://www.legalis.net>>.
- TGI Nanterre, ord. réf., 26 mars 2001, *SA Suez Lyonnaise des Eaux c/ Société Global Link Ltd et Ming C. (Meung)*, *Legalis.net* : <<http://www.legalis.net>>.

³⁸V. article 367 du Nouveau Code de procédure civile.

³⁹ Ainsi deux ordonnances de référé ont été rendues par le président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 25 février 1999 dans l'affaire *Total c/ Probiz* :

- l'une faisant injonction de céder gratuitement le nom de domaine litigieux, *Juriscom.net* : <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tgiparis19990225.htm>>.
- l'autre, en la forme des référés, prononçant les mesures d'interdiction provisoire d'usage visées à l'article L.716-6 du CPI, *Fidalweb.com* : <<http://www.fidalweb.com/documents/TGI%20PARIS%2025-02-99.pdf>>.

Auparavant, dans l'affaire *Galerias Lafayette c/ Excellence Française*, deux procédures ont été engagées devant le juge des référés, qui a donc prononcé des mesures d'interdiction dans le cadre de la procédure en la forme des référés et ordonné le transfert dans le cadre de la procédure classique, TGI Paris, ord. réf. 20 mai 1998, *Jurisprudence.ouvaton.org*,

<<http://jurisprudence.ouvaton.org/pdf/ref%20marq%20Paris%2020%20mai%201998.pdf>> et

<<http://jurisprudence.ouvaton.org/pdf/ref%20Paris%2020%20mai%201998.pdf>>.

V. également dans cette affaire le jugement au fond, TGI Paris 3è. ch. 3è. sect., 25 mai 1999, *Juriscom.net* : <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tgiparis19990525.htm>>.

Et accorder au demandeur le contrôle du nom de domaine complet « *jeunes.paris.fr* » aurait dépouillé le défendeur de ses droits légitimes sur le nom « *paris.fr* », dérive connue de la procédure UDRP comme « *recapture illicite de nom de domaine* » [*reverse domain name hi-jacking*]⁴⁰.

Si la portée des droits sur la marque invoquée et partant le fait de retenir l'existence d'une atteinte à la marque sont apparus discutables, l'ordonnance doit être approuvée en ce qu'elle a strictement fait application des dispositions de l'article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle. Reste à présent à examiner le résultat de l'instance engagée parallèlement au fond.

F.G. & C.M.

⁴⁰ Pratique définie au premier point et évoquée dans le paragraphe 15(e) des Règles d'application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, accessibles à <<http://arbiter.wipo.int/domains/rules/index-fr.html>>.

A ce jour, une vingtaine de plaintes ont été rejetées par le Centre d'arbitrage de l'OMPI pour ce motif. V. par exemple au sujet de *maggi.com*, n° D2001-0916, <<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0916.html>>, *Société des Produits Nestlé S.A. / Pro Fiducia Treuhand AG*.