

DOMAIN NAME GRABBING :
LA BELGIQUE ENTRE (ENFIN) DANS LE RANG¹

Quelques explications techniques.....	2
Le domain name grabbing en Belgique : les affaires Le Clercq & Capricom.....	3
Les faits.....	3
La procédure initiée par Tractebel.....	4
La procédure initiée par Cockerill Sambre.....	4
La lutte contre le <i>domain name grabbing</i> - Plan	5
Le droit des marques comme moyen de lutte contre le <i>domain name grabbing</i>	5
Principes et difficultés d'application au web	6
Solutions apportées par la protection de la fonction économique de la marque	6
Application au domain name grabbing.....	7
Application aux <i>metatags</i>	8
La protection du nom commercial comme moyen de lutte contre le <i>domain name grabbing</i>	9
Quelques références jurisprudentielles	11
Droit des marques et protection du nom commercial.....	11
Protection des marques renommées	13
Conclusion	14

¹ Par Etienne WERY, avocat au barreau de Bruxelles (e-mail : etienne.wery@advalvas.be)

QUELQUES EXPLICATIONS TECHNIQUES

Le web est composé de plusieurs dizaines de millions d'ordinateurs interconnectés, communiquant ensemble selon un langage unique (le protocole TCP/IP)².

Pour assurer un minimum d'ordre au sein de cette maille, chaque ordinateur reçoit une adresse propre, dite adresse IP, qui prend la forme de 4 nombres contenant chacun 3 chiffres au plus³. Pour se brancher sur un site web, l'internaute doit simplement taper l'adresse IP de ce site dans son logiciel de navigation.

L'homme retenant plus facilement un mot qu'une série de chiffres, certains titulaires de sites web doublent leur adresse IP d'une adresse alphanumérique, composée principalement de deux éléments : un radical librement choisi par l'utilisateur, et une zone.

Il existe deux types de zones :

- la zone géographique : 2 lettres identifient le pays d'origine du site (".be" pour Belgique, ".fr" pour France, ".us" pour USA, etc.) Il y a actuellement environ 200 zones géographiques reconnues;
- la zone d'activité : 3 lettres identifient la sphère d'activité de l'utilisateur. Il y a actuellement 7 zones d'activité reconnues : ".com" pour le commerce, ".edu" pour l'éducation, ".net" pour les services de l'Internet, ".org" pour les associations, ".mil" pour les militaires, ".gov" pour le gouvernement, ".int" pour les associations internationales. Un projet existe visant à créer de nouvelles zones d'activité⁴.

L'ensemble formé par le radical accolé à une de ces zones est appelé nom de domaine de premier niveau.

L'objectif est de faciliter l'identification des sites et la mémorisation des adresses. Ainsi, le site du parlement fédéral belge a comme nom de domaine <http://www.fed-parl.be/>, plus facile à

² Voir B. LIPS, Internet en Belgique, Best Of Editions, Bruxelles, 1995.

³ D'un point de vue technique, une adresse IP est un nombre de 32 bits, scindé en 4 ensembles de 8 bits séparés par un point.

⁴ En novembre 1997, l'International Ad Hoc Comitee (IAHC) a déposé auprès de l'UIT (Union Internationale des Télécommunications - Genève) un protocole d'accord signé par l'IANA (Internet Assigned Number Authority), l'Internet Society, divers organismes publics internationaux ainsi que des fournisseurs d'accès. Parmi les mesures recommandées pour désengorger la zone ".com" figure la création de 7 nouvelles zones : ".firm" pour les entreprises, ".store" pour la vente de biens, ".web" pour les activités liées au web, ".arts" pour le domaine culturel, ".rec" pour les loisirs, ".info" pour les services d'information, et ".nom" pour la nomenclature individuelle ou personnelle. Cette nouvelle classification devait entrer en vigueur en mars 1998, mais elle aura plusieurs mois de retard. Voy. M. NAIMI, La problématique des noms de domaine, ou l'attribution des adresses électroniques sur le web, Droit de l'informatique et des télécoms, 97/2, Editions des Parques, Paris, p. 6 ; voy. également <http://www.wipo.int/eng/arbit/acprules.htm>

retenir que son adresse IP 193.190.127.3. En outre, avec un peu d'habitude, il est possible de cerner le contenu probable d'un site rien qu'en voyant son nom de domaine.

Il va de soi qu'il ne peut y avoir deux noms de domaine identiques : il n'y aura jamais qu'un seul ordinateur qui recevra le nom xyz.be. Ceci n'empêche toutefois pas qu'une autre machine adopte le radical xyz accolé à une autre zone (xyz.com ou xyz.net). Les noms de domaines sont octroyés sur base de la règle "premier venu, premier servi".

Certaines personnes ont compris très rapidement le potentiel du web, et partant, l'importance de disposer d'un nom de domaine efficace d'un point de vue commercial. Elles ont alors déposé des listes de noms, dans l'espoir de revendre ultérieurement l'enregistrement lorsque le titulaire "naturel" du nom concerné manifeste le désir de créer son site web⁵. Cette manœuvre est appelée *domain name grabbing*⁶ ou *cybersquatting*.

LE DOMAIN NAME GRABBING EN BELGIQUE : LES AFFAIRES LE CLERCQ & CAPRICOM

Les faits

Monsieur Le Clercq, citoyen belge, a créé une société Capricom dans l'état américain du Delaware. Celle-ci a enregistré auprès de l'organisme central aux Etats-Unis, dans la zone ".com", plusieurs noms de domaines évocateurs pour le public belge : tractebel.com, walibi.com, union-miniere.com, belgacom.com, belgolaise.com, cotedor.com, ...

Les sociétés correspondantes découvraient ensuite lorsqu'elles tentaient d'enregistrer "leur" nom de domaine qu'en vertu de la règle "premier venu, premier servi", le nom correspondant avait déjà été attribué à Capricom, laquelle était bien entendu prête à leur revendre l'enregistrement, moyennant paiement d'environ 20.000 US\$ (l'enregistrement initial coûte environ 100 US\$).

La procédure initiée par Tractebel

Depuis des années, Tractebel gère un site à <http://www.tractebel.be>. En 1997, son désir de migrer de la zone ".be" vers la zone ".com" pour une meilleure communication internationale s'est heurté à l'enregistrement préalable par Capricom du nom de domaine correspondant.

⁵ Voir les actualités juridiques du site <http://www.droit-technologie.org> pour des exemples.

⁶ Le *grabbing* est "l'enregistrement intentionnel d'un nom de domaine utilisé par un tiers comme nom commercial ou marque, dans le but d'empêcher le propriétaire de la marque d'établir un site web identifié par le nom de domaine", D. PAUKER, Introduction to domain name disputes, <http://www.law.georgetown.edu/lc/internic/recent/recli.html>, traduit par A. LEFEBVRE, Nom de domaine et droit des marques : la fin du grabbing ?, note sous Comm. Bruxelles (Psdt), 3/1/1997, in Droit de l'informatique et des télécoms, 97/4, Editions des Parques, Paris, p. 37.

En l'absence d'accord amiable, l'affaire a été portée devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles.

Le dossier est marqué par le fait que Tractebel n'a déposé la marque correspondant à sa dénomination que le 18 septembre 1996, soit après l'enregistrement par Capricom du nom de domaine correspondant.

L'action invoque divers moyens : protection de la dénomination sociale conformément à l'article 8 de la Convention d'Union de Paris ; protection de la dénomination sociale en vertu de l'article 28 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ; publicité contraire à l'article 23 de la loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce ; violation de la norme générale de conformité aux usages honnêtes en matière commerciale (article 93 de la loi sur les pratiques du commerce).

Les sociétés Cockerill Sambre et Belgolaise, également victimes de Capricom, sont intervenues volontairement à la cause.

Suivant l'argumentation des défendeurs, le premier juge a qualifié l'opération de "*business opportunity*" (sic!) pouvant trouver une solution dans un accord amiable. En outre le Président a estimé que Tractebel ne souffrait aucun préjudice de la situation puisqu'elle pouvait toujours communiquer comme par le passé dans la zone ".be"⁷.

Sur appel de Tractebel la Cour a réformé⁸ la première décision ; il s'agit de l'arrêt annoté.

La procédure initiée par Cockerill Sambre

Indépendamment de son intervention volontaire, Cockerill Sambre a également lancé une procédure devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles.

Comme dans l'affaire Tractebel, cette action était marquée par le fait que Cockerill Sambre a déposé la marque correspondant à sa dénomination qu'après l'enregistrement par Capricom du nom de domaine correspondant.

Refusant d'entrer en conflit avec la décision rendue par un autre magistrat de son Tribunal dans l'affaire Tractebel, la Présidente a estimé⁹ qu'il est "*incertain si l'art. 8 Convention de l'Union de Paris du 20 mars 1883 ou la loi belge interdisant la confusion offrent la possibilité, pour le titulaire d'un nom commercial, de s'opposer à l'enregistrement, par un tiers, du nom commercial sur Internet. Le procédé qui consiste à présenter à l'enregistrement des noms de site qui sont totalement étrangers à l'entreprise qui fait procéder à cet enregistrement en vue de la revente de ce nom à l'entreprise concernée ne constitue pas une*

⁷ Ordonnance du 11/6/1997 du Président du Tribunal de Commerce de Bruxelles siégeant en cessation, RG n° 2903/97.

⁸ Arrêt du 1/4/1998 de la 8^{ème} chambre flamande de la Cour d'Appel de Bruxelles, RG n° 1998/1622.

⁹ Comm. Bruxelles (Psdt), 23/10/1997, in DA/OR, mars 1998, Bruxelles, p. 101.

concurrence parasitaire ni une publicité mensongère".

La Présidente a néanmoins modéré l'enthousiasme de Capricom en prescrivant la réouverture des débats, pour vérifier si *"cette façon d'agir de la part des défendeurs ne peut être assimilée à un abus de position dominante, puisque les défendeurs obtiennent un monopole de fait par cet enregistrement, ce qui leur permet d'imposer leurs propres conditions en matière de prix aux entreprises concernées"*.

Après réouverture des débats, la décision finale¹⁰ retient l'abus de position dominante. A notre connaissance Capricom a restitué le nom de domaine sans interjeter appel.

LA LUTTE CONTRE LE DOMAIN NAME GRABBING - PLAN

Deux moyens sont habituellement développés pour lutter contre le "racket"¹¹ que représente le *domain name grabbing* : le droit des marques et la protection du nom commercial. Nous analyserons successivement ces deux possibilités¹².

LE DROIT DES MARQUES COMME MOYEN DE LUTTE CONTRE LE DOMAIN NAME GRABBING

Principes et difficultés d'application au web

En droit belge, comme dans la plupart des droits modernes, la protection de la marque est organisée autour des deux principes de territorialité et de spécialité : d'une part la marque ne reçoit protection que dans le territoire pour lequel elle a fait l'objet d'un dépôt ou d'un enregistrement, et d'autre part cette protection ne s'étend qu'aux produits et services pour lesquels la marque a été déposée¹³.

¹⁰ Décision du 27/11/1997, RG n° 6195/97.

¹¹ Ce terme est celui utilisé par le Tribunal dans une célèbre affaire française Framatome / Association Internaute, TGI Paris, 25/4/1997 (http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/ord_0497.htm). D'autres commentateurs n'hésitent pas à le reprendre à leur compte, comme Cl. GRINGAS, *The laws of the Internet*, Butterworths, Londres, 1997, p. 143. Voir aussi la références n° 23 de A. LEFEBVRE, *Nom de domaine et droit des marques : la fin du grabbing ?*, op. cit..

¹² A. LEFEBVRE préconise également d'utiliser la théorie de la fraude, ainsi que l'abus de droit. Nous renvoyons à son étude. De même, nous n'aborderons pas l'abus de position dominante, la décision rendue dans l'affaire Cockerill Sambre relevant plus à nos yeux d'une jonglerie périlleuse causée par l'envie de la Présidente de ne pas déjuger son collègue ayant rendu la décision Tractebel, que d'une application stricte des règles européennes et nationales en la matière ; en outre, le recours à la loi sur la concurrence économique est dangereux : il semble légitimer le *domain name grabbing* lorsque le profit est raisonnable.

¹³ A. BRAUN, *Précis des marques*, 3^{ème} édition, Larcier, Bruxelles, 1995, p. 37 et ss. ; E. BARBRY, *Le droit des marques à l'épreuve d'Internet*, <http://www.grolier.fr/cyberlexnet/COM/A980216.htm> ; A. LEFEBVRE, op. cit., p. 43.

On aperçoit immédiatement les difficultés d'application du principe de spécialité sur le web : la prudence impose aux titulaires d'un enregistrement de vérifier que celui-ci vise bien la communication et/ou la vente *via* le web. Précisons toutefois qu'à défaut de mention explicite du web, la théorie de la similitude pourra souvent jouer au profit des titulaires distraits : le juge peut souverainement reconnaître la similitude entre tel produit ou service désigné et tel autre non expressément désigné, et accorder à ce dernier la même protection qu'au premier.

Quant au principe de territorialité, il semble *a priori* contradictoire avec le caractère mondial du web : un site est par définition accessible à partir de n'importe quel ordinateur du réseau, que l'enregistrement du nom de domaine soit national (".be" par exemple) ou international (".com" par exemple).

Solutions apportées par la protection de la fonction économique de la marque

Au delà de la protection exorbitante dont bénéficie la marque renommée¹⁴, la fonction économique d'une marque ordinaire a reçu une protection élargie depuis l'adoption de l'article 13 A.1 d) de la Loi Uniforme Bénélux, qui vise *"tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait d'une marque ou d'un signe ressemblant autrement que pour distinguer des produits, lorsque l'usage de ce signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice"*.

Il n'est pas nécessaire qu'il soit porté atteinte au pouvoir distinctif de la marque ; c'est ainsi que le préjudice peut consister *"dans une diminution du pouvoir d'inciter à l'achat pour la sorte de produits pour lesquels la marque du demandeur a été enregistrée, diminution résultant de toute circonstance autre que l'influence exercée sur les facultés sensorielles du public par le produit auquel l'"autre emploi" se rapporte, de manière que l'attrait de la marque s'en trouve réduit pour la sorte de produits pour lesquels elle a été enregistrée"*¹⁵.

L'usage dans la vie des affaires doit être compris comme *"l'usage, autrement que dans un but scientifique, dans le cadre d'une entreprise, d'une profession ou de toute autre activité qui n'est pas exercée dans le domaine privé et dont l'objet est de réaliser un avantage économique"*¹⁶.

Enfin l'usage n'est pas punissable s'il répond à un "juste motif". La Cour de Justice Benelux a interprété cette notion de manière restrictive, tout en refusant d'en donner une définition *in abstracto*, confirmant en cela le rôle prépondérant du juge dans l'appréciation des faits qui lui sont soumis.

¹⁴ Loi Uniforme Bénélux, article 13 A.1 c). Nous n'analysons pas ce cas particulier dans le cadre de la présente note, et renvoyons à l'ouvrage du bâtonnier BRAUN, op. cit., p. 369.

¹⁵ Arrêt Claeryn, 1/3/1975, Recueil de jurisprudence de la Cour de Justice Benelux, p. 1.

¹⁶ Recueil de jurisprudence de la Cour de Justice Benelux, 1984, p. 8, cité in Th. Van INNIS, Les signes distinctifs, Larcier, Bruxelles, 1997, p. 380.

Application au *domain name grabbing*

Le fait de ne pas disposer d'un nom de domaine correspondant à la marque déposée entraîne incontestablement une diminution du pouvoir d'inciter à l'achat ; le web a en effet démontré qu'il est aujourd'hui devenu un vecteur important (incontournable ?) de communication et de vente¹⁷.

Nous pensons que cette conclusion vaut aussi bien pour la vente virtuelle proprement dite que pour la seule présentation de produits ou services (comme une publicité TV, radio ou autre). En effet, rien n'indique que l'article 13 A.1 d) requiert une vente : le fait de ne pas pouvoir présenter ses produits constitue déjà à notre sens une "*circonstance autre que l'influence exercée sur les facultés sensorielles du public par le produit auquel l'autre emploi se rapporte*"¹⁸, qui peut diminuer l'incitation à l'achat.

La question se complique lorsque l'enregistrement du nom de domaine est possible sous une zone nationale, mais que le titulaire souhaite un enregistrement international : Tractebel subit-elle une diminution d'inciter à l'achat du fait qu'elle ne peut communiquer sous la zone ".com", sachant qu'elle peut le faire sous la zone ".be" ?

Le premier juge a explicitement répondu par la négative, ce en quoi nous refusons de le suivre. La finalité de chaque zone est en effet très claire pour tout habitué du web : il ne fait aucun doute que l'utilisateur, surtout étranger, qui se renseigne sur Tractebel et ses activités cherchera naturellement dans la zone ".com", avant d'aller explorer les zones nationales¹⁹. Du reste, la plupart des logiciels de *web seeking*²⁰ sont configurés pour passer d'abord en revue la zone ".com" lorsque les informations demandées sont peu ou prou commerciales, et ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'ils exploreront ensuite les zones nationales.

Le juge d'appel a consacré la spécificité de chaque zone, confirmant qu'il est improbable qu'un internaute utilise les subdivisions géographiques, même de premier niveau (".fr", ".be", etc.), surtout s'il cherche à contacter un groupe international dont il ignore souvent la nationalité d'origine. Nous rejoignons entièrement cette appréciation.

¹⁷ Certains sites reçoivent plusieurs millions de *hits* (visiteurs) par jour. De gros constructeurs automobiles américains estiment que d'ici l'an 2000, ils réaliseront près de 20% des ventes américaines grâce au web. La communication sur le web fait l'objet de formations spéciales, et plusieurs journaux de *web marketing* ont été créés. Certaines études prévoient que le chiffre d'affaires générés par les ventes sur le web avoisinera 500 milliards de dollars par an d'ici l'an 2000.

¹⁸ Voy. la jurisprudence citée *supra*.

¹⁹ Le site de la société informatique Dell démontre bien ces finalités différentes : l'internaute est toujours dirigé par défaut vers le site <http://www.dell.com> qui présente la société et ses produits. Puis, il peut recentrer sa demande vers un pays pour tenir compte des particularités nationales (monnaie, prix, promotion locale, conditions de vente, ...) et sera redirigé vers un autre site enregistré différemment (<http://www.dell.be> par exemple).

²⁰ Logiciels permettant de faire automatiquement des recherches poussées sur le web en encodant une série de mots-clé.

La question la plus délicate survient lorsque deux titulaires légitimes de marques déposées pour des produits distincts s'affrontent pour savoir qui aura la priorité : Mc Donald's (célèbre chaîne de hamburgers) a-t-elle la priorité sur monsieur Mc Donald (qui serait par hypothèse un commerçant écossais utilisant son nom patronymique comme marque déposée pour un produit ou service différent) pour enregistrer le nom de domaine correspondant, surtout dans la zone internationale ".com" ? Nous répondons par la négative : l'usage fermement établi sur le web consiste à privilégier le premier venu²¹. Cette conclusion ne souffre la discussion que dans le cadre d'un abus de droit, spécialement quant au choix de la zone faisant l'objet de l'enregistrement²².

Application aux *metatags*

Quiconque a tenté de trouver une information sur le web sait à quel point les moteurs de recherche²³ sont importants : ceux-ci indexent en permanence les sites en fonction des mots qu'ils contiennent, et les classent. Tout internaute peut gratuitement les interroger en ligne sur base de mots-clé, et recevoir une liste des sites qui traitent du sujet, classés par nombre d'occurrences des mots-clé encodés. Certains titulaires de sites web ont dès lors pris l'habitude d'insérer des mots cachés dans les codes sources de leur site (*metatags* en jargon informatique), dans le but d'obtenir une indexation automatique sous des mots-clés qui n'ont qu'un lien indirect avec le contenu, et profiter ainsi d'un trafic supplémentaire²⁴.

Cette insertion a parfois lieu avec l'accord du titulaire de la marque utilisée. Ainsi, la société Pepsi Cola a intégré dans le code source de son site web les noms des acteurs, sportifs ou marques avec lesquels elle a conclu un contrat de sponsoring ou de publicité ; le même procédé permet aux annonceurs officiels de la coupe du monde de football d'être automatiquement renseignés par les moteurs de recherche quand un internaute fait des recherches sur le Mondial.

Lorsque l'insertion est effectuée sans l'autorisation du titulaire, il nous semble que l'article 13 A.1 d). pourra s'appliquer, pour autant que l'usage soit de nature à causer une diminution du pouvoir d'inciter à l'achat. Deux décisions au moins ont fait usage de la contrefaçon pour sanctionner ce type de pratique²⁵ :

²¹ Voy. les règles d'attributions de tous les organismes chargés d'enregistrer les noms de domaine ; voy. égal. B. LIPS, *Internet en Belgique*, op. cit., p. 73.

²² Nous renvoyons à l'analyse de A. LEFEBVRE, *Nom de domaine et droit des marques : la fin du grabbing ?*, op. cit., p. 46 et références citées.

²³ Voy. par exemple <http://www.yahoo.com> ; <http://www.altavista.com> ; <http://www.lycos.com>

²⁴ Par exemple, il est fréquent que les codes sources contiennent les mots "sexe" et "sex", même si le contenu du site concerné n'a qu'un lointain rapport avec ce sujet. Le but est de profiter du trafic généré par les internautes qui surfent à la recherche d'images érotiques. Cette augmentation de trafic peut ensuite se traduire par un prix plus élevé de l'espace publicitaire vendu sur le site.

²⁵ <http://www.grolier.fr/cyberlexnet/COM/A971205.htm>

- Playboy Entreprise Inc. (PEI) reprochait à la société Calvin Designer Label d'avoir inséré sans autorisation dans les *metatags* de son site web les marques protégées Playboy et Playmate, alors que les produits et services offerts par le site litigieux n'avaient aucune relation avec les dites marques. Dans son jugement du 8/9/1997, après avoir constaté que dans le référencement automatique des moteurs de recherche le site de PEI venait après celui de la défenderesse, le juge a constaté la contrefaçon et ordonné la cessation.
- En août 1997, la Cour de Justice du Colorado a fait droit à la demande du cabinet de propriété intellectuelle Oppedahl & Larson, qui reprochait à la société Advanced Concepts d'avoir inséré le cabinet dans le code source de son site web. Le cabinet estimait que la démarche induit l'utilisateur en erreur en lui fait croire qu'un lien existe entre les parties.

LA PROTECTION DU NOM COMMERCIAL COMME MOYEN DE LUTTE CONTRE LE DOMAIN NAME GRABBING

Le droit des marques ne constitue pas toujours la voie la plus indiquée, que les conditions d'application de l'article 13 A.1 d) ne soient pas réunies, ou plus simplement que la marque n'ait pas été déposée. En ce cas, la victime du *domain name grabbing* pourra trouver une arme efficace dans la protection accordée au nom commercial, tantôt grâce au Traité d'Union de Paris, tantôt grâce à la norme générale que constituent les pratiques honnêtes en matière commerciale²⁶.

Dès janvier 1997, dans une affaire Indacom²⁷, un Tribunal belge a eu recours à la loi du 14/7/1991 : "*après avoir admis dans un règlement amiable que la demanderesse est titulaire du nom de domaine litigieux, la défenderesse déconnecte le site mais refuse de désenregistrer le nom auprès de l'organisme attributeur belge. Il n'y a plus d'utilisation positive de la marque de la demanderesse, mais la défenderesse porte atteinte aux intérêts légitimes de celle-ci en l'empêchant, sans motif légitime, d'enregistrer un nom de domaine correspondant à sa marque*".

Cette affaire n'avait pas le caractère spéculatif du *domain name grabbing* puisque la défenderesse avait enregistré en toute bonne foi un nom de domaine, et n'avait découvert que plus tard les droits d'un tiers sur la dénomination correspondante. Elle avait rapidement accepté de cesser l'utilisation du site mais refusait par contre de céder l'enregistrement correspondant.

²⁶ Sur le caractère général de la norme et le champ d'application de la loi, voy. Pratiques du commerce, Formation Permanente CUP, Liège, vol. XVI, et spécialement les notes de V. d'HUART (Questions de procédure), et A. DE CALUWE (la norme générale de conformité aux usages honnêtes est-elle principale ou résiduelle ?).

²⁷ Comm. Bruxelles (psdt), 3/1/1997, in Droit de l'informatique et des télécoms, 97/4, Editions des Parques, Paris, p. 37.

Il semblait acquis que l'usage contraire aux usages honnêtes serait *a fortiori* établi lorsque l'opération n'a d'autre but que de spéculer sur un gain important, facile et rapide, de sorte que la motivation de la décision Tractebel (qualifiant l'opération de "*business opportunity*") a surpris plus d'un observateur, qui n'ont pas manqué de souligner que la Belgique s'inscrivait ainsi en faux par rapport à la jurisprudence mondiale, au risque de faire de notre Royaume un paradis virtuel pour les squatters de noms de domaines²⁸.

Dans l'arrêt annoté la Cour d'Appel a rétabli les choses et considéré le *domain name grabbing* comme contraire aux usages honnêtes, à tout le moins lorsque la réservation du nom de domaine résulte de l'emploi irrégulier d'un nom commercial protégé par l'article 8 du Traité d'Union de Paris.

Pour rappel le premier juge avait refusé de voir dans l'article 8 une règle de droit matériel. Il a été expressément censuré sur ce point, la Cour soulignant que cette disposition, reçue dans l'ordre juridique interne belge, accorde une protection particulière au titulaire d'un nom commercial en lui procurant un titre de propriété industrielle, ce qui n'exclut pas que la protection nationale n'est accordée qu'en cas de danger de confusion (Cass. (3e ch.), 21 juin 1993, Jur. Fond., 1993, n° 15, p. 3).

Est-ce à dire que lorsque les conditions de l'article 8 du Traité d'Union de Paris ne sont pas remplies, la victime du *domain name grabbing* est démunie ?

Nous ne le pensons pas et l'arrêt annoté renforce notre conviction : celui-ci confirme que rien n'empêche la combinaison du Traité d'Union de Paris avec l'article 93 de la loi sur les pratiques du commerce lorsque indépendamment de tout risque de confusion, l'emploi de la dénomination apparaît contraire à la norme générale de conformité aux usages honnêtes en matière commerciale, et singulièrement en cas de tromperie.

En matière de *domain name grabbing*, le risque de tromperie est généralement établi puisque les tiers croiront erronément à l'existence d'un droit du titulaire du nom de domaine sur la dénomination correspondante. Il n'est pas nécessaire que l'usurpateur crée effectivement un site web pour que les tiers risquent d'être trompés, dans la mesure où l'arrêt considère que ce risque existe par la seule possibilité de consulter le "*whois-query*", espèce de base de données accessible en ligne permettant de connaître l'identité du titulaire d'un site.

QUELQUES RÉFÉRENCES JURISPRUDENTIELLES

Droit des marques et protection du nom commercial

Les décisions suivantes ont sanctionné le *domain name grabbing*, tantôt sur base du droit des marques - ou sur la base similaire des "agissements parasites" plus connus dans les pays de

²⁸ Voy. les actualités à <http://www.droit-technologie.org>

copyright (USA et Angleterre) -, tantôt sur base de la protection accordée au nom commercial, tantôt enfin sur base des deux²⁹ :

- Lorsque Glaxo a offert de racheter Wellcome le 23 janvier 1995, elle a signalé que le nouveau groupe porterait le nom de Glaxo-Wellcome. Après l'absorption, le nouveau groupe s'est aperçu que le nom de domaine correspondant venait d'être enregistré par un tiers qui n'avait *a priori* aucun motif de le faire. Le titulaire de l'enregistrement demandait 100.000 £ pour le céder, sous peine d'exploiter lui-même le site.

Le juge saisi selon une procédure d'urgence a donné raison à Glaxo-Wellcome. A l'argument des défendeurs signalant que le choix de Glaxo-Wellcome était seulement le résultat d'une "*combinaison intéressante de mots*", le juge a répondu qu'"*il y a des limites à la crédulité du Tribunal*"³⁰.

- Princeton Review, spécialisée dans l'entraînement aux tests de recrutement, avait enregistré les noms de domaines review.com et kaplan.com. Lorsque le Kaplan Education Center - principal concurrent de Princeton Review - a voulu mettre son site sur le web, il s'est aperçu qu'il avait été devancé et porta le litige devant un arbitrage qui lui donna raison³¹.
- Mark Sloo avait enregistré les noms de domaine bbb.com et bbb.org pour forcer le Council of Better Business Bureau (habituellement désigné par les initiales CBBB ou BBB) à acheter les noms. L'action intentée par le BBB visait une concurrence déloyale et une violation du droit des marques, et s'est soldée par la restitution des noms de domaines litigieux³².
- Lorsque la ville de Heidelberg a lancé son site sur le web, elle s'est aperçue qu'un fournisseur avait déposé antérieurement le nom de domaine "heidelberg.de". Le Tribunal saisi a considéré que l'usage du nom "heidelberg" appartient à la ville³³.

²⁹ Nous ne pouvons pas reprendre toutes les décisions relatives à ce sujet. Nous renvoyons le lecteur aux autres références citées à <http://grolier.fr/cyberlexnet/COM/A971205.htm> (affaire Saint-Tropez). Voy. aussi : Roadrunner Computer Sys. Inc. v. Network Solutions Inc., n° 96cv413 (E.D.Va) ; Harrods Ltd. v. UK Network Serices Ltd., cité par C. WARD, in Droit de l'informatique et des télécoms, 97/1, Editions des Parques, Paris, p. 47 ; http://www.legalis.net/jurinet/1998/actualite_04_98_b.htm ; Visual Conception Visuel Inc. v. Bell Sygma Inc., cité à <http://www.droit.umontreal.ca/SOQUIJ/> ; Peinet Inc. v. O'Brien, Prince Edward Island Supreme Court, trial division, 8/5/1995, 61 C.P.R. 3d 334 ; <http://www.lectlaw.com/files.inp11> ; <http://www.abanet.org/Lsd/stulawyer/jan97onl.html> ; <http://law.georgetown.edu/lc/internic/recent/rec3.html> ; <http://law.georgetown.edu/lc/internic/recent/rec2.html> ; <http://www.infoalert.com/stories/020996b.html>

³⁰ Glaxo plc v Glaxo-Wellcome Ltd, Cullen and Mc Donald, 1996, FSR, 388 at 391

³¹ <http://www.faegre.com/areas/areaip> ; <http://www.lectlaw.com/files/inp12>

³² Council of Better Business Bureau v. Mark Sloo, US District Court, Kansas city, 95-0473-CV-W-2 ; voy. également <http://www.bbb.org/media/source2.html>

³³ Voy. les actualités à <http://www.droit-technologie.org/>

- La société française Sapeso avait déposé le 25/9/1981 la marque Atlantel, en même temps qu'elle créait une filiale du même nom chargée des activités multimédia du groupe. Cette dernière a commencé ses activités sur le web sous le nom atlantel.fr enregistré en 1996. Lorsque ultérieurement elle a voulu passer dans la zone ".com", elle s'est aperçue qu'une autre société bordelaise spécialisée dans la fourniture d'accès à Internet et la conception de pages web l'avait précédée.

L'ordonnance présidentielle³⁴ est particulièrement intéressante en ce qu'elle énonce qu'il *"apparaît surprenant que les associés bordelais d'Icare, société de prestation de services et de conception de serveurs (...), aient pu ignorer l'existence d'Atlantel et de la marque du même nom. (...) En conséquence, il apparaît qu'en connaissance de cause, Icare a cru pouvoir déposer le nom de domaine Atlantel.com directement auprès de l'Internic aux Etats-Unis, au mépris de la législation française sur les marques ..."*.

- La commune de Saint-Tropez titulaire de la marque du même nom avait confié à une société Eurovirtuel le soin de réaliser son site à l'adresse <http://www.nova.fr/saint-tropez>, et n'a guère apprécié de voir que cette même société avait mis un site concurrent en ligne à l'adresse <http://saint-tropez.com>. Comme dans l'affaire Sapeso, la défenderesse avait été enregistrer directement son site aux USA, pour éviter l'application de la charte française de nommage qui prévoit que la demande d'enregistrement doit établir le droit du demandeur sur la marque.

Le Président du TGI de Draguignan a suivi le raisonnement de ses collègues ; la commune de Saint-Tropez a poursuivi son action au fond et a obtenu la confirmation intégrale de l'ordonnance présidentielle³⁵.

- Framatome disposait d'un site dans la zone ".fr" mais voyait son expansion vers la zone ".com" bloquée par un enregistrement préalable effectué par l'Association Internaute. Après avoir précisé que l'opération avait *"tous les aspects caractéristiques d'un racket organisé pour une opération parasitaire"*, le Président du TGI de Paris³⁶ a raisonné comme suit : *"Que chaque ordinateur dispose d'une adresse IP (Internet Protocol) qui permet de pénétrer ou d'atteindre le contenu d'un site web ; Que les noms de domaine sont généralement constitués d'un préfixe, d'un radical et d'un suffixe ; Que le radical est principalement constitué de l'identifiant de la structure éditrice du contenu du site, au travers d'une marque, d'une raison sociale ou de tout autre nom servant à identifier ledit éditeur ; Que ces faits ... constituent des actes de contrefaçon de marque et d'atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de Framatome, d'autant plus graves que Framatome bénéficie d'une notoriété mondiale"*.

³⁴ TGI Bordeaux, 22/7/1996, en ligne à http://legalis.net/legalnet/judiciaire/comm_ord_0796.htm

³⁵ TGI Draguignan (Psdt), ordonnance du 25/4/1997 ; TGI Draguignan, 1^{ère} chambre civile, 21/8/1997, disponibles à http://legalis.net/legalnet/judiciaire/tgi_sttropez.htm

³⁶ TGI Paris, 25/4/1997, disponible à http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/ord_0497.htm

- L'association policière Interpol a invoqué la Convention de Paris du 20/3/1883 accordant la protection de leur dénomination aux organisations intergouvernementales à l'encontre d'une société française AWS, titulaire de l'enregistrement de la marque "Inter Pole Informatique" et exploitant un magasin virtuel à l'adresse <http://www.interpole.com>.

L'association Interpol postulait en référé qu'il soit fait interdiction à AWS d'exploiter la dénomination interpole *via* le web, ce que le TGI de Paris lui a refusé, dès lors que la marque enregistrée par AWS n'avait pas été invalidée par un tribunal. La Cour d'Appel de Paris³⁷ a réformé l'ordonnance, estimant que AWS avait illicitement cherché à suggérer dans l'esprit du public un lien entre elle-même et l'association Interpol.

Protection des marques renommées

Deux affaires américaines ont également sanctionné le *domain name grabbing* sur base de la loi sur la protection des marques renommées (Federal Anti Dilution Act³⁸) :

- La société Carnetta Wong Associates avait enregistré le nom *avon.com* alors que rien n'indiquait qu'elle utilisait ou avait besoin d'utiliser ce nom qui évoque surtout la célèbre marque de cosmétique. Le jugement favorable pour Avon renseigne que de l'aveu même des défendeurs, *"au moins l'un d'entre eux avait pour objectif lors de l'enregistrement d'empêcher Avon de mettre son site à l'adresse réservée, et ceci dans le but d'obtenir une somme d'argent importante en échange de la cession du nom"*³⁹.
- Monsieur Dennis Toeppen avait enregistré le nom *intermatic.com* et vendait des logiciels à cette adresse. Sur mise en demeure de la société Intermatic Inc., Monsieur Toeppen a cessé de vendre sur le site mais a demandé pour la restitution du nom une somme jugée disproportionnée. Le même type de scénario s'est présenté avec la société Panavision qui souhaitait reprendre possession du site *panavision.com*. Monsieur Toeppen a été sanctionné, tant en première instance qu'en appel⁴⁰.

*
* *

CONCLUSION

³⁷ Cour d'Appel de Paris, 4^{ème} chambre, 17/12/1997, in Expertises, avril 1998, n° 214, Paris, p. 107.

³⁸ <http://www3.pwr.com/LEGAL/FLABAR/information/tbfjournal/febnet.html>

³⁹ US District Court for Eastern District of New York, CV, 96 0451 ; <http://www.infoalert.com/stories/020996b.html>

⁴⁰ Intermatic Inc c. Toeppen, 1996, WL 622237, ND Illinois, Oct. 3, 1996 ; Panavision Int'l, L.P. c. Toeppen, 1996, WL 653726, CD California, Nov. 5, 1996.

Les premières décisions rendues dans le monde ont très rapidement considéré que la protection de la marque constitue une arme efficace pour lutter contre le *domain name grabbing*. A ce jour, la jurisprudence semble clairement établie en ce sens, ce qui conduit certains auteurs à écrire que "*la procédure d'attribution des noms de domaines est dorénavant encadrée par le droit des marques*"⁴¹.

Que les conditions d'application du droit des marques ne soient pas rencontrées en raison des faits de la cause, ou plus simplement que le radical souhaité pour le nom de domaine ne soit pas une marque protégée, la victime n'est pas démunie pour autant.

Habituellement, le nom de domaine coïncide avec un nom commercial. En ce cas, le Traité d'Union de Paris offre une protection efficace contre le risque de confusion.

Au-delà du Traité d'Union, et indépendamment du risque de confusion, la législation sur les pratiques du commerce permet d'appréhender le *domain name grabbing* grâce à la répression des actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale.

Dès janvier 1997⁴², le Tribunal de Commerce de Bruxelles rejoignait la jurisprudence majoritaire mondiale, et faisait une juste application de la loi du 14/7/1991 pour sanctionner le refus de céder un nom de domaine sur lequel la défenderesse reconnaissait n'avoir aucun droit légitime, bien qu'elle ait cessé d'exploiter le nom de domaine.

De manière surprenante, la décision rendue en juin 1997 par le même tribunal dans l'affaire Tractebel prenait une voie différente et qualifiait l'opération de "*business opportunity*".

En novembre 1997, la Présidente saisie de l'affaire Cockerill Sambre dont les faits étaient similaires (mêmes défendeurs) était contrainte d'effectuer une gymnastique périlleuse pour corriger le tir sans s'inscrire ouvertement en faux par rapport à son collègue ; elle trouvait finalement une porte de sortie grâce à l'abus de position dominante⁴³.

En dépit de la date à laquelle il a été rendu, l'arrêt Tractebel de la Cour d'Appel de Bruxelles du 1^{er} avril 1998 est sérieusement et solidement motivé ; il devrait mettre un terme définitif à la mauvaise blague qu'est le *domain name grabbing*.

Etienne WERY, Bruxelles, le 29 juillet 1998.

⁴¹ Ch.-H. BINOT, Interférences juridiques, in Expertises, avril 1998, n° 214, Paris, p. 99.

⁴² Affaire Indacom ; voy. *supra* note 39.

⁴³ Outre qu'il nous paraît périlleux juridiquement, le passage par la loi sur la concurrence économique est également dangereux : cela peut laisser sous-entendre que le principe n'est pas condamnable en soi, seules les conditions excessives de revente (prix, etc.) pouvant être sanctionnées. Capricom aurait-elle eu gain de cause si elle avait réclamé 10.000 \$ au lieu de 20.000 \$... ?