

UNIFAB - NND - Commission "saisie de noms de domaine"

La pratique de la saisie de noms de domaines en Italie: fondements et aspects procéduraux.

Paris, le 23 Janvier 2015

Maître Paola Gelato



Nom de domaine

Il s'agit d'un signe distinctif avec 2 fonctions:

- Enseigne Adresse pour l'accès sur Internet, rencontre avec le public
- Marque fonction distinctive, mais aussi de promotion et de communication

Concession

- Faite par la *Registration Authority* (R.A.) (depuis 2004, dite "Registre du ccTLD.it")
- Régie par les Naming Rules
- First come, first served imite: qu'il n'y ait pas de noms de domaine antérieurs enregistrés, avec le même "second level"



Normes qui s'appliquent au nom de domaine

Art. 1 CPI : application du Code de la Propriété Industrielle à tout signe distinctif typique et atypique

Art. 22 CPI : interdiction d'utiliser comme nom de domaine un signe identique ou similaire à une marque d'autrui, si, en raison de l'identité, ou de la similarité avec les produits ou les services visés par la marque, cela engendre un risque de confusion et/ou d'association entre les signes (principe d'unité des signes distinctifs)

Art. 133 CPI: application des mesures d'urgence et transfert provisoire du nom de domaine

Naming Rules

ITALIAN RULES: Dispute resolution in the ccTLD.it INTERNATIONAL RULES: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)



Conflits entre noms de domaine

- > Action en justice
- Arbitrage ou Procédure de réassignation le but est de vérifier le titre pour utiliser/disposer du nom de domaine et que ce dernier ne soit enregistré/maintenu en mauvaise foi.

Conditions:

- Mauvaise foi ou concurrence déloyale
- Pas d'intérêt légitime pour utiliser/disposer du nom de domaine successif

Les *Naming Rules* ne règlent pas le rapport entre nom de domaine et marque



Conflit nom de domaine - marque

Application des règles du CPI en cas de conflit entre un nom de domaine commercial ou non et un nom de domaine commercial ou un autre signe distinctif.

- Tribunal de Milan, 20.05.2013: enregistrement des domaines « vivident.biz » et « vivident.net » contenant des offres commerciales pour des soins dentaires en Croatie → Similitude des services en objet avec le produits de la marque antérieure.
 Exploitation indue du message.
- **Tribunal de Milan**, 30.05.2012: l'enregistrement du domaine « saloneinternazionale de llibro.it » de la part d'un éditeur comporte un risque de confusion et d'association par rapport à la marque enregistrée et l'exploitation de la notoriété de l'évènement international de Turin.



Nom de domaine - marque renommée

L' Art. 22 CPI s'applique même en absence de similitude entre les produits ou les services visés par une marque RENOMMÉE, si cela permet de profiter indûment du caractère de renommée de la marque (art. 22, alinéa 2)

Langue anglaise – paiement en dollarsTribunal de Rome, 12.06.2012: la marque « Mediaset » est en Italie très renommée. Le nom de domaine « mediaset.com » permet de profiter indûment du caractère de renommée de la marque, même pour des produits/services différents. Cela cause aussi un préjudice à la marque antérieure.

Dépassement du principe de territorialité de la marque (jurisprudence « CarPoint »)



Code de la Consommation (D.lgs 6/9/2005 n. 206)

En application de la Règlementation Européenne

Pratiques commerciales – publicité – Communications commerciales on-line

- **Dir. n. 2006/114/CE** → Publicité mensongère et comparative
- **Dir. n. 2005/29/CE** → Pratiques commerciales déloyales entre entreprises et Consommateur Décrets de Transposition:
- D. Lgs. 145/2007: modification des règles sur la publicité pour les professionnels
- **D. Lgs. 146/2007:** modification des artt. 18 27 C. Cons.
- D. Lgs. 68/2001 Protocole de coopération entre AGCM et Garde de Finance (Centre Protection **Concurrence et Marché)**

Consommateur / Professionnel



- √ à une information adéquate
- √ à une publicité correcte
- √ à l'exercice de pratiques commerciales selon bonne foi, correction et loyauté

Publicité mensongère: n'importe quelle publicité qui, en n'importe quelle manière, y comprise sa présentation, est apte à induire en erreur les personnes physiques ou juridiques auxquelles s'adresse et qui, en raison de son caractère trompeur, puisse porter préjudice à leur comportement économique, ou bien qui, pour cette raison, soit apte à léser un concurrent.



Pratique commerciale NON correcte

- → art. 20, 2^{ème} alinéa Code de la Consommation:
- Contraire à la Diligence Professionnelle → Règles de comportement correspondant à un degré d'attention et de soin que le professionnel doit avoir.
- Altération du comportement économique du Consommateur moyen, en relation au produit → Influence sur l'autonomie de la décision = ILLICEITÉ
- Pratiques commerciales contraires à la correction professionnelle
 Pratiques trompeuses (art. 21 22 23 Code de la Consommation)
 Art. 21 Actions trompeuses Pratiques qui:
- →contient info contraires à la vérité;
- →dans n'importe quelle manière, induit ou est apte à induire en erreur le consommateur moyen, qui est donc porté à prendre des décisions de nature commerciale qu'il, autrement, n'aurait pas prises





Est considérée trompeuse une pratique commerciale qui crée confusion avec:

- les produits,
- les marques,
- la dénomination sociale et les autre signes distinctifs d'un concurrent, y compris la publicité comparative illicite

Art. 22 Omissions trompeuses :
Omission d'Info importantes

→ Dissimulation

Présentation non compréhensible d'infos importantes

Défaut d'indication du but commercial de la pratique



Défaut d'info = ALTÉRATION du procès de choix du Consommateur



Pratiques Trompeuses dans tous les cas

→ Pratiques illicites

Art. 23, 1^{er} alinéa, let. b): est trompeuse une pratique qui exhibe une marque de confiance, de qualité, sans avoir obtenu l'Autorisation

Pratiques Agressives (art. 24- 25 -26 Code de la Consommation)

Est agressive une pratique commerciale, qui par, des harcèlements / la coercition / le conditionnement indu, limite, ou est apte à limiter de manière considérable, la liberté de choix, ou de comportement du consommateur moyen, le poussant à prendre une décision de nature commerciale, qu'autrement il n'aurait pas prise

- → Nature d'extorsion
- → Le conditionnement indu

Art. 25, lett. d): N'est pas correcte la pratique, qui est capable de conditionner indûment le consommateur → avec l'imposition d'obstacles non contractuels, à l'exercice de certains droits, contractuellement prévus.



Nom de domaine - marque renommée

- Tribunal de Bergame, 3.3.2003, affaire ARMANI: M.Armani, propriétaire d'une usine de timbres avait enregistré et utilisait le nom de domaine « Armani.it », le Tribunal a jugé qu'il existait une contrefaçon de la marque renommée « Armani », en raison de l'appropriation de prérogatives qui appartiennent à cette marque et du préjudice causé par une telle conduite.
- **Tribunal de Naples,** 26.2.2002, affaire **PLAYBOY**: constitue contrefaçon de la marque renommée « Playboy » l'adoption du nom de domaine « playboy.it » pour caractériser un site pornographique.

Personnes responsables en cas d'enregistrement d'un nom de domaine, en violation de la marque d'autrui: 1) hébergeur (comme tout revendeur d'un produit portant la marque contrefaite d'autrui) 2) la R.A.: selon le Tribunal de Naples, elle répond en cas de faute grave, c'est à dire en cas d'enregistrement d'une marque qui est renommée, comme dans le cas d'espèce.



Sites offrant à la vente de produits contrefaisants, ou utilisant une marque d'autrui

• Tribunal de Turin, 26.10.2007, affaire Max Mara: découverte du nom de domaine "maxmaradiscount.uk", utilisant aussi l'expression « maxmara online », pour vendre des vieilles collections Max Mara → exploitation non justifiée de la marque renommée d'autrui, en raison de son inclusion dans le nom de domaine d'un site commercial. Cette exploitation non justifiée résulte 1) d'une plus grande facilité à obtenir des contacts commerciaux 2) en l'exploitation des investissements d'autrui 3) en l'appropriation parasitaire du pouvoir attractif de la marque renommée d'autrui 4) de l'atteinte à l'image 5) détournement de clientèle

Exemples de pratiques commerciales déloyales



• AGCM, 31.07.2013, décision n. 24166, affaire GUCCI: site Internet «guccioutlet-italy.com/org» de vente de produits contrefaisants la marque d'autrui → pratique commerciale trompeuse (art. 20, 21 et 23 du Code de la consommation) → Pas d'information sur le distributeur et sur les droits du Consommateur → Pas de garantie légale de conformité



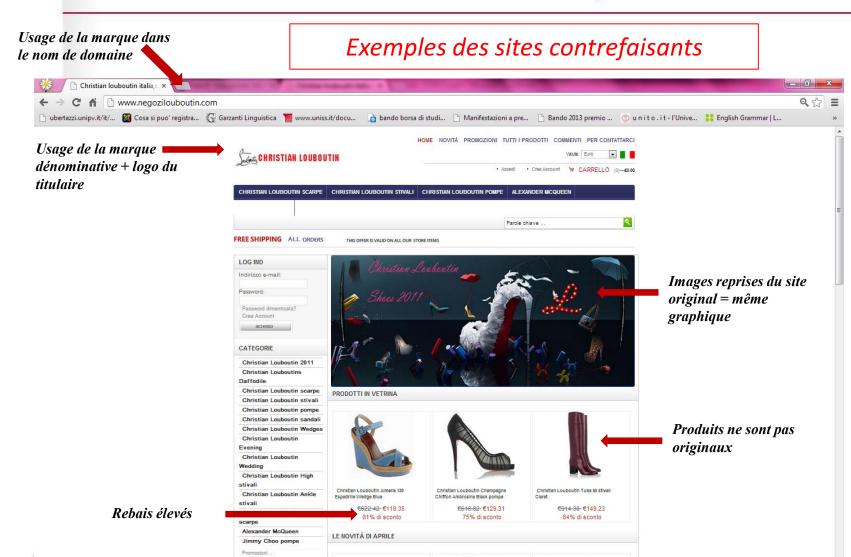
- AGCM, 31.07.2013, décision n. 24468, affaire HOGAN: usage du nom de domaine «Ihogan.com» pour la vente de produits contrefaisants. Images reprenant le site original. Prix très réduits → publicité attrayante, mais trompeuse. Violation artt. 20 – 25 du Code de la Consommation.
- AGCM, 31.07.2013, décision n. 24470, affaire PRADA: le Consommateur n'est pas bien informé de la nature et des caractéristiques des produits vendus. Indication de vente au prix *outlet*. Fausse indication du distributeur autorisé.



→ Suspension, saisie et blocage des sites Internet

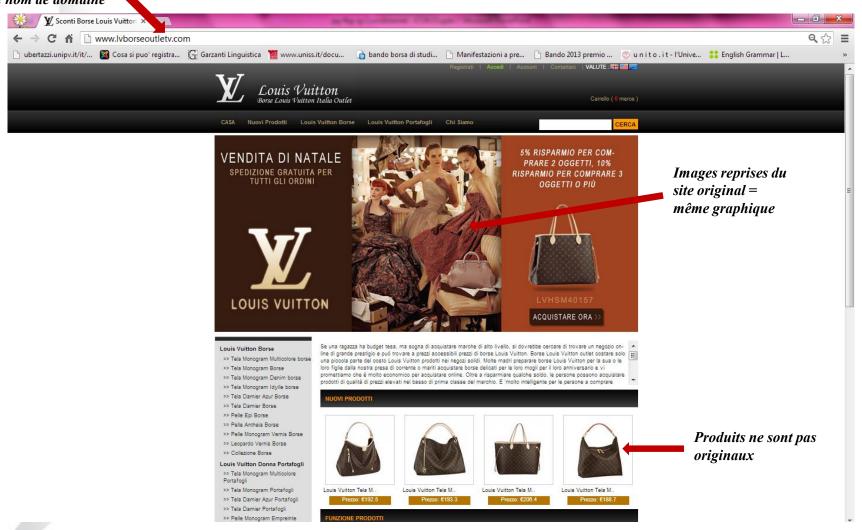
(violation articles 20, 1er alinéa, 21 3ème alinéa, 23, lettre 1) du Code de la Consommation)



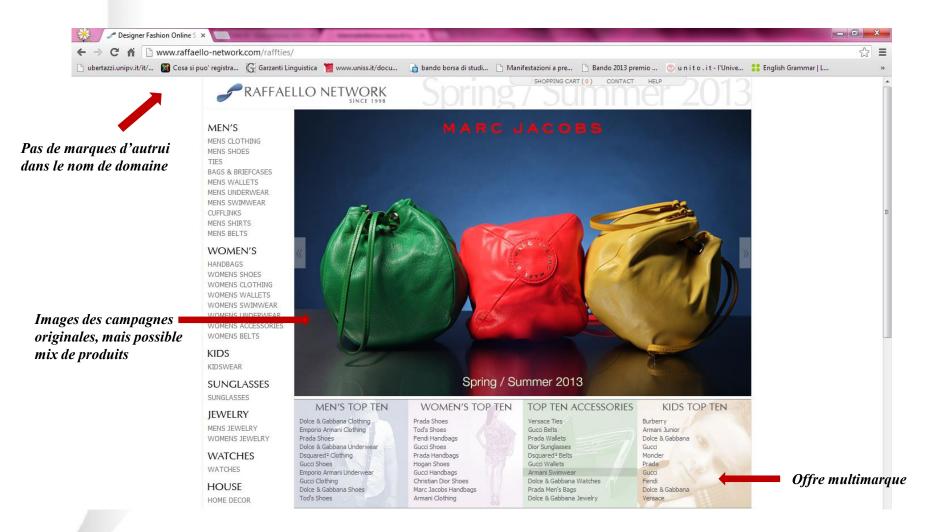




Usage de la marque dans le nom de domaine









Vente des produits pharmaceutiques sur Internet

Site Internet: www.viagra-cialis-levitra.it – www.bestgenericsdrugs.net

Site Internet en langue italienne

- AGCM, 19.06.2012, décision n. 23632: Deux sites Internet dans lesquels on pouvait acheter des médicaments, sans l'ordonnance médicale, normalement nécessaire et faisant erronément croire que la vente de médicaments *online* est licite en Italie et que la supervision du médecin n'est pas nécessaire, ni par l'intermédiaire du pharmacien, par contre, obligatoire en Italie. → Risque pour la santé du Consommateur
- → Règlement Commission Européenne N. 699/2014: le Consommateur, qui achète des médicaments *online* doit vérifier la présence du logo sur le site; cliquant sur le logo on est redirigé à une liste des pharmacies *online*, qui vendent licitement.



• AGCM, 19.02.2014 : signalisation de AIFA (Agence Italienne de la Pharmacie), sanctionnés des sites Internet qui avaient divulgué des informations trompeuses sur la licéité de la vente *online* de médicaments génériques sans l'intermédiaire d'un pharmacien et des médicaments génériques sans ordonnance médicale. Société anglaise Hexpress Healthcare Ltd et autres → www.anagen.net et www.webpharmacy.biz . Notice explicative en anglais - contraste loi italienne, Astreinte: € 500.000



Le différent rôle de AGCM et Tribunal

AGCM / TRIBUNAL

AGCM -

Code de la Consommation

TRIBUNAL -

CPI + Code Civil + Code de la Consommation

Avantages et désavantages

Autorité Garante (en coopération avec la Garde de Finance)



- ✓ BLOCAGE du SITE à l'identique!
- ✓ Possible la reconstruction d'un autre site presque identique/similaire → suffisante une petite modification (ex. site Hogan ≠ Lhogan → L'Hogan)
- ✓ Astreintes en cas de violation de l'ordre de l'Autorité Garante (de € 10.000 à € 150.000) mais si le titulaire du site est à Hong Kong, il ne paiera jamais!
- ✓ Dépassement du schéma rigide des limites de responsabilité de l'hébergeur, mais PAS de dommages-intérêts

Sur le plan civil, devant les Tribunaux:



- ✓ Fondement/règles à protection de la réputation de la marque, en particulier, si renommée (jurisprudence CJE – Dior / Evora)
- ✓ Attention à la promotion/publicité avec la marque d'autrui; présentation et utilisation NON autorisée de la marque d'autrui
- ✓ Instrument d'attraction de la clientèle sous la marque d'autrui
- ✓ Présentation et offre en vente de produits originaux et contrefaisants
- ✓ Application des règles sur la publicité mensongère, la concurrence déloyale, sous le profil du détournement de la clientèle, appropriation des prérogatives d'autrui; règles sur la contrefaçon des marques – Code de la Consommation et pratiques commerciales déloyales



Comment réagir?

Certification des sites officiels; PAR QUI?

- ✓ Déclaration faite par la société elle-même, confirmée par le Notaire ou par le légal représentant de la société → rédirection au site officiel avec une alerte
- ✓ Reprise des images protégées → délistage <u>radiation immédiate</u> → ordre de l'Autorité Judiciaire ou Garante → Exécution par la Garde de Finance
- ✓ Links aux marques d'autrui sponsorisées ou non, obtenues par des systèmes similaires → radiation immédiate!
- ✓ La langue du site (affaire Mediaset) → non nécessairement en italien!

Notion de contrefaçon parasitisme



Exploitation parasitaire des valeurs de communication

Problème



L'identification des sujets responsables si difficile, voir impossible alors Autorité Garante, mais après Tribunal Ordinaire



La compétence territoriale en cas de violation sur Internet

Deux critères de compétence: 1) résidence du défendeur ou 2) lieu commissi delicti (art. 20, 6è,e alinéa CPI)

Il est difficile de définir le *Locus commissi delicti* (c'est-à-dire le lieu où est commis le fait illicite) en cas de violation commise sur le réseau Internet

Selon la jurisprudence:

- Tous les tribunaux italiens, où l'accès Internet est possible, sont compétents, car dans chacun se manifeste la violation du droit (Trib. de Cagliari, 28.2.2000). Reconnaissance de compétence pour contrefaçon online par le Tribunal de Milan, 26.04.2010 et 27.03.2013
- → Reprise de la théorie de la compétence diffuse affirmée par la Cour de Cassation (Sections Unies 10.3.2013, n. 20700 = juge du lieu où l'acte illicite a été accompli, ou risque de l'être) Internet = Atteinte virtuelle sur tout le territoire italien et PAS seulement!

Risque: forum shopping

Cour de Cassation, S.U., 8.06.2002 -compétence du Tribunal du lieu où le fait illicite cause le préjudice → le lieu où la victime a: 1) son siège social (personne morale) 2) sa résidence/domicile (personne physique)

Jurisprudence isolée

Trib. de Turin, 19.01.2014 () – lieu de l'acte illicite = lieu où les données ont été publiées sur Internet – siège opérationnel de l'entreprise et/ou du domicile de la personne physique titulaire du site. La violation est réputée commise au lieu où se trouve l'ordinateur, d'où part le matériel introduit dans le réseau (Trib. de Verone, 18.12.2000) → refus de la théorie de la compétence diffuse

Risque: la victime pourrait ainsi choisir le juge compétent, difficile identifier lieu où est géré le site – domicile du titulaire .



- CJUE 25.10.2012 C-133/11 lieu de l'action illicite (conduite) ou du résultat de l'action troublement du marché. Reprise de la théorie de la compétence diffuse: *locus commissi delicti* = 1) lieu de la conduite illicite qui cause le préjudice ou 2) lieu où s'est vérifié le dommage
- Lieu du fait dédommageable contact qualifié avec le consommateur final = usage sur Internet de la marque d'autrui, aussi sur le territoire italien (CJUE, 12.07.2011, C-324/09, L'oréal./.eBay). L'Etat où est enregistrée la marque, où une lésion potentielle peut se réaliser
- CJUE 19.4.2012 C-523/10 (Tribunal Milan, 15.6.2011) usage par un annonceur d'un mot-clé identique à une marque sur le site Internet d'un moteur de recherche, opérant avec un nom de domaine national de premier niveau d'un autre Etat membre. Compétence: soit le juge de l'Etat, où la marque est enregistrée, soit celui de l'Etat du lieu, où à son domicile celui qui a utilisé le mot-clé



Régime de responsabilité du provider/hébergeur

Cadre normatif

Directive 2000/31/CE relative au commerce électronique, transposée en Italie par le décret législatif 70/2003 du 9 avril 2003

Evolution jurisprudentielle

 Au début: Internet : système international de réseaux télématiques → analogie avec un organisme de presse

Responsabilité civile de l'éditeur, pour défaut de contrôle, en cas de délit commis au moyen de la presse (art. 11 et 12 loi 47/1948 et art. 57 du Code Pénal)

<u>Trib. de Naples</u>, 8.8.1997 (cas Cirino Pomicino)

Aujourd'hui

- → art. 2043 du Code Civil italien "Quiconque commet un fait avec dol ou faute est tenu à la réparation du dommage causé"
- → art. 2050: « celui qui cause un dommage à autrui dans le cadre d'une activité dangereuse, par sa nature ou par la nature des moyens utilisés, doit être tenu d'indemniser la victime, sauf s'il peut prouver qu'il a pris toutes les mesures requises pour prévenir ledit préjudice ».



Types d'activités

- "mere conduit" (art. 14): transmission d'informations qui ne sont pas personnelles / fourniture de l'accès au réseau (accès provider) → le provider n'est pas responsable si:
 - a) il n'est pas à l'origine de la demande de transmission
 - b) il n'a pas sélectionné le destinataire de la transmission
 - c) il n'a pas sélectionné les contenus faisant l'objet de latransmission
- "caching" (art. 15): activité de stockage automatique et temporaire, pour faciliter la transmission et la consultation d'informations → le provider n'est pas responsable si:
 - a) Il ne modifie pas les informations
 - b) Il se conforme à leurs conditions d'accès et aux règles concernant leur
 - c) Il n'intervient pas dans l'utilisation de technologie reconnue et utilisée
 - d) pour obtenir des éléments sur l'usage des données
 - il intervient immédiatement pour retirer les informations
- "hosting" (art. 16) Le provider est responsable si:
 - a) Il a effectivement connaissance du fait que l'activité ou l'information est illicite et, sur le plan de la réparation par des dommages et intérêts, il est au courant de faits ou de circonstances qui rendent manifeste l'illicéité de l'activité ou de l'information
 - b) Il n'agit pas immédiatement pour retirer les informations ou désactiver l'accès, sur requête des autorités compétentes

mise à jour



Nature de la responsabilité

L'art. 17 exclut une responsabilité purement objective de l'hébergeur impossibilité de contrôle général= pas de devoir général de surveillance

CEPENDANT

- ✓ Il a le devoir d'informer les Autorités Compétentes, s'il a connaissance d'une activité illicite, ou peut en venir à connaissance, selon les circonstances.
- ✓ Il est responsable s'il n'a pas agi immédiatement pour retirer le contenu illicite / en informant les Autorités Administratives et/ou judiciaires



<u>Dévoir de diligence – duty of care</u>

Le *provider/hébergeur* est réputé responsable, si utilisant la normale diligence il aurait pu venir à connaissance de l'illicéité, suite à des contrôles conduits de sa propre initiative, ou suite à des rapports avec de tiers.

Devoir d'appliquer les mesures raisonnables et adéquates.

Utilisation non autorisée des marques comme de mots-clés , ou partie de noms de domaines par les opérateurs des moteurs de recherche



Défense de TROMPER les CONSOMMATEURS



Défaut d'immunité totale pour l'hébergeur (Duty of Care)

- Le régime de responsabilité de l'hébergeur est mis en place par:
 - → la directive sur le commerce électronique
 - → les dispositions du code civil: article 2043 c.c. (responsabilité civile) art. 2050 (responsabilité activités dangereuses) + art. 1218 (le devoir de diligence)
- Principe: responsabilité de l'hébergeur :
 - connaissance de l'activité et/ou du contenu illicite ou possibilité de connaissance, à partir de l'affaire Oreal / Ebay
 - illicéité manifeste
- quand l'hébergeur prend connaissance d'un contenu / acte illicite, il doit immédiatement intervenir pour l'enlever / le rendre inaccessible,
- → Ex.: programmes adoptés par eBay:
- ✓ programme de vérification des droits de propriété (VeRO) qui consent au titulaire des droits d'identifier les annonces illicites et demander et obtenir sa radiation
- « buyer protection programme » remboursement à l'acheteur des frais pour les produits non originaux



Principes dépassé par eBay

• CJUE, 23.03.2010, C-236/98 à C-238/08, affaire GOOGLE: le titulaire d'une marque peut interdire à un annonceur de faire de la publicité, à partir d'un certain mot-clé identique, à des produits <u>identiques</u> et/ou similaires à ceux protégés correctement par la marque enregistrée, si <u>cette publicité ne permet pas d'identifier l'origine des produits</u>. <u>L'hébergeur du service de positionnement sur Internet n'est pas responsable de la mémorisation des données sur demande d'un annonceur, s'il n'a pas tenu un comportement actif qui lui permettait de connaître et avoir le contrôle des données mémorisées.</u>

Jurisprudence actuelle

• CJUE, 12.07.2011, C-324/09, L'Oréal./.eBay: Le titulaire d'une marque peut interdire à l'administrateur d'un site de vente *online* de faire de la publicité, en utilisant un mot qui correspond à sa marque, à des produits avec cette marque en vente sur ce site, si cette publicité ne permet pas à l'utilisateur d'Internet de savoir, si ce produit provient du titulaire de la marque ou d'un tiers.

Jurisprudence nationale plus récente

- Trib. de Florence, n. 14420/2012: l'hébergeur <u>a connaissance</u> des actes illicites dans le moment où un organisme compétent déclare <u>l'illicéité</u> des données publiées ou en demande la suppression ou encore déclare l'existence d'un dommage
- → pas suffisantes les déclarations de mise en demeure du titulaire des droits



Suggestions...

- Introduction d'un Code de Bonne Conduite des services Internet
- Application des règles générales de diligence et de bonne foi pour contourner les limites formelles découlant d'une interprétation littérale de la Directive sur le Commerce Electronique
- Devoir de diligence dans le sens le plus large (duty of care --------), responsabilité des prestataires hébergeurs
- Nécessité d'un contrôle effectif des informations par un organisme (ex: Autorité garante des données personnelles et Autorité garante pour la publicité)

Idée pour le futur...

- Protocole organisé sous le contrôle d'une autorité privée qui regroupe les associations de fournisseurs de services Internet
- Organisme public compétent pour Internet Division du Ministère et ou Autorité Garante. Notamment nécessité d'avoir recours à une autorité indépendante Solution proche du système d'auto-régulation mis en place pour la publicité
- Tribunaux Sections Spécialisées en PI et Internet (service spécial d'huissiers compétent sur Internet) pour l'exécution des mesures de saisie des sites, déférencement / blocage coopération avec la Garde de Finance