

INTERNET :

LA PROBLEMATIQUE DES NOMS DE DOMAINE¹²

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION.....	2
PREMIERE PARTIE: CHOIX D'UN NOM DE DOMAINE.....	4
DEUXIEME PARTIE: NOM DE DOMAINE ET DROITS ANTERIEURS.....	6
1. NOM DE DOMAINE ET NOM CIVIL.....	6
2. NOM DE DOMAINE ET NOM COMMERCIAL.....	6
3. NOM DE DOMAINE ET MARQUE.....	8
4. NOUVEAUX MODES DE RÉSOLUTION DES LITIGES.....	12
TROISIEME PARTIE: PROTECTION DU NOM DE DOMAINE PAR LE DROIT DES MARQUES..	14
1. EXCLUSION DE PRINCIPE ?.....	14
2. LA PROTECTION DU NOM DE DOMAINE.....	15
2.1. <i>Caractère distinctif</i>	15
2.2. <i>Disponibilité du signe</i>	17
CONCLUSION	19

¹ Par alexandre.cruquenaire@deboeck.be

² Reproduit avec l'aimable autorisation de la « Revue de droit intellectuel - L'Ingénieur-Conseil »

INTRODUCTION

Dans le réseau Internet, chaque ordinateur est identifié par son "*adresse IP*" (Internetwork Protocols). Celle-ci est constituée d'une suite de chiffres. Pour faciliter la mémorisation des adresses IP, le système des "*noms de domaine*" a été mis en place. Lorsqu'un utilisateur introduit un nom de domaine, celui-ci est, via un "*serveur de noms*", automatiquement traduit en une adresse IP correspondante.

Les noms de domaine se subdivisent actuellement en deux grandes catégories: les noms "*géographiques*" (se terminant par ".be", ".fr", ...) et les noms se rattachant à un type d'organisation (".org", ".com", ...).

En raison de l'extraordinaire développement d'Internet, une extension de la liste des suffixes s'est avérée indispensable³. Le *Comité international ad hoc* (IAHC)⁴, dans ses "recommandations concernant l'administration et la gestion des domaines génériques de premier niveau"⁵, a ainsi défini un ensemble supplémentaire de sept domaines génériques (disponibles à partir d'octobre 1997): ".*firm*" pour les entreprises commerciales, ".*store*" pour les entreprises offrant des marchandises à la vente, ".*web*" pour les entités oeuvrant essentiellement sur le web, ".*arts*" pour les entités culturelles, ".*rec*" pour les entités dont les activités sont surtout récréatives, ".*info*" pour les services d'information et ".*nom*" pour les personnes désirant une dénomination personnelle. L'IAHC a adopté une position de compromis en limitant les nouveaux domaines à sept. En effet, certains estimaient que les problèmes actuels ne seraient qu'amplifiés par ces nouveaux domaines, qui se recoupent avec le ".com" (d'où la tentation d'enregistrer dans tous les domaines concernés)⁶. D'autres, par contre, étaient d'avis que ces nouvelles possibilités d'enregistrement favoriseraient une saine concurrence et empêcheraient l'apparition de nouveaux monopoles.

Conscient de l'importance que revêt le bon fonctionnement du système des noms de domaine (DNS), l'IAHC a préféré initier les changements à une échelle relativement modeste pour procéder, par la suite, à une évaluation et prendre les mesures appropriées.

³ On cite le chiffre de 50.000 nouveaux enregistrements par mois pour le seul domaine ".com".

⁴ Instituté, entre autres, par l'IANA (*Internet assigned numbers authority*), l'UIT (*Union internationale des télécommunications*) et l'OMPI (*Organisation mondiale de la propriété intellectuelle*).

⁵ Rapport final déposé le 4 février 1997 et disponible sur le site Internet de l'OMPI: <http://www.wipo.org>.

Lire également *infra* les solutions proposées en matière de règlement des différends.

⁶ En ce sens, lire J. JORDAN, "Summary and comments regarding the IAHC Domain Name Recommendations", *Cyberlaw* (<http://www.cyberlaw.com/jrdn.html>).

Les adresses IP (et les noms de domaine) sont attribuées par l'*Internet Assigned Numbers Authority* (IANA), qui a délégué cette tâche à *InterNIC Registration Service*. *InterNIC* a lui-même délégué, pour partie, ses compétences à différentes autorités nationales pour l'attribution des noms de domaine correspondant à leurs territoires respectifs⁷.

L'enregistrement d'un nom de domaine soulève différentes questions. Il convient tout d'abord de respecter les règles énoncées par l'autorité responsable de l'attribution du type de nom de domaine choisi (première partie). Ensuite, dans un souci de prévention des litiges avec des tiers, la question des antériorités doit faire l'objet d'une attention toute particulière (deuxième partie). Enfin, il est intéressant de se pencher sur l'applicabilité du droit des marques aux noms de domaine, afin de mieux protéger ces derniers (troisième partie).

⁷ En Belgique, l'autorité responsable de l'attribution des noms de domaine (".be") est le *Belgian DNS Registration Office* (KUL Department Computerwetenschappen).

PREMIERE PARTIE: CHOIX D'UN NOM DE DOMAINE

Le *Belgian DNS Registration Office*, qui est responsable de l'attribution des noms de domaine ".be", a imposé une série de règles⁸ à respecter dans le choix d'un nom de domaine.

Le signe choisi doit tout d'abord être différent des noms de domaine déjà attribués⁹.

Ensuite, le signe doit correspondre soit à la dénomination sociale de l'organisation (éventuellement abrégée) soit à une marque¹⁰ ou à un nom commercial lui appartenant.

En outre, l'organisation doit être établie en Belgique. Ces exigences très sévères excluent toute possibilité d'une dénomination de fantaisie...à moins d'enregistrer préalablement le signe au titre de marque¹¹.

Le règlement doit, à notre sens, être interprété de manière non-littérale. En effet, dans la mesure où les entités non-commerciales peuvent enregistrer un nom de domaine ".be", il est logique qu'elles puissent également utiliser à cette fin les signes sous lesquels elles exercent leurs activités, même s'il ne s'agit pas au sens strict de noms commerciaux. Le règlement stipule que le nom choisi doit constituer un bon moyen d'identification du requérant. Tous les signes distinctifs répondant à cette exigence doivent donc être admis.

Enfin, le requérant doit, d'une part, certifier que l'usage du nom, à sa connaissance, ne viole pas les droits des tiers et, d'autre part, apporter la preuve que le signe choisi satisfait aux différentes conditions énoncées.

Cet arsenal de règles a pour avantage de procurer une sécurité juridique essentielle pour les acteurs d'Internet en Belgique.

La société *Network Solutions Inc. (NSI)* est responsable de l'attribution des noms de domaine de haut niveau (".org", ".com",...). La grande faiblesse de ce système réside dans l'absence de contrôle *a priori* du respect des droits des tiers : le requérant doit seulement garantir qu'il a le droit d'utiliser le nom de domaine. *NSI* tente ainsi d'écarter toute responsabilité dans son chef (*cf infra*). Le choix du nom de domaine est ici presque totalement libre : la seule limite se situe au niveau des noms de domaine antérieurs (*'first come, first served'*). Ce caractère très libéral

⁸ Pour plus de détails, consulter: <http://www.dns.be>.

⁹ Il s'agit de la règle classique du *"first come, first served"*.

¹⁰ Si la marque en question est déposée, elle doit être valide en Belgique.

¹¹ Les conditions de validité imposées par le droit des marques constitueront un nouvel obstacle à surmonter : la nullité

est à l'origine de nombreux conflits, essentiellement entre détenteurs de noms de domaine et titulaires de marques antérieures. Consciente du problème, *NSI* a mis en place une série de règles destinées à faciliter le règlement des différends : la « *domain name dispute policy* »¹². Il convient, avant tout examen, de rappeler que ces règles s'appliquent uniquement en cas de litige. L'aspect préventif a, malheureusement, été négligé¹³. Cette charte de résolution des litiges permet au titulaire d'une marque de déposer une réclamation auprès de *NSI* lorsqu'un tiers a enregistré le signe, déposé antérieurement au titre de marque, comme nom de domaine. *NSI* met alors le tiers concerné en demeure de lui fournir dans les trente jours la preuve de ses droits sur le signe.

Si le tiers démontre qu'il est bien titulaire d'une marque antérieure à la réclamation, le nom de domaine lui reste attribué. Dans le cas contraire, *NSI* lui demandera d'abandonner ce nom.

Si le tiers accepte de renoncer au nom de domaine, la charte prévoit un délai de nonante jours pour organiser la transition entre le nouveau nom de domaine et celui qui est délaissé.

Si, par contre, le tiers refuse de se soumettre à la requête de *NSI*, le nom de domaine est, après un délai de trente jours, suspendu jusqu'à ce qu'un tribunal se prononce ou qu'une solution intervienne entre les parties. Le temps perdu peut être considérable, sans parler des retombées négatives pour la réputation de la firme.

Pour une société belge, opter pour un nom de domaine « *.com* » comporte donc certains risques qu'il convient de prendre en considération.

de la marque entraînant celle de l'enregistrement du nom de domaine, il convient d'être aussi attentif que prudent.

¹² Pour plus de détails, lire <http://rs.internic.net/domain-info/internic-domain-6.html>.

¹³ *Contra*, cf les exigences posées par le *Belgian DNS Registration Office*. D'autres types de solution sont donc envisagés, comme une publication préalable des noms de domaine (à ce sujet, lire J.-J. EVRARD, « Internet et les signes distinctifs », *Actes du séminaire EFE*, Bruxelles, 25 et 26 mars 1997, inédit, p. 4): cf *infra* (deuxième partie).

DEUXIEME PARTIE: NOM DE DOMAINE ET DROITS

ANTERIEURS

1. Nom de domaine et nom civil

Le principe général en vertu duquel le patronyme appartient exclusivement à ceux qui le portent est applicable ici. Le requérant doit donc obtenir l'autorisation d'un porteur du nom concerné. Cette autorisation doit être accordée et obtenue de bonne foi, ce qui permet d'écartier la manœuvre consistant à contracter avec l'homonyme d'un exploitant célèbre. Etant donné que l'hypothèse d'un nom de domaine reprenant un nom patronymique est assez rare, nous nous limiterons à ces quelques considérations d'ordre général.

L'apparition, en octobre 1997, du nouveau suffixe ".nom" devrait cependant encourager le développement de cette pratique (nom de plume, par exemple)¹⁴.

D'une manière générale, l'utilisation de noms relevant du domaine public n'est pas autorisée.

La jurisprudence allemande a ainsi sanctionné l'enregistrement de noms de villes à titre de noms de domaine¹⁵.

2. Nom de domaine et nom commercial

Par « nom commercial », il faut entendre "la dénomination sous laquelle est connu ou exploité un établissement commercial ou une entreprise"¹⁶. Cette définition large englobe les dénominations sociales.

La distinction entre les deux types de signe est inutile dans le contexte qui nous occupe, pour deux raisons: d'abord, parce que la plupart des sociétés utilisent un nom commercial identique à leur dénomination sociale¹⁷. Ensuite, parce que tant les dispositions utiles de la loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après, LUBM) que l'article 8 de la Convention d'Union de Paris ne font pas cette distinction et entendent le terme "*nom commercial*" dans son acception la plus

¹⁴ Cf le rapport final de l'IAHC, *op.cit.*, p. 9.

¹⁵ Cf notamment le cas de la ville de Brunswick qui a obtenu l'annulation du nom de domaine "*Braunschweig.de*" (Landgericht Braunschweig, 28 janvier 1997, 9 O 450/96).

¹⁶ H. VAN LIER, "Conflits entre les dénominations sociales, les noms commerciaux et les marques", *J.C.B.*, 1979, p. 53.

¹⁷ *Contra*, cf la société "*GB-INNO-BM*", qui exerce son activité notamment sous le nom commercial "*INNO*".

large¹⁸.

De surcroît, envisagée indépendamment de celle du nom commercial, la question de la protection de la dénomination sociale¹⁹ ne présente ici aucun intérêt car la dénomination sociale n'est protégée **que** vis-à-vis d'une autre dénomination sociale (à l'exclusion de tout autre signe distinctif).

Le nom commercial, qu'il soit belge ou étranger²⁰, n'est protégé que dans la zone géographique où il est connu²¹. Théoriquement, le titulaire d'un nom commercial "local" antérieur à une marque ressemblante pourrait donc s'opposer à l'emploi de cette marque dans la zone restreinte où le nom commercial est connu. En pratique, une telle solution poserait d'importants problèmes. L'article 13, A, 7 LUBM devrait permettre un règlement plus équitable: reconnaître un droit de possession personnelle au titulaire du nom commercial "local", sans toutefois offrir la possibilité de s'opposer à l'emploi, même dans la zone de rayonnement du nom commercial, d'une marque postérieure déposée de bonne foi²².

La transposition de cette solution aux noms de domaine permettrait d'éviter bien des litiges.

Le titulaire du nom commercial peut s'opposer à l'usage de signes ressemblants lorsqu'un "*risque de confusion*" existe. Ce concept doit être interprété largement et comprend le risque d'association. Pour qu'il y ait risque de confusion, il faut une ressemblance entre les signes et les entreprises en cause doivent exercer leurs activités dans le même secteur.

Cependant, Van Innis invoque le manque de clarté de la jurisprudence et procède par analogie avec l'évolution récente du droit des marques pour prôner un dépassement du principe de spécialité⁴.

En pratique, la protection du nom commercial est assurée par le droit commun de la

¹⁸ H. VAN LIER, *op. cit.*, p. 71.

¹⁹ Art. 28 et 117 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

²⁰ Le nom commercial étranger jouit de la même protection, en vertu des articles 2 et 8 de la Convention d'Union de Paris.

²¹ Ainsi, le nom commercial "*La maison des desserts*" ne sera protégé que dans la région namuroise, ses pâtisseries n'étant pas connues ailleurs.

Seule la jurisprudence française reconnaît, dans tous les cas, une protection nationale (Cass. fr., 7 juin 1988, 1989, 27).

²² T. VAN INNIS, Les signes distinctifs, Bruxelles, Larcier, 1997, pp. 61 et 62.

⁴ T. VAN INNIS, *op. cit.*, pp. 51 à 54.

responsabilité civile. Deux règles constituent l'ossature de cette protection: l'article 1382 du Code civil, lorsque l'atteinte est le fait de non-commerçants, et l'article 93 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce, lorsque l'atteinte est le fait de commerçants (vendeurs). Il convient donc d'établir la faute, le dommage et le lien de causalité.

Dans l'hypothèse de l'utilisation, par un tiers, d'un nom commercial dans un nom de domaine, il suffira, pour conclure au caractère fautif du comportement, de prouver que le tiers connaissait (ou aurait dû connaître) le nom commercial concerné.

Le dommage pourrait consister en toute atteinte à la fonction d'identification ou de publicité du nom commercial. L'article 93 de la loi de 1991 permet d'agir dans le but de se prémunir contre un préjudice éventuel. Enfin, il faudra aussi établir que le choix du nom de domaine a porté atteinte au nom commercial.

Dans un souci de cohérence - le nom commercial et la marque présentant de nombreuses analogies - , Van Innis suggère que les règles de protection de la marque soient appliquées au nom commercial²³.

3. Nom de domaine et marque

L'article 13 LUBM offre à la marque une très large protection. Concernant les noms de domaine, deux dispositions s'avèrent particulièrement intéressantes (car elles permettent de dépasser la règle de la spécialité): celles de l'article 13, A, 1°, c) et d) LUBM.

S'il s'agit d'une marque "renommée"²⁴, l'article 13, A, 1°, c) LUBM permettra de s'opposer à tout usage qui, "*dans la vie des affaires et sans juste motif*", serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant **pour des produits non similaires** à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque l'usage de ce signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice. Cette disposition appelle quelques commentaires quant à son application aux noms de domaine.

Les termes "dans la vie des affaires" ont été interprétés d'une manière très large par la jurisprudence: ils comprennent tout usage "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

²³ T. VAN INNIS, *op. cit.*, pp. 47 à 54. *Cf infra*.

²⁴ Sur cette notion, cf J.-J. EVRARD et P. PETERS, La défense de la marque dans le Benelux, Bruxelles, Larcier, 1996, pp. 133 et 134.

un avantage économique"²⁵.

La première condition (activité en dehors de la sphère privée) est assurément remplie dans le cas du nom de domaine²⁶.

La seconde condition (but de lucre) risque, par contre, de poser des difficultés lors de son application aux noms de domaine. Si le site Internet correspondant est à vocation commerciale, la condition est remplie. Mais qu'en est-il s'il s'agit simplement d'un site d'information sans prétention économique ni publicitaire ?

Sans oublier que la distinction même entre ces deux types de site est parfois problématique²⁷.

Autre exigence de la disposition: l'usage contesté doit soit causer un préjudice, soit tirer profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque.

Le "*préjudice*" peut consister exclusivement (ou partiellement) dans une réduction du pouvoir d'incitation à l'achat de la marque²⁸. Or, il nous semble que le pouvoir attractif de la marque peut se trouver diminué par un usage autre que lucratif²⁹.

De même, il est tout à fait concevable qu'une activité sans finalité lucrative tire profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque³⁰.

La question de la pertinence du critère de finalité dégagé par la jurisprudence mérite donc d'être posée.

D'autre part, il est également possible d'invoquer un "juste motif" pour légitimer l'usage de la marque. Mais l'interprétation du "juste motif" est très stricte: la marque ne peut être utilisée qu'à partir du moment où "*une participation à la vie des affaires (...) est exclue sauf en utilisant*

²⁵ C.J. Benelux, 9 juillet 1984, Recueil des arrêts de la Cour de Justice Benelux, 1984, pp. 7 et 8.

²⁶ La thèse du domicile virtuel est difficilement défendable (en ce sens, cf P.-Y. GAUTIER, note sous Trib. gr. Inst. Paris, 14 août 1996, D., 1996, pp. 493 et 494). Seule la boîte aux lettres électronique nous semble susceptible d'entrer dans le champ de la vie privée (en ce sens, cf l'avant-projet de loi adopté par le gouvernement belge le 30 mai 1997, LE SOIR, 31 mai 1997, p. 5).

²⁷ A ce titre, la partie finale du nom de domaine peut-elle être admise comme preuve du but de lucre ? Il nous semble, par exemple, que le simple fait d'enregistrer un nom de domaine ".com" ne constitue pas une preuve suffisante. Tout au plus s'agit-il d'un indice à prendre en considération...

²⁸ A. BRAUN, Précis des marques, Bruxelles, Larcier, 1995, pp. 371 et 372.

²⁹ Par exemple, l'utilisation de la marque "Bayer" pour nommer un site Internet informant les consommateurs sur les dangers des médicaments commercialisés par cette firme.

³⁰ Ainsi, une ASBL vendant des produits alimentaires au profit du Tiers Monde et qui créerait un site web sous l'adresse "Nestlé.be".

*une marque ou un signe similaire dont un tiers est titulaire*³¹

L'article 13, A, 1°, d) protège, quant à lui, tous les types de marque. Les exigences sont identiques³². Dans le contexte des noms de domaine, un problème d'applicabilité risque de se poser, étant donné que cette disposition vise à interdire un usage **autre que** celui consistant à distinguer des produits ou services³³. L'obstacle peut cependant être surmonté, dans la mesure où, d'une part, l'usage de la marque à titre de nom commercial entre dans le champ de l'interdiction³⁴ et, d'autre part, le nom de domaine remplit souvent une fonction similaire à celle d'un nom commercial (pour l'instant...).

Pour le surplus, il est logique de restreindre la protection de la marque "de petite renommée" par l'effet du principe de spécialité: pourquoi étendre le monopole là où n'existe aucun risque de confusion ? Le titulaire d'une telle marque n'en demeure pas pour autant démuné: il dispose toujours de la possibilité d'invoquer le droit commun de la responsabilité civile (y compris l'article 93 de la loi sur les pratiques de commerce).

Selon Jean-Jo Evrard³⁵, l'utilisation d'une marque sur Internet est susceptible d'augmenter sa notoriété dans certains pays³⁶. L'article 6bis de la Convention d'Union de Paris offre alors au titulaire de la marque une protection dans ces pays, même si aucun dépôt n'y a été effectué.

Il convient également d'aborder, à ce stade de notre exposé, le problème du "*domain grabbing*"³⁷. De très nombreux titulaires de marques, désirant développer leur présence sur Internet, se sont vus opposer l'enregistrement antérieur d'un nom de domaine utilisant leur signe distinctif. Le problème est réel, surtout dans les pays où aucun contrôle sérieux des antériorités n'existe dans la procédure d'attribution des noms de domaine.

³¹ A. BRAUN, *op.cit.*, p. 373.

³² Pour l'interprétation de la disposition, voir plus haut.

³³ Si, à ce jour, les noms de domaine sont essentiellement utilisés comme "noms commerciaux", il nous semble malgré tout dangereux de vouloir les enfermer dans cette catégorie de signes distinctifs. En effet, le développement (très prometteur) de nouveaux types de services en marge du web appellera, dans un avenir proche, une redéfinition du rôle des noms de domaine, qui devrait se rapprocher de celui des marques (l'avènement des "cybermarques").

³⁴ J.-J. EVRARD et P. PETERS, *op. cit.*, pp. 139 et 140.

³⁵ J.-J. EVRARD, *op. cit.*, p. 6.

³⁶ Il convient de nuancer ces propos, dans la mesure où, bien souvent, les internautes ne visiteront un site particulier, "hôte" d'une marque, que dans l'hypothèse où ils connaissent déjà cette marque. Si la publicité diffusée sur le réseau peut contribuer à aiguiller les clients potentiels vers le site (et faire connaître la marque), l'incidence d'une éventuelle présence sur le réseau des réseaux doit être relativisée. En effet, les moteurs de recherches les plus utilisés ne sélectionnent que trop peu les informations, laissant ce soin aux internautes qui, naturellement, ne choisiront, parmi les centaines (dans les meilleurs des cas !) de sites retenus, que ceux dont le nom leur est familier ou attire leur attention...

³⁷ Nous visons par là une pratique consistant à enregistrer un nom de domaine dans le seul but d'empêcher toute attribution au profit de tiers (et obtenir *in fine* un dédommagement financier du tiers concerné en échange de la cession des droits acquis sur le nom de domaine). Dans l'hypothèse d'un dépôt de marque correspondant, *cf infra*.

La jurisprudence est unanime dans sa condamnation de cette pratique frauduleuse.

Dans une ordonnance récente, le tribunal de grande instance de Paris a ainsi jugé que cette pratique revêtait les "*aspects caractéristiques d'un racket organisé (...)*"³⁸.

L'analyse de l'ordonnance de référé rendue par le président Gomez est intéressante à plus d'un titre.

Revenons tout d'abord sur les faits: la société française "*Framatome*" désirait enregistrer le nom de domaine "*Framatome.com*" afin de "*rapidement renforcer sa présence sur Internet*"³⁹. Mais InterNIC informe la société du fait qu'une association du nom d'"*Internaute*" a déjà enregistré un nom de domaine identique. Après mise en demeure par "*Framatome*", le président de l'association "*Internaute*" contacte la direction juridique de "*Framatome*" pour lui proposer la restitution des droits sur le nom de domaine en échange d'une somme d'argent et de la commande de prestations de services. Le nom de domaine "*Framatome.com*" n'était pas utilisé par la défenderesse.

En droit, l'ordonnance de la juridiction parisienne met judicieusement en exergue certains points essentiels.

La constatation que le préfixe "*http://www.*" caractérise le mode de communication utilisé et que le suffixe, ".*com*" en l'espèce, permet d'identifier l'activité de l'éditeur du site ou sa localisation géographique n'est pas révolutionnaire mais penche clairement pour l'exclusion de ces parties du nom de domaine lorsqu'il convient d'apprécier une éventuelle contrefaçon⁴⁰.

D'autre part, la délicate question de la compétence territoriale est également abordée.

La défenderesse avait invoqué l'incompétence des juges français en se basant sur le règlement d'InterNIC (autorité responsable de l'enregistrement dans le domaine ".*com*") qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux américains.

Le président Gomez rejeta cet argument, en invoquant l'inopposabilité de ce règlement aux tiers, dont "*Framatome*". Le président ajouta que "*(...) la diffusion d'Internet étant par nature mondiale et accessible en France, l'acte de contrefaçon est en tout état de cause matérialisé et*

38 Trib. Gr. Inst. Paris, ordonnance de référé du 25 avril 1997, disponible sur: http://www.legalis.net/legalinet/judiciaire/internet_marques.htm.

³⁹ Texte de l'ordonnance, *op.cit.*, p. 3.

⁴⁰ Cf *infra* pour la question de la protection de ces mêmes parties du nom de domaine.

commis sur le territoire national"⁴¹.

Signalons enfin que la jurisprudence américaine permet de rendre l'autorité attribuant les noms de domaine co-responsable (*contributory infringement*⁴²) de contrefaçon d'une marque célèbre, dans l'hypothèse où elle accepterait l'enregistrement, au bénéfice d'une autre personne que le titulaire de la marque, d'un nom de domaine lui correspondant⁴³.

Notre droit commun de la responsabilité civile sanctionnerait sans aucun doute une telle négligence. Cependant, l'observation des règles présidant à l'attribution des noms de domaine « .be »⁴⁴ devrait, d'une part, exonérer le *Belgian DNS Registration Office* de toute responsabilité et, d'autre part, prévenir tout litige.

4. Nouveaux modes de résolution des litiges

Lors de la "réunion consultative sur les marques et les noms de domaine de l'Internet", qui s'est tenue à Genève du 26 au 30 mai 1997, il a été décidé de systématiser le recours à la médiation en ligne et à l'arbitrage accéléré en ligne, notamment par l'insertion obligatoire de clauses en ce sens dans les formulaires de demande d'attribution de noms de domaine. La nécessité d'une internationalisation des procédures de règlement des litiges a rendu l'intervention de l'OMPI "naturelle"⁴⁵.

Par ailleurs, il était également nécessaire d'accélérer ces procédures. En ce sens, des "*Groupes spéciaux chargés des recours administratifs concernant les noms de domaine*", composés d'experts internationaux spécialisés en propriété intellectuelle, vont être mis en place.

Il sera alors possible de former un recours administratif dans les 60 jours de l'enregistrement d'un nom de domaine (décision dans les 30 jours suivant l'introduction du recours). Ces organes statueront uniquement sur l'exclusion des noms de domaine contestés, sans préjudice des décisions des tribunaux ordinaires compétents pour sanctionner la violation des droits de propriété intellectuelle⁴⁶.

⁴¹ Texte de l'ordonnance, *op.cit.*, p. 4.

⁴² Il convient pour ce faire d'établir que l'autorité connaît l'activité contrefaisante et induit un comportement illicite dans le chef d'un tiers ou contribue matériellement à cette conduite.

⁴³ *Polo Ralph Lauren Corp. v. Chinatown Gift Shop*, 855 F. Supp. 648 (S.D.N.Y. 1994).

⁴⁴ *Cf supra*.

⁴⁵ OMPI, "Réunion consultative sur les marques et les noms de domaine de l'Internet", Mémoire du Bureau international, p. 3 (disponible sur <http://www.wipo.org>)

⁴⁶ Rapport final de l'IAHC, *op.cit.*, pp. 18 et 19. Le rapport précise encore (p. 20) que les recours administratifs n'ont d'autorité qu'à l'égard des unités d'enregistrement des noms de domaine, et non à l'égard des parties.

Le *Comité international ad hoc* recommande également l'intervention des autorités d'attribution des noms de domaine en tant qu'arbitres, ainsi que, à titre préventif, une publication préalable des noms de domaine.

TROISIEME PARTIE: PROTECTION DU NOM DE DOMAINE

PAR LE DROIT DES MARQUES

1. Exclusion de principe ?

Une objection fréquemment avancée pour rejeter l'application du droit des marques aux noms de domaine tient à la nature d'adresse de ces noms.

Si l'utilisation de l'adresse à titre de marque est théoriquement possible, elle pose de nombreux problèmes pratiques. En effet, si l'adresse en question est partagée par plusieurs personnes, il est exclu que son usage puisse faire l'objet d'un monopole privatif car elle appartient à chacune de ces personnes⁴⁷. De plus, le caractère distinctif⁴⁸ nécessaire ferait défaut: à quelle personne se rattacherait la marque ?

En raison de la double fonction du nom de domaine (identification et "localisation"), une solution aussi stricte est à proscrire. D'autant plus que de nombreux litiges en la matière ont démontré une inversion du processus: ce n'est plus l'adresse qui devient une marque, mais bien le contraire⁴⁹. Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que l'adresse IP ne renvoie pas nécessairement à une localisation géographique précise, mais correspond uniquement à des sous-réseaux, dont certains ont des ramifications mondiales⁵⁰. Il ne s'agit donc pas d'une "adresse" au sens classique du terme, même si les noms de domaine nationaux peuvent donner cette impression.

Il serait bienvenu de s'inspirer de la jurisprudence américaine en matière de "*telephone mnemonics*"⁵¹. Il s'agit de numéros de téléphone dont les chiffres sont choisis en fonction de leur correspondance avec les lettres des claviers des terminaux téléphoniques. Ainsi, la combinaison des chiffres est facilement mémorisable. Dans ce cadre, le numéro de téléphone

⁴⁷ A. BRAUN, *op. cit.*, p. 56.

⁴⁸ *Cf infra*.

⁴⁹ Ainsi, le siège central de la multinationale "*Coca-Cola*" est-il situé...*Coca-Cola Plaza*, à Atlanta.

⁵⁰ A ce propos, lire M.-H. BOULANGER et C. DE TERWANGNE, "Internet et le respect de la vie privée", in *Internet face au droit*, Actes du colloque organisé à Namur les 21 et 22 novembre 1996, Cahiers du CRID, n° 12, 1997, pp. 199 à 204.

⁵¹ *Cf* notamment *Holiday Inns v. 800 Reservations*, 838 F. Supp. 1247 (E.D. Tenn. 1993). Lire également D.L. BURK, "Trademarks along the infobahn: a first look at the emerging law of cybermarks", in *Community in Cyberspace: the emerging law of technology*, Colloque de l'Université de Richmond, 4 février 1995 (article disponible sur: <http://www.urich.edu/~jolt/vlil/burk.html>).

joue le double rôle de nom et d'adresse logique⁵². La jurisprudence américaine a admis la protection des "*telephone mnemonics*" par le droit des marques. Ce n'est pas la combinaison de chiffres en tant que telle qui est protégeable, mais les lettres correspondantes.

La transposition de cette solution aux noms de domaine nous semble appropriée, les similitudes entre les deux techniques étant importantes (le nom de domaine n'est qu'un moyen mnémotechnique de retenir l'adresse IP). Certains objecteront que le nom de domaine, contrairement au *telephone mnemonics*, est indépendant de l'adresse IP. Néanmoins, rien ne permet d'exclure, en principe, les noms de domaine de la protection du droit des marques⁵³.

Lors de la "réunion consultative sur les marques et les noms de domaine de l'Internet", la question "*d'une étude sur des droits de propriété intellectuelle sui generis attachés aux noms de domaine*" a été repoussée à une date ultérieure⁵⁴. Cette prise de position va incontestablement dans le sens d'une application du droit des marques aux noms de domaine.

Une autre question est de savoir si, dans les faits, un nom de domaine remplit les conditions pour bénéficier de cette protection. Nous aborderons ce problème au point suivant de notre exposé.

2. La protection du nom de domaine

2.1. Caractère distinctif

La marque remplit une double fonction: garantir au consommateur l'origine et l'identité du produit⁵⁵.

Le droit des marques ne pose aucune exigence en termes d'originalité: un signe connu ou banal en soi peut constituer une marque valable⁵⁶. Un signe peut devenir une marque s'il présente un **caractère distinctif suffisant**⁵⁷. Le caractère distinctif d'un signe dépend de sa faculté à

⁵² Ainsi, "L-A-W-Y-E-R-S" correspondant au numéro 529-9377 d'un cabinet d'avocats (*Murrin v. Midco Communications*, 726 F. Supp. 1195 (D. Minn. 1989)).

⁵³ *Contra*, cf le précédent des codes d'accès au Minitel, la jurisprudence française préférant une protection par le droit de la concurrence déloyale (Paris, 20 sept. 1991, D., 1993, p. 153). Pour une analyse détaillée, lire A. STROWEL et J.-P. TRIAILLE, *Le droit d'auteur, du logiciel au multimédia*, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 417.

⁵⁴ OMPI, "Réunion consultative sur les marques et les noms de domaine de l'Internet", Résumé de la présidente, p. 2 (disponible sur <http://www.wipo.org>).

⁵⁵ O. REGNIER, "Droits de propriété intellectuelle et concurrence dans l'affaire Magill: vrai malaise ou faux conflit?", *Auteurs & média*, 1996, n°1, p. 32.

⁵⁶ J.-J. EVRARD et P. PETERS, *op. cit.*, p. 27.

⁵⁷ Art. 1 et 14, A, 1°, a) LUBM.

permettre l'identification du produit qu'il désigne⁵⁸.

Les signes ne présentant pas le caractère distinctif requis sont exclus de la protection offerte par le droit des marques. Les signes "nécessaires", "génériques", "usuels" ou "descriptifs" doivent donc être écartés. Le signe sera "*nécessaire*" lorsque son emploi est exigé pour désigner l'objet concerné ou est imposé par la nature ou la fonction de cet objet. Un signe est considéré comme "*générique*" lorsqu'il définit directement la catégorie, l'espèce ou le genre auxquels appartient l'objet⁵⁹. Le signe est "*usuel*" lorsqu'il est communément utilisé pour désigner l'objet en cause⁶⁰. Enfin, un signe est "*descriptif*" lorsqu'il indique ou évoque l'objet en cause dans sa nature, ses propriétés, sa destination.

Pour déterminer le caractère descriptif d'un signe, il faut apprécier la gêne que causerait la marque aux concurrents dans la présentation au public de leur produit: si cette gêne est sérieuse, le signe ne peut être admis comme marque⁶¹.

Les noms de domaine soulèvent certaines questions par rapport à ces principes.

La partie "*http://www.*" d'un nom de domaine peut ainsi être considérée comme nécessaire puisque son emploi est exigé par les règles du langage propre à Internet⁶².

Autre élément intéressant à relever: la partie finale d'un nom de domaine (".com", ".be", ...) devrait également être écartée du champ de la protection du droit des marques car elle peut être qualifiée de nécessaire et/ou générique.

Ces considérations nous amènent à nous interroger sur la possibilité même d'exclure du bénéfice de la protection certains éléments d'une marque, pris isolément.

Cette possibilité existe, même si la jurisprudence a maintes fois rappelé le principe selon lequel la ressemblance entre signes doit s'apprécier de manière synthétique (en comparant "*l'impression générale qu'en retire le consommateur moyennement attentif*"⁶³). Etant donné que le juge doit se placer du point de vue de l'acheteur moyen⁶⁴, il convient d'écartier ces éléments du nom de domaine. En effet, l'internaute "moyen" sait parfaitement bien que ce n'est

⁵⁸ Comm. Bruxelles, 29 juin 1966, *Jur. comm. Brux.*, 1966, p. 203.

⁵⁹ A. BRAUN, *op. cit.*, p. 112.

⁶⁰ P. MATHELY, "Le nouveau régime des marques", *Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire*, Paris, 1965, p. 92.

⁶¹ Comm. Bruxelles, 28 juin 1990, *Ing.-Cons.*, 1990, p. 249.

⁶² P. MATHELY, *op. cit.*.

⁶³ Cf notamment Bruxelles, 11 juillet 1989, *Ing.-Cons.*, 1989, p. 253.

⁶⁴ A. BRAUN, *op. cit.*, p. 325.

ni la partie "http://www.", ni la partie finale d'un nom de domaine qui permet de distinguer un site d'un autre. Il nous semble donc que le juge devra faire abstraction de ces éléments lorsqu'il s'agira de déterminer l'étendue de la protection à accorder au nom de domaine.

Il ne faut y voir aucune contradiction: on peut parfaitement accepter un signe comme marque et, par la suite, écarter du champ de la protection certains de ses éléments. En effet, l'appréciation du caractère distinctif se fait à des degrés divers selon que l'on examine la protectabilité (appréciation *in abstracto*) ou l'étendue effective de la protection (appréciation *in concreto*)⁶⁵.

2.2. Disponibilité du signe

Pour pouvoir constituer une marque valable, le signe doit être disponible, c'est-à-dire ne pas être couvert par des droits antérieurs détenus par des tiers⁶⁶.

Trois dispositions de la LUBM peuvent être invoquées pour demander la nullité d'une marque identique ou ressemblant à un signe distinctif antérieur.

Si la marque a été déposée de mauvaise foi, l'article 4, 6° LUBM⁶⁷ peut être invoqué. Les termes de cette disposition n'ont pas une portée limitative⁶⁸. Il s'agit simplement d'une application de l'adage "*fraus omnia corrumpit*". En ce qui concerne les noms de domaine, et plus particulièrement le problème du "*domain-grabbing*", cette disposition pourrait être d'un grand secours. La jurisprudence française a déjà sanctionné le comportement consistant à déposer une marque non pas dans le but de l'exploiter, mais seulement dans le but de la bloquer en France. La Cour de cassation avait estimé que la règle "*fraus omnia corrumpit*" empêchait de donner effet à des actes accomplis de mauvaise foi dans le seul but de porter atteinte aux droits des tiers (et la Cour de conclure à la nullité du dépôt de la marque)⁶⁹.

Signalons encore à ce propos que le droit commun, et en particulier la théorie de l'abus de droit,

⁶⁵ M. BUYDENS, *La protection de la quasi-crétation*, Bruxelles, Larcier, 1993, pp. 590 et 591.

⁶⁶ A. BRAUN, *op. cit.*, pp. 140 et sv. *Cf supra* (deuxième partie).

⁶⁷ L'article 4 LUBM stipule que "(...) n'est pas attributif du droit à la marque: (...)

6° le dépôt effectué de mauvaise foi, **notamment**:

a) le dépôt effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal fait de bonne foi (...) d'une marque ressemblante pour des produits similaires, par un tiers qui n'est pas consentant (...)"

⁶⁸ H. VAN LIER, *op. cit.*, pp. 62 et 63.

⁶⁹ Cass. fr., 20 mai 1976, *R.I.P.I.A.*, 1976, p. 65.

offre également des possibilités en vue d'obtenir la nullité d'un tel dépôt. La jurisprudence américaine a d'ailleurs affirmé que l'usage de la marque pour limiter la concurrence dans la fabrication et la vente d'un produit constitue un abus du droit de marque (« *trademark misuse* »)⁷⁰.

L'article 4, 2° LUBM, visant la nullité des marques déceptives, peut également être invoqué⁷¹.

Enfin, l'indisponibilité du signe en tant que telle doit, selon certains auteurs⁷², être considérée comme une cause de nullité de la marque. L'article 14, A, 1°, a) LUBM, qui vise le "*dépôt d'un signe qui, en vertu de l'article 1, n'est pas considéré comme marque, notamment par défaut de tout caractère distinctif (...)*", constitue le fondement légal de cette thèse.

⁷⁰ Affaire *Séga v. Accolade*, commentée dans A. STROWEL et J.-P. TRIAILLE, *op. cit.*, p. 219.

⁷¹ A. BRAUN, *op. cit.*, p. 137.

⁷² BRAUN et VAN BUNNEN, cités par H. VAN LIER, *op. cit.*, pp. 64 à 68.

CONCLUSION

Lorsqu'il est question de choisir le nom d'un site web, il convient, comme nous avons tenté de le démontrer, d'observer la plus grande prudence.

Le respect des règles énoncées par l'autorité responsable de l'attribution du nom de domaine ne pose guère de problèmes, puisque cette autorité exerce un contrôle préalable à l'attribution.

Le respect des droits des tiers nécessite, concernant les noms de domaine de haut niveau, une attention plus soutenue, en raison de l'absence de contrôle effectif. Le choix du type de nom de domaine doit donc être mûrement réfléchi.

Différents types de droits peuvent entrer en conflit avec le nom de domaine choisi: le droit au nom civil, le droit sur un nom commercial et le droit sur une marque.

Si le "*domain-grabbing*" pose d'importants problèmes, il apparaît que deux moyens peuvent être invoqués à l'encontre de cette pratique consistant à enregistrer un nom de domaine dans l'unique but de le rendre indisponible pour les tiers: la règle *fraus omnia corrumpit* et, dans l'hypothèse où le nom de domaine contesté a également été déposé comme marque, les règles de nullité propres au droit des marques (et plus spécialement l'article 4, 6° LUBM).

Dans la pratique, les noms de domaine se sont surtout heurtés aux marques. A ce propos, le droit des marques offre une large protection contre tout type d'usage de la marque **dans un but de lucre**. Mais le titulaire de la marque se trouvera dans une situation beaucoup moins confortable lorsqu'il voudra s'opposer à un usage "non lucratif" de sa marque. Dans ce contexte, il nous semble que la protection de la marque devrait être élargie car un usage "non lucratif" d'un signe identique ou ressemblant peut causer beaucoup de tort à la fonction attractive de la marque.

L'efficacité des nouveaux mécanismes de règlement des litiges concernant les noms de domaine sera déterminante pour assurer la viabilité du système DNS sans lequel Internet deviendrait ingérable.

S'agissant de la protection du nom de domaine, il nous semble que l'application du droit des marques ne soulève aucune objection de principe.

Nous avons également abordé la question de l'étendue effective de la protection offerte par le droit des marques. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'apprécier une éventuelle ressemblance avec un autre

signe, certains éléments du nom de domaine doivent être écartés: les parties initiale ("*http://www.*") et finale ("*.com*", "*.be*", ...).

alexandre.cruquenaire@deboeck.be