



<http://www.droit-technologie.org>

présente :

Les noms de domaine en droit communautaire

<p>Robert Romain Etudiant en droit email@domain.ext</p>
--

12 juin 2001

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
INTRODUCTION	4
CHAPITRE PREMIER. LE SYSTEME DES NOMS DE DOMAINE	6
SECTION 1. QU'EST-CE QU'UN NOM DE DOMAINE ?	6
§1 <i>D'un point de vue technique</i>	6
§2 <i>D'un point de vue syntaxique</i>	6
SECTION 2. LA GESTION DES NOMS DE DOMAINE	7
§1 <i>Les débuts du Domain Name System</i>	7
§2 <i>Les problèmes rencontrés</i>	8
§3 <i>Le processus de réorganisation de la gestion des noms de domaine</i>	9
SECTION 3. L'ATTRIBUTION DES NOMS DE DOMAINE.....	10
§1 <i>Domaines de premier niveau génériques (gTLD)</i>	10
§2 <i>Domaines de premier niveau géographiques (ccTLD) – Le cas de la Belgique</i>	11
§3 <i>Proposition de règlement pour la création du TLD ".EU"</i>	12
CHAPITRE II. LES SIGNES DISTINCTIFS FACE AUX NOMS DE DOMAINE	13
SECTION 1. LES MARQUES ET AUTRES SIGNES DISTINCTIFS	13
§1 <i>Notions</i>	13
§2 <i>Les sources</i>	13
A. <i>Au niveau national</i>	13
B. <i>Au niveau communautaire</i>	14
C. <i>Au niveau international</i>	14
SECTION 2. PROTECTION DE LA MARQUE (ET DU NOM COMMERCIAL) EN EUROPE	15
§1 <i>Violations du droit des marques</i>	15
§2 <i>La marque renommée</i>	16
§3 <i>La protection de la marque notoire</i>	16
§4 <i>Protection du nom commercial</i>	17
SECTION 3. MARQUES ET NOMS DE DOMAINE: UNE DIFFICILE COHABITATION	17
§1 <i>Deux systèmes peu compatibles</i>	17
A. <i>Principe de spécialité</i>	17
B. <i>Principe de territorialité</i>	18
§2 <i>Le nom de domaine est-il un signe distinctif ?</i>	18
SECTION 4. COMPÉTENCE TERRITORIALE	19
§1 <i>Le droit commun</i>	19
§2 <i>La Convention de Bruxelles – le nouveau règlement européen</i>	20
CHAPITRE III. LA DEFENSE DE LA MARQUE CONFRONTEE AUX NOMS DE DOMAINE	21
SECTION 1. L'USAGE DE LA MARQUE.....	21
§1 <i>Le nom domaine constitue-t-il en lui-même un usage en tant que marque ?</i>	21
§2 <i>Violation du droit à la marque sans publication on line</i>	22
§3 <i>L'usage dans la vie des affaires</i>	23
§4 <i>Usage de la marque pour indiquer au public que l'on preste des services ou vend des produits relatifs à la marque</i>	24
SECTION 2. IDENTITÉ ET SIMILARITÉ DES SIGNES	24
§1 <i>Critères d'appréciation</i>	24
§2 <i>Degré de la ressemblance</i>	25
SECTION 3. IDENTITÉ ET SIMILARITÉ DES PRODUITS ET SERVICES	25
§1 <i>Importance du critère</i>	25
§2 <i>Détermination des services ou produits proposés</i>	26
SECTION 4. LE RISQUE DE CONFUSION	27
SECTION 5. LA PROTECTION ÉTENDUE LA MARQUE RENOMMÉE, DANS LES CAS OÙ IL N'Y A PAS POSSIBILITÉ DE CONFUSION.....	27
§1 <i>Les cas de "dilution"</i>	27
§2 <i>Préjudice</i>	28

§3 Article 5, 5 de la directive sur les marques	28
CHAPITRE IV. LES DIFFERENTS TYPES DE CONFLITS	29
SECTION 1. LE CYBERSQUATTING	29
§1 Solutions jurisprudentielles	29
§2 Solutions législatives	30
A. Aux Etats-Unis	30
B. En Italie	30
C. En Belgique	31
§3 Les solutions extrajudiciaires	31
SECTION 2. CONFLITS ENTRE PARTIES "DE BONNE FOI" ET CAS PARTICULIERS	32
§1 Conflits entre nom, adresse, et nom de domaine	32
§2 La protection du nom commercial, de la dénomination sociale et des droits de portée locale	32
§3 Nom de domaine contre marque postérieure	33
§4 Droit d'auteur contre nom de domaine – parodie	33
§5 l'enregistrement d'un nom géographique comme nom de domaine	34
CONCLUSION	35
BIBLIOGRAPHIE	37

INTRODUCTION

La "révolution internet" n'a pas seulement bouleversé le monde de la communication. Tous les secteurs d'activité ont été affectés, de près ou de loin, par les possibilités offertes sur le réseau des réseaux. Plus qu'un gigantesque forum, qu'une poste géante, ou qu'une source inépuisable d'informations, l'internet est devenu le moyen de briser les frontières du temps et de l'espace.

Très vite, les actes de la vie courante se sont vus happés par le monde virtuel. La consultation d'horaires, la lecture de journaux, la recherche d'un emploi: désormais, presque tout peut se faire en ligne. Inutile de dire que l'attrait de ce formidable outil a attiré le monde commercial, étant donné l'immense potentiel de la toile.

On a vu ainsi de véritables vitrines virtuelles s'installer sur le web et coexister avec d'autres sites non lucratifs. Etre ou ne pas être sur l'internet: voilà la question que ne se posent même plus les entreprises. La publicité facile et moins chère que dans le "monde réel", la plus grande visibilité, la facilité d'accès, le coût d'exploitation, la possibilité de ventes en ligne et de marketing sont autant d'atouts en faveur de l'ouverture d'un site web.

Si être sur le web est une nécessité, encore faut-il y être vu. S'est posée alors la question d'avoir une adresse connue de tous, permettant d'être facilement accessible. Le moyen le plus sûr d'être trouvé sur le web est certainement d'avoir une adresse aisément mémorisable par l'internaute et facilement déductible¹ (comme *www.nomdelasociété.com*). Cette adresse s'obtient par la réservation d'un nom de domaine.

La valeur économique croissante des noms de domaine n'a pas tardé à entraîner plusieurs litiges et discussions. En effet, chaque adresse sur internet ne peut être attribuée qu'à une personne, et la règle du "premier arrivé, premier servi" est d'application. Or, plusieurs personnes peuvent avoir un intérêt à enregistrer un même nom de domaine. En outre, l'une des formes de "cyberpiraterie" les plus préjudiciables est apparue sur le réseau: il s'agit de l'enregistrement abusif de noms de domaine, aussi appelé *cybersquatting* ou *domain grabbing*. Certaines personnes enregistrent de mauvaise foi un nom de domaine correspondant à la marque ou au nom commercial de grandes sociétés. Celles-ci se voient alors proposer le transfert de ce nom de domaine à un prix excessif. La plupart d'entre elles, étant donné la longueur et le coût des procédures judiciaires, ont cédé au chantage. Pourtant, une jurisprudence maintenant bien établie permet de lutter contre de telles pratiques.

Le droit des marques, ou plus généralement, le droit des signes distinctifs², est au centre des questions qui peuvent se poser autour de l'attribution des noms de domaine. La protection des signes distinctifs permet à différents acteurs d'utiliser un même signe tant qu'il n'existe pas de risque de confusion quant à l'origine des produits ou des services auxquels se rapporte le signe en question. C'est notamment grâce à cette branche de la propriété intellectuelle que certains litiges relatifs aux noms de domaine furent résolus dès leur apparition.

L'Europe n'a pas tardé à entrer dans le jeu de l'internet. Tout d'abord, la Commission européenne est intervenue dans les discussions relatives à la gestion des noms de domaine, afin de résister à l'impérialisme américain. La future création d'un nouveau domaine ".EU" peut d'ailleurs être vue comme la réponse à la présence majoritairement américaine sur le réseau, notamment dans la zone ".com". En outre, la première directive européenne sur le rapprochement des législations nationales sur les marques fut un moyen indirect d'assurer aux titulaires de marques une protection quasi uniforme sur le web. C'est dans cette optique que notre exposé tentera de rendre compte de la problématique de l'attribution des noms de domaine sous un angle européen, bien que le caractère mondial du réseau ne privilégie pas une approche régionale.

¹ Le plus prisé est certainement le nom de domaine du type *nomdelasociété.com*, sachant que l'on estime que plus de 90 % des noms de domaine sont enregistrés dans le nom de domaine ".com". Remarquons qu'il peut être aussi très intéressant d'avoir comme nom de domaine un terme évocateur, le plus souvent un terme générique. (par exemple, une entreprise de livraison de fleurs aura un grand intérêt à posséder le nom de domaine *flowers.com*)

² nous visons ici les marques mais aussi les noms commerciaux et les dénominations sociales

Nous commencerons par expliquer la gestion et l'attribution des noms de domaine, après en avoir donné une définition (chapitre 1). Ensuite, nous confronterons les logiques des signes distinctifs et des noms de domaine, pour souligner les difficultés rencontrées dans cette matière. La réflexion se centrera essentiellement sur le droit des marques, présent dans la majorité des litiges relatifs aux adresses sur internet (chapitre 2). Nous analyserons ensuite les conditions requises pour protéger une marque, afin de les appliquer à la problématique des noms de domaine. Le tout sera exposé à la lumière de la directive européenne sur les marques (chapitre 3). Pour conclure, nous synthétiserons les deux grands types de litiges rencontrés dans cette matière, à savoir le cybersquatting d'une part, et les autres cas particuliers de conflits d'autre part (chapitre 4).

CHAPITRE PREMIER. LE SYSTEME DES NOMS DE DOMAINE

SECTION 1. Ou'est-ce qu'un nom de domaine ?

§1 D'un point de vue technique

Sur internet, chaque ordinateur est identifié par une "adresse IP"³, qui est constituée d'une suite de quatre nombres séparés par des points. Pour accéder à cet ordinateur, l'utilisateur doit donc entrer cette adresse I.P. dans la barre de son navigateur⁴. Il est certain que la mémorisation de tels nombres est assez difficile. C'est pourquoi l'adresse IP peut être couplée à un ou plusieurs signe(s): les noms de domaine. Ainsi, le site de la Chambre des Représentants de Belgique peut être accessible via l'adresse I.P. 193.190.127.2 ou via l'adresse alphanumérique <http://www.lachambre.be>, appelée adresse URL⁵. Le lien entre l'adresse I.P. et le nom de domaine est assuré par le Domain Name System (D.N.S.), qui effectue les conversions utiles entre ces deux tables.⁶

§2 D'un point de vue syntaxique

Le DNS est organisé de manière hiérarchique. Au sommet de cette hiérarchie se trouve les noms de domaine de premier niveau⁷, qui correspondent à la dernière partie d'une adresse web (par exemple: ".com", ".net", ou ".be"). Ces noms de domaine de premier niveau sont soit *génériques (gTLD)*⁸, soit *géographiques (ccTLD)*⁹, selon qu'ils désignent respectivement un secteur d'activité (".com", ".net", etc)¹⁰ ou un pays (".be", ".fr")¹¹.

La seconde zone d'une adresse web, venant avant le TLD, est le nom de domaine de second niveau. Il s'agit du principal élément distinctif du nom de domaine. Il est composé d'un ensemble de lettres ayant le plus souvent une signification (www.nomdelasociété.com par exemple). C'est bien sûr la zone la

³ Internetwork Protocols

⁴ Les plus courants étant Netscape Navigator et Microsoft Explorer

⁵ Uniform Ressource Location

⁶ A ce sujet, voir par exemple, L. ROLIN, "Réglementation d'Internet", C.R.I.D., www.crid.fundp.ac.be

⁷ Top Level Domain Name

⁸ Generic Top level Domain Name

⁹ country code Top Level Domain Name

¹⁰ Les noms de domaine génériques sont relatifs à des catégories spécifiques: ".com" pour les sites commerciaux ou privés, ".net" pour les entités œuvrant principalement sur internet, ".org" pour les organisations à but non lucratif, ".int" pour les organisations internationales, ".mil" pour les autorités militaires américaines, ".edu" pour les collèges et universités américaines, et ".gov" pour les agences gouvernementales américaines. Les trois derniers domaines sont dits "domaines réservés": ils ne sont attribués qu'aux organismes et autorités américaines.

L'IAHC (International Ad Hoc Committee), constitué de représentants d'organisations ayant un intérêt dans la gestion de l'internet, a proposé dans son rapport final du 4 février 1997 la création de 7 nouveaux noms de domaine, mais après une tentative infructueuse du gouvernement américain d'imposer ses vues, le projet fut abandonné. Récemment, l'ICANN, *Internet Corporate for Assigned Names and Numbers*, a proposé la création de 7 nouveaux gTLD: ".aero", ".biz", ".coop", ".info", ".museum", ".name", et ".pro".

A ce sujet, voir Th. VERBIEST, "Les réformes des systèmes de gestion des noms de domaine: état des lieux", www.droit-technologie.org, 6 mars 2001

¹¹ Les noms de domaine géographiques sont constitués de deux lettres représentant le pays d'origine (comme ".be" pour la Belgique ou ".fr" pour la France) Comme nous l'avons signalé, la Communauté Européenne a émis le souhait de se doter d'un nom de domaine de premier niveau ".eu"

plus problématique puisqu'il y est souvent utilisé un signe distinctif, la plupart du temps la marque de la société.

Il se peut que l'adresse internet comprenne plus de deux niveaux de domaine. Ainsi, le site de l'UCL, peut être consulté à l'adresse www.ucl.ac.be, le domaine ".ac" signifiant que nous nous trouvons sur le site d'une institution du monde académique (.ac) belge. De même, la faculté de droit est accessible par l'adresse www.droit.ucl.ac.be, où ".droit" est un sous-domaine de ".ucl".

Quant à la première partie du nom de domaine, il s'agit de l'identifiant du protocole de communication: ainsi, le préfixe "www." est l'acronyme de World Wide Web, ce qui signifie que l'adresse mène à une page web. On mentionnera également le préfixe *http://*¹², devenu facultatif, qui indique le protocole de transmission de données utilisé.

SECTION 2. La gestion des noms de domaine

Pour bien comprendre les enjeux qui se cachent derrière la gestion de l'internet, il est nécessaire d'avoir une vue d'ensemble sur les différents acteurs qui sont intervenus et qui interviennent aujourd'hui sur le réseau. La situation actuelle est le résultat d'une longue évolution, et la prédominance américaine, même si elle s'est amenuisée aujourd'hui, a longtemps marqué la gestion du réseau.

§1 Les débuts du Domain Name System

La genèse d'internet commence avec la création du réseau ARPAnet, système créé par le gouvernement américain pour fortifier ses moyens de communication, pendant l'époque de la guerre froide. Son but était d'éviter la rupture des communications entre les ressources de défense du pays en cas de conflit mondial¹³.

Par la suite, certaines universités furent connectées sur ce réseau afin de permettre aux chercheurs de communiquer le résultat de leurs recherches. L'IANA (Internet Assigned Number and Authority) s'est vue attribué par le département américain de la Défense la mission de superviser le système d'adressage des noms de domaine, en association avec l'ISOC, une association regroupant les utilisateurs d'internet. L'IANA a ensuite sous-traité ses compétences à la NSF (National Science Fondation), qui à son tour a délégué ses fonctions à la division InterNIC de la société privée NSI (Network Solution Inc.).

C'est ainsi que le gouvernement américain, représenté par la NSF, a octroyé à NSI une licence d'exploitation sur l'attribution et la gestion des noms de domaine gTLD. Cet accord a pris effet le 1^{er} janvier 1993 et aurait dû prendre fin le 30 septembre 1998. NSI a donc joui pendant plusieurs années d'un monopole pour l'attribution des noms de domaine dans les zones *.com*, *.net*, et *.org*¹⁴. Comme le souligne à juste titre D. VAN OOSTVEEN, "il est important de remarquer que le pouvoir d'attribution des noms de domaine, consenti aux institutions mentionnées ci-dessus (ou, éventuellement, d'accorder une licence à d'autres institutions pour qu'elles fassent de même), n'est pas fondé sur une loi ou un traité. C'est un pouvoir *de facto*, résultant du contexte spécifique de l'Internet et de son système spécifique d'adressage"¹⁵. Le fondement des pouvoirs de NSI, en effet, n'était que purement contractuel.

¹² *hypertext transfer protocol*; "ftp://" signifiant *file transfer protocol*

¹³ Pour plus de détails, voy. M.-H. DESCHAMPS-MARQUIS, "Les noms de domaine: au-delà du mystère", *Cah. Propr. Int.*, 1998-99, pp.595-596

¹⁴ cf. L. ROLIN, *op. cit.*, pt. B

¹⁵ D. VAN OOSTVEN, "Le choix d'un nom: les noms de domaine, droit des marques et noms commerciaux", *R.D.A.I.*, n°3, 1998, p.279

§2. Les problèmes rencontrés

Le potentiel économique que représentait NSI s'est vite révélé avec l'augmentation des demandes d'obtention de noms de domaine. En effet, la société commençait à réaliser des bénéfices plantureux, grâce aux rémunérations de ses services. NSI n'a pas tardé à faire l'objet de vives critiques de toutes parts, et notamment de la communauté internet. Plusieurs problèmes se posaient.

Tout d'abord, NSI traduisait la mainmise américaine sur le système, "difficilement acceptable à l'heure où l'internet est considéré comme une priorité mondiale"¹⁶. Nous verrons toutefois que cette emprise américaine s'est amenuisée depuis la création de l'ICANN¹⁷.

En outre, il pouvait paraître choquant que ce soit une société commerciale qui était chargée d'une mission considérée de service public. "On pourrait donc penser qu'en matière de noms de domaine, qui sont [...] une "ressource publique", comme les fréquences radio ou les canaux de télévision, c'est à l'Etat que revient le rôle de régulateur. Mais cette idée procède d'une conception dirigiste de l'Internet, à mille lieues de l'inspiration libérale qu'insuffle le Gouvernement fédéral américain. Et quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les noms génériques, aucun Etat n'a *a priori* compétence en ce domaine"¹⁸.

De plus, le monopole de NSI était "peu compatible avec le caractère ouvert de l'internet"¹⁹. Des questions de droit de la concurrence se posaient également, puisque NSI était en situation de monopole sur le marché pour déterminer les prix et les conditions d'enregistrement des noms de domaine. La société a d'ailleurs été inquiétée des deux côtés de l'Atlantique par les autorités régulatrices du droit de la concurrence. Néanmoins, en janvier 2000, la Commission européenne a classé le dossier qu'elle avait ouvert contre NSI pour abus de position dominante. Peu après, c'était au tour de la Federal Trade Commission américaine de faire de même²⁰.

Enfin, la politique d'attribution des noms de domaine pratiquée par NSI est à l'origine de nombreux problèmes. Il faut savoir que NSI étant à l'époque l'organisme en charge de l'enregistrement de la majorité des noms de domaine, les règles qu'elle édictait faisaient loi dans le monde internet. La règle appliquée par NSI dans son règlement a toujours été celle bien connue du "premier arrivé, premier servi"²¹. Les graves lacunes de cette politique ont amené la société à revoir sa copie. En effet, l'attribution du nom demandé n'était soumise à aucune recherche d'antériorité de la part de la société, et aucune pièce justificative n'était à produire. Ce système a abouti à des vagues de spéculations: de nombreux signes distinctifs ont été appropriés par les plus rapides, laissant les détenteurs de la marque devant le fait accompli et dans l'ignorance de leur droit à une éventuelle contestation.

La seconde politique²² instaurée prévoyait deux nouveautés: d'une part, une déclaration de l'enregistreur certifiant que l'utilisation du nom de domaine n'entre pas en conflit avec le droit de tiers, et d'autre part, une "solution" en cas de conflit entre droits de tiers et noms de domaine. Le propriétaire d'une marque qui constatait l'utilisation de celle-ci comme nom de domaine pouvait s'adresser à NSI et produire la preuve de son droit sur la marque. Le détenteur du nom de domaine était invité à faire de même, et dans le cas où ne produisait aucune preuve de son titre, InterNIC procédait au gel du nom de domaine, laissant l'opportunité à la partie plaignante de s'adresser aux tribunaux. Malheureusement, cette procédure négligeait tout à fait l'aspect préventif. En outre, elle a été contournée par les détenteurs de nom de domaine à qui l'on réclamait une justification de leur droit sur la marque. En effet, on a constaté que ceux-

¹⁶ Th. VERBIEST, *op. cit.*, p.1

¹⁷ cf. *infra*

¹⁸M. BERGUIG, "L'attribution des noms de domaine sur Internet", mémoire de DEA 1999-2000, www.legalis.net/legalnet/articles/attributiondn.htm, n°55

¹⁹ Th. VERBIEST, *op. cit.*, p.1

²⁰ E. WERY, "Abus de position dominante: Network Solutions blanche", www.droit-technologie.org, 18 août 2000; voir aussi la Communication du 1 avril 2000 de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'organisation et la gestion d'internet, COM (2000) 202 Final, pt. 5.3, disponible sur www.europa.eu.int

²¹ Politique Rfc 1591 du 28 juillet 1995, citée par M.-H. DESCHAMPS-MARQUIS, *op. cit.*, p.599

²² Politique Domain-1 en vigueur du 28 juillet 1995 au 22 novembre 1995, *ibidem*

ci se ruiaient dans une juridiction où l'enregistrement d'une marque était une affaire d'heures, comme la Tunisie²³.

Suite à ce constat, NSI a changé son règlement plusieurs fois. Le dernière exigeait que l'enregistrement de la marque produit comme preuve ait été effectuée avant qu'InterNIC n'ait demandé de démontrer son droit. De plus, NSI se réservait le droit de suspendre, révoquer, transférer ou autrement modifier l'enregistrement d'un nom de domaine, à sa seule discrétion, moyennant un préavis de 30 jours²⁴. Toutefois, NSI a toujours appliqué la règle du "premier servi, premier arrivé".

§3 Le processus de réorganisation de la gestion des noms de domaine

Dans un tel contexte, l'ISOC²⁵ et l'IANA ont mis sur pied un groupe de travail, l'IHAC (International Ad Hoc Committee) en Novembre 1996, afin de formuler des solutions au conflit naissant. Ce groupe se composait de différentes organisations y ayant un intérêt particulier, parmi lesquelles l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), ou encore l'UIT (Union Internationale des Télécommunications). Le rapport final fut publié le 4 février 1997 et contenait plusieurs recommandations sur le réforme du DNS²⁶. L'IHAC proposait entre autre la création de 7 nouveaux gTLD²⁷ pour désengorger la zone ".com", l'introduction d'une procédure de règlement et de prévention des conflits sous l'égide de l'OMPI, ainsi que l'établissement de nouvelles entités d'enregistrements ("registrars") coordonnées par un bureau central (le CORE)²⁸. Le support de ces recommandations fut acté dans un protocole, le gTLD MoU (gTLD registration Memorandum of Understanding), signé à Genève le 1^{er} mai 1997, jour de la dissolution de l'IHAC.

Sentant son influence sur l'internet menacée par les propositions de l'IHAC, le gouvernement américain publie son *livre vert* du 30 janvier 1998²⁹. Tout en reconnaissant la nécessité de se retirer peu à peu de la gestion du réseau, les autorités américaines font fi des recommandations de l'IHAC, et soumettent leur propre projet de réforme. Ils entendent entre autre séparer les fonctions de "management" du DNS (*registry function*) et d'enregistrement (*registrar function*) pour confier cette dernière au secteur privé, ainsi que transférer certaines attributions de l'IANA à une asbl de droit américain³⁰.

Les réactions ne se font pas attendre. La France, par exemple, y voit "une proposition de centralisation du nommage sur le territoire américain, autour du droit américain, sans aucune prise en compte du problème de l'articulation entre noms de domaine et droit des marques (...). Nous devons garder à l'esprit que le nommage est une source rare, qui correspond à un intérêt international et à un intérêt public"³¹. La communauté internationale refuse une réforme unilatéralement décidée par les Etats-Unis.

Ceux-ci adoptent alors, le 5 juin 1998 un *livre blanc sur la gestion des adresses internet*³², rappelant l'importance de laisser la gestion du réseau au secteur privé à l'exclusion de toute influence gouvernementale, et laissant à la communauté internet le soin de définir les futures orientations du Domain

²³ M.-H. DECHAMPS-MARQUIS, *op. cit.*, p.600

²⁴ Politique Domain-6 (9 septembre 1996-25 février 1998) et Rev03 (25 février 1998), *ibidem*

²⁵ Internet Society: organisation constituée des groupes d'intérêt concernés

²⁶ disponible sur le site www.ihac.org

²⁷ ".firm", ".store", ".web", ".rec", ".info", ".nom", et ".arts"

²⁸ Voy. M. NAIMI, "La problématique des noms de domaine, ou l'attribution des adresses électroniques sur le Web (la toile)", *D.I.T.*, liv.2, pp. 8 et ss.

²⁹ *A proposal to Improve the Technical Management of the Internet Names and Adresses*, 30 janvier 1998, disponible à www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/dnsdrft.htm

³⁰ A ce sujet, voy. A. KUR, "The domain Name Versus Trade Mark Dilemma", in *Les droits intellectuels dans la société de l'information*, C.I.R. K.U.L.-V.U.B., n°15, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 151 ss.

³¹ Rapport dirigé par Madame FALQUE-PIERROTIN par le premier ministre, cité par M. BERGUIG, *op. cit.*, p.22

³² *Statement of policy about the management of the internet*, du 5 juin 1997, disponible à l'adresse: www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98dns.htm

Name System. C'est d'ailleurs dans cette optique que ce document invite l'OMPI à entamer un processus de consultation.

En octobre 1998, l'ICANN (Internet Corporations for Assigned Names and Numbers) est créé, sous la forme d'une asbl de droit américain. En février 2000, par un contrat avec le gouvernement américain, l'ICANN est chargée d'assumer les fonctions précédemment exercées par l'IANA.

Les travaux de l'OMPI aboutissent sur le très fouillé *rapport final* du 30 avril 1999³³. Faisant suite à ses recommandations³⁴, l'ICANN entame un processus d'approbation de nouvelles entités d'enregistrement dans la cadre de l'ouverture du marché à la concurrence³⁵, mettant fin par la même occasion au monopole détenu par NSI jusqu'alors.

Par ailleurs, l'ICANN a mis en place un mécanisme de résolution extrajudiciaire des litiges. Quatre centres de règlement des litiges ont été accrédités jusqu'à présent par l'ICANN, dont une cellule spécialisée du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI³⁶. Une nouvelle procédure de règlement des conflits est instituée en vue de remplacer l'ancienne procédure NSI. Des *principes directeurs*³⁷ pour le règlement des conflits, ainsi que les *règles d'application*³⁸ de ces principes directeurs sont approuvés par l'ICANN le 24 octobre 1999.

Depuis la fin de l'année 2000, le marché de l'enregistrement des gTLD est complètement libéralisé, avec l'entrée en fonction de l'ICANN.

SECTION 3. L'attribution des noms de domaine

§1 Domaines de premier niveau génériques (gTLD)

L'attribution des gTLD a depuis longtemps été dominée par le principe du "premier arrivé, premier servi", ou plus exactement du "premier arrivé, seul servi", vu la règle de l'unicité des noms de domaine³⁹.

Sauf application de cette dernière règle et de contraintes techniques, la liberté de choix d'un nom de domaine est presque totale. Ainsi, contrairement au droit des marques qui ne permet pas de protéger les termes génériques, l'enregistrement du nom de domaine www.aspirateur.com, par exemple, est admis.

Les principes directeurs approuvés par l'ICANN⁴⁰, incorporés dans leur contrat d'enregistrement par les autorités accréditées, prévoient que l'enregistreur déclare ne pas nuire aux droits des tiers⁴¹. Cette

³³ "La gestion des noms de domaine et adresse de l'internet: questions de propriété intellectuelle", *Rapport final concernant le processus de consultation de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet*, du 30 avril 1999, disponible sur www.OMPI.org

³⁴ Le rapport contient 5 grandes recommandations: la création de nouveaux gTLD, la centralisation des données concernant les détenteurs de noms de domaine, l'institution d'un mécanisme de résolution des conflits selon des lignes directrices à édicter par l'ICANN, une protection spéciale des marques notoires, et l'introduction de la concurrence parmi les entités d'enregistrement.

³⁵ La liste des *registrars* accrédités par l'ICANN est accessible sur le site www.icann.org

³⁶ Les trois autres étant le "Résolution Consortium", le "National Arbitration forum", et le "CPR Institute for Dispute Resolution", la liste des centres de résolution de conflit est disponible sur le site de l'ICANN

³⁷ *Uniform domain name Dispute Resolution Policy* ("Principes directeurs U.D.R.P.") disponible sur le site www.icann.org/udpr/udpr-policy24oct99.htm

³⁸ *Rules for Uniform domain name Dispute Resolution Policy* ("Règles d'applications U.D.P.R.") disponible sur le site www.icann.org/udpr/udpr-rules24oct99.htm

³⁹A. NAPPEY, "Le contentieux judiciaire entre marques et noms de domaine", disponible à l'adresse www.juriscom.net/uni/etd/01/ndm01.RTF

seule contrainte n'est certes pas suffisante pour garantir la prévention de conflits potentiels, puisqu'aucune preuve d'un droit sur le signe n'est demandée. Signalons que la jurisprudence américaine permet de rendre co-responsable le complice d'un acte de contrefaçon (*contributory infringement*)⁴². Cette jurisprudence peut être appliquée à l'autorité attribuant les noms de domaine, dès lors que celle-ci sait que le nom de domaine viole le droit de tiers sur la marque⁴³. Notre droit de la responsabilité civile sanctionnerait sans doute de telles négligences⁴⁴.

§2. Domaines de premier niveau géographiques (ccTLD) – Le cas de la Belgique

L'attribution des noms de domaine de premier niveau géographiques relève dans chaque pays d'une entité déléguée par l'IANA/ICANN. Chaque entité (registre) proclame ses propres règles d'enregistrement, ce qui signifie que celles-ci changent d'un ccTLD à l'autre. Certains registres ont inclus dans leurs conditions générales les *principes directeurs* adoptés par l'ICANN⁴⁵. L'application du principe "premier arrivé, premier servi" est là aussi la règle générale.

En Belgique, c'est l'asbl "DNS BE" qui est l'entité chargée de l'enregistrement des noms de domaine. Le règlement qui régissait l'enregistrement d'un nom de domaine dans la zone ".be" a longtemps été parmi les plus restrictifs de la planète⁴⁶. En effet, il était par exemple interdit pour un particulier de réserver un nom de domaine (ce qui était à la limite de la légalité⁴⁷). Le nom proposé devait en outre présenter un lien raisonnable avec le demandeur (marque, nom commercial,...). De plus, les noms génériques (comme "avocat" ou "voiture") étaient refusés, ce qui diminuait l'attrait des noms de domaine de la zone ".be". Toutefois, n'étaient pas admis les noms faisant référence à une profession ou une organisation professionnelle, sauf s'ils étaient requis par un représentant de cette organisation⁴⁸.

La politique suivie par DNS fut toutefois condamnée dans deux actions en cessation entreprises contre l'asbl pour refus illicite de contracter. Dans la première des affaires⁴⁹, un particulier voulait déposer les noms "*immobilier.be*", "*immobilien.be*", et "*realestate.be*", marques dont il était en outre titulaire. Après un refus du conseil d'administration de DNS.BE, une action en cessation fut dirigée contre l'asbl. Le juge des cessations a premièrement considéré que DNS avait la qualité de vendeur au sens de la loi sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur. Il fut jugé que le refus de contracter s'assimilait à un abus de position dominante, et était contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. L'interdiction pour les personnes physiques d'enregistrer un nom de domaine dans la zone ".be" fut considérée comme contraire au principe de liberté d'entreprise. La position dominante de DNS ne faisant aucun doute vu qu'elle détient là un monopole, le juge considéra comme abusive la politique d'attribution "arbitraire, opaque, discriminatoire, et disproportionnée" suivie par DNS. En effet, il s'avère que des noms génériques avaient été attribués dans le courant des années 2000-2001 sans contestation.

⁴⁰ voy. Supra, section 2, §3

⁴¹ *Principes directeurs U.D.R.P.*, pt. 2

⁴² Voy. R. MERGES, P. MENELL, et M. LEMLY, *Intellectual property in the new technological age*, New York, Aspen, 1997, pp.713-714

⁴³ voy. Lockheed v. Network Solution Inc., 985 F.Supp. 949 (C.D. Cal. 1997), où NSI ne fut pas jugé responsable de contrefaçon directe

⁴⁴ A. CRUQUENAIRE, "La problématique des noms de domaine", *Ing._Cons.*, 1997, p.230

⁴⁵ cf. supra

⁴⁶ A. CRUQUENAIRE, "L'identification sur internet et les noms de domaine: quand l'unicité suscite la multiplicité", *J.T.*, 2001, p.147

⁴⁷ Voy. E. WERY, "DNS.Belgium modifie les règles d'attribution des noms de domaine", 22 septembre 2000, www.droit-technologie.org. Il était en effet impossible pour un particulier de réserver son propre nom patronymique, même s'il exerçait son activité sous ce nom. Il nous semble que cette pratique pourrait fort bien être condamnée pour abus de position dominante, comme d'ailleurs il en a été jugé ainsi dans deux décisions impliquant un refus de contracter de la part de DNS BE

⁴⁸ Anciennes conditions d'enregistrement de DNS BE appliquées jusqu'au 11 décembre 2000

⁴⁹Comm. Bruxelles, cess., 8 nov. 2000, A.C. 8.286/2000, disponible sur le site www.droit-technologie.org/fr/jurisprudence/commerce_bruxelles_081100.pdf

Le même reproche est fait à DNS.BE dans la seconde affaire⁵⁰, où le demandeur se voit refuser l'enregistrement du nom de domaine "auto.be", sous le prétexte que ce nom est générique et relatif à une organisation professionnelle.

C'est donc fort à propos que fin de l'année 2000, DNS BE a changé ses règles d'attribution, s'orientant clairement vers le principe du "premier arrivé, premier servi" et s'alignant sur la pratique dominante. Ces nouvelles conditions d'enregistrement sont entrées en vigueur le 11 décembre 2000⁵¹.

Elles opèrent une libéralisation des noms disponibles: les termes génériques sont désormais acceptés, toute personne peut déposer un nom de domaine, et plus aucun lien avec le nom de domaine souhaité ne doit être prouvé. En outre, une procédure administrative de résolution de conflits calquée sur celle des *principes directeurs de l'ICANN* est mise en place. C'est le Cepani⁵² qui est chargé de trancher les litiges relatifs aux noms de domaine de la zone ".be". Il s'agit là d'une procédure administrative obligatoire de règlement des conflits, et non d'un arbitrage, car le recours aux tribunaux est toujours possible parallèlement à la procédure devant le Cepani⁵³.

§3 Proposition de règlement pour la création du TLD ".EU"

Récemment, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement afin de mettre en œuvre un nom de domaine de premier niveau ".EU"⁵⁴. Celui-ci devrait, selon la Commission, permettre un plus grand choix de noms de domaine, améliorer l'interopérabilité des réseaux européens, et donner au marché intérieur une visibilité accrue sur le marché virtuel fondé sur l'Internet⁵⁵.

La proposition entend confier la gestion du nom de domaine ".eu" à une entité sans but lucratif, s'inspirant largement de la pratique mondiale dominante. La Commission passerait avec ce registre un contrat pour une durée limitée, renouvelable. L'article 2 dispose que l'entité chargée de l'enregistrement et de la gestion du ccTLD ".EU" accordera les noms de domaine demandés par: 1) toute entreprise ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son lieu d'établissement principal dans la Communauté, ou 2) toute organisation établie dans la Communauté, ou 3) toute personne physique résidant dans la Communauté. La proposition dispose également que la Commission adoptera en consultation avec le registre a) une politique et une procédure de prévention de l'enregistrement spéculatif et abusif des noms de domaine et b) une politique et une procédure de règlement extrajudiciaire des différends afin de résoudre promptement les conflits entre noms de domaine et droits de propriété intellectuelle, et cela sans préjudice de toute procédure judiciaire. Ces deux politiques devront respecter les meilleures pratiques, et notamment les recommandations de l'OMPI. Il semble donc bien qu'à l'instar de nombreux registres, l'entité désignée disposera d'une procédure administrative de résolution de conflits. En outre, elle serait également dotée d'une procédure de prévention des conflits, ce dont on ne peut que se féliciter.

La création d'un nouveau TLD sera certainement l'occasion de voir apparaître de nouveaux litiges. Il reste à espérer que l'expérience acquise dans cette matière guidera les choix de la Commission quant à la politique à adopter.

⁵⁰ Comm. Bruxelles, cess., 21 février 2001, A.C. 10.055/2000, disponible à l'adresse www.droit-technologie.org/fr/jurisprudence/commerce_bruxelles_210201.pdf

Voy. A CRUQUENAIRE, *op. cit.*, p.147, citant une décision inédite statuant que le fait d'enregistrer un nom de domaine générique n'est pas, en lui-même, abusif (Civ. Bruxelles, 28 janvier 2000, R.R. 2000/107/C, inédit)

⁵¹ Conditions disponibles sur le site de DNS BE: www.dns.be

⁵² Centre belge d'Arbitrage et de Médiation

⁵³ A Pour plus de détails, voy. Th. BERBIEST, *op. cit.*, p 3-5

⁵⁴ Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre du domaine Internet de premier niveau ".EU", 12 décembre 2000, COM (2000) 827 final, disponible sur le site www.europa.eu.int/comme/information_society/policy/internet/registry_en.htm

⁵⁵ premiers considérants de la proposition de règlement

CHAPITRE II. LES SIGNES DISTINCTIFS FACE AUX NOMS DE DOMAINE

SECTION 1. Les marques et autres signes distinctifs

§1 Notions

Les signes distinctifs permettent de différencier une entreprise d'une autre. Ils relèvent du droit de la propriété intellectuelle et/ou du droit commercial⁵⁶. Le titulaire d'un signe distinctif peut en principe s'opposer à l'emploi de son signe pour des produits identiques ou similaires aux siens sur le territoire où ce signe est protégé.

La *marque* peut être considérée comme le signe distinctif par excellence. Selon l'article 2 de la directive 89/104, "peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises".

A côté des marques, une protection est accordée au *nom commercial*, qui est "la dénomination sous laquelle est connu ou exploité un établissement commercial ou une entreprise"⁵⁷. Rappelons la protection spéciale qui lui est accordée par l'article 8 de la Convention de Paris.

Quant à la *dénomination sociale*, "elle est à la personne morale ce que le nom patronymique est à la personne physique"⁵⁸. Le nom commercial couvre aussi la dénomination sociale lorsque celle-ci est utilisée comme "signe de ralliement de la clientèle"⁵⁹. Il en est de même de l'enseigne verbale⁶⁰.

§2 Les sources

Citons les principales sources du droit de signes distinctifs qui intéressent notre sujet.

A. Au niveau national

En Belgique, c'est la Loi uniforme Bénélux sur les marques (ci-après LBM.)⁶¹ qui régit la matière. Son application s'étend à tout le territoire Bénélux, et a remplacé les lois nationales préexistantes⁶².

⁵⁶ Voy. l'excellent ouvrage de Th. VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, Bruxelles, Larcier, 1997, pour une analyse fouillée des différents signes distinctifs

⁵⁷ H. VAN LIER, "Conflits entre les dénominations sociales, les noms commerciaux et les marques", *J.C.B.*, 1979, p.53

⁵⁸ Th. VAN INNIS, *op. cit.*, pp. 70-72

⁵⁹ *ibid.*

⁶⁰ Th. VAN INNIS, *op. cit.*, p. 69, n°79

⁶¹ Loi uniforme Bénélux sur les marques du 30 juin 1960, *M.B.*, 14 oct. 1969, telle que modifiée par Protocole du 2 décembre 1992, et approuvée par la loi du 11 mai 1995, *M.B.*, 12 mars 1996

⁶² Citons aussi la loi du 1 avril 1879 concernant les marques de fabrique et de commerce, *M.B.*, 3 avril 1879

La protection des signes distinctifs peut également être assurée par le biais de la loi sur les pratiques du commerce ⁶³(ci-après LPC). Les articles 93 et suivants de la LPC permettent de demander la cessation de tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale⁶⁴.

B. Au niveau communautaire

Un pas vers l'harmonisation des lois nationales sur les marques a été accompli par la directive 89/104 ⁶⁵ du Conseil (ci-après, "la directive sur les marques"). Elle a permis de rapprocher les législations des Etats membres, et notamment guider la jurisprudence de leurs tribunaux vers la même attitude face aux conflits relatifs aux noms de domaine. Cette directive fut adoptée par le Conseil sur base de l'article 100 A ancien du traité CE (nouvel art. 95), concernant le rapprochement des législations. L'objectif était d'éviter que les disparités entre les législations sur les marques des Etats membres n'entravent la libre circulation des produits, la libre prestation des services et ne faussent les conditions de concurrence dans le marché commun⁶⁶.

On rappellera qu'en vertu des principes du droit communautaire, lorsqu'une matière fait l'objet d'une directive, le juge doit interpréter son droit national "à la lumière du texte et de la finalité de la directive" pour atteindre le résultat visé par celle-ci⁶⁷. L'interprétation de la Cour de Justice est donc particulièrement précieuse pour l'application uniforme des concepts introduits par la directive.

Citons également le règlement n°40/94 du Conseil⁶⁸ relatif à la marque communautaire qui permet depuis le 1^{er} janvier 1996 d'obtenir, par un dépôt unique, la protection de sa marque dans les différents pays de la Communauté européenne.

C. Au niveau international

La Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété intellectuelle⁶⁹ (ci-après "la Convention de Paris") a été adoptée par tous les pays de l'Union Européenne. Soulignons spécialement son article 6 bis qui confère une protection extraterritoriale des marques notoires ⁷⁰, ainsi que les articles 1.1 et 8 qui protègent le nom commercial sans nécessité de dépôt.

On retiendra également le traité ADPIC⁷¹, qui déclare que "l'article 6 bis de la Convention de Paris s'appliquera, *mutatis mutandis*, aux services"⁷². En outre, l'article 15.3 étend la protection des marques notoires au-delà de la protection normalement conférée selon le principe de spécialité⁷³.

⁶³ Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, *M.B.*, 29 août 1991

⁶⁴ Voy. à ce sujet le très bon article de A. PUTTEMANS, "La loi sur les pratiques du commerce et les droits de propriété intellectuelle", *in marques et Concurrence, C.I.R., K.U.L.-K.U.B.*, n°14, 236-260

⁶⁵ Première directive du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, *J.O.*, 11 février 1989., L 40

⁶⁶ premier considérant de la directive

⁶⁷ C.J.C.E., *Van Colson*, 1 avril 1984, C-79/83, *Rec.*, 1986, 1891 ; C.J.C.E., *Marleasing*, 13 janvier 1980, C-106/89, *Rec.*, 1990, 4315

⁶⁸ Règlement n°40/94 du Conseil relatif à la marque communautaire du 20 décembre 1993, *J.O.*, 14 janvier 1994., L 11/1

⁶⁹ Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété intellectuelle, révisée à Stockholm le 14 juin 1967 et approuvée par la loi du 26 sept. 1974, *M.B.*, 29 janv. 1975

⁷⁰ Sur cette notion, voy. A. BRAUN, *Précis des marques*, Bruxelles, Larcier, 1995, pp. 583-590 et 173-182

⁷¹ Accords relatifs aux aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon (Accords TRIPS), conclu dans le cadre de l'accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce, *M.B.*, 3 janvier 1997

Citons aussi l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques⁷⁴ qui permet aux ressortissants des pays contractants de déposer, par une procédure simplifiée, une marque dans les Etats signataires désignés.

SECTION 2. Protection de la marque (et du nom commercial) en Europe

Examinons quelles sont les protections accordées par les dispositions de la directive sur les marques, et leur transposition en droit Bénélux.

§1 Violations du droit des marques

Pour pouvoir être protégée par la directive, une marque doit avant tout être enregistrée⁷⁵. Toutefois, la directive "n'enlève pas aux Etats membres le droit de continuer à protéger les marques acquises par l'usage mais ne régit que leurs rapports avec les marques acquises par l'enregistrement". En effet, certains pays, comme le Royaume-Uni, acceptent de protéger des marques acquises par l'usage.

L'article 5 de la directive sur les marques, transposés dans la LBM à l'article 13, 1, distingue deux types d'atteinte aux marques.

a) fonction distinctive de la marque

Les articles 5,1 de la directive et 13, 1, a) b) LBM protègent la *fonction distinctive* de la marque. Ils permettent au titulaire de la marque de s'opposer à tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de sa marque ou d'un signe ressemblant pour désigner des produits ou des services identiques ou similaires.

b) fonction publicitaire de la marque

Les sections 2 et 5 de l'article 5 de la directive entendent protéger la *fonction publicitaire* de la marque, dans les cas où il est tiré indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou lorsqu'il lui est porté préjudice.

L'article 5,2 laisse aux Etats la possibilité de protéger les *marques renommées* pour des produits ou services qui ne sont *pas* similaires dépassant ainsi le principe de spécialité.

L'article 5, 5 de la directive, quant à lui, permet aux Etats de protéger *toute marque* contre l'usage qui en est fait à des fins *autres* que celles de distinguer des produits ou services.

Les Etats Bénélux ont usé de l'option qui leur était ouverte par la directive pour protéger la marque de renommée⁷⁶. Ainsi, l'article 13, 1, c) et d) LBM permet au titulaire d'une marque de s'opposer à :

c) tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait d'une marque qui jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Bénélux ou d'un signe ressemblant pour des produits non

⁷² Art. 16.2 ADPIC

⁷³ cf. Rapport final OMPI du 30 avril 1999, pp. 89 et ss., disponible sur www.OMPI.org

⁷⁴ Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et approuvé par la loi du 26 septembre 1974, *M.B.*, 29 janvier 1925, et son protocole du 27 juin 1989, *M.B.*, 28 juillet 1998

⁷⁵ art. 1 de la directive 89/104/CEE

⁷⁶ cf. A BRAUN, *op. cit.*, p.367 -369

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

d) 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.

§2 La marque renommée

La directive a ainsi introduit la notion de marque renommée en droit communautaire. Cette notion a été récemment interprétée par la Cour de Justice des Communautés européennes dans l'arrêt CHEVY⁷⁷. Selon la Cour, l'article 5, 2 de la directive "doit être interprétée en ce sens que, pour bénéficier d'une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans le territoire Bénélux, il suffit qu'elle soit connue d'une partie significative du public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays le composant".

Cette définition est importante, puisqu'une marque renommée au sens de la directive recevra une protection pour des produits ou services qui ne seraient pas similaires. On se gardera de confondre la marque renommée, qui est un concept communautaire, avec la marque notoire protégée par l'article 6 bis de la Convention de Paris⁷⁸.

§3 La protection de la marque notoire

La marque notoire est celle qui est connue d'une large fraction du public, au-delà du cercle professionnel. Seule importe la notoriété dans le pays où la protection est demandée⁷⁹. L'article 6 bis de la Convention de Paris permet d'interdire l'usage ou d'invalider l'enregistrement d'une telle marque si elle peut prêter à confusion.

On portera un intérêt spécial à la marque notoire dans les conflits concernant les noms de domaine. En effet, ces marques sont souvent la cible des cybersquatteurs. Dans son rapport final, l'OMPI y apporte une attention toute particulière⁸⁰. Le document rappelle à bon escient que les accords sur les APDIC étendent la protection de la Convention de l'article 6 bis de la Convention de Paris aux services d'une part, et protègent la marque notoire au-delà du principe de spécialité habituellement appliqué, d'autre part. Le rapport OMPI propose quelques critères pour déterminer si une marque est notoire. Il invite notamment à prendre en considération les "éléments donnant à penser que la marque fait l'objet de la part de tiers non autorisés de tentatives pour enregistrer en tant que nom de domaine le même nom ou un nom qui lui ressemble au point de prêter à confusion"⁸¹.

L'article 4, 2, d) de la directive confirme les dispositions de l'article 6 bis. Dans le Bénélux, la marque notoire reçoit une protection élargie, dépassant le principe de la spécialité, conformément aux accords ADPIC⁸².

⁷⁷ C.J.C.E., 14 septembre 1999, *Chevy c. Yplon*, , C-375/97, J.T., 1999, p. 372

⁷⁸ néanmoins, le rapport final de l'OMPI précité ne distingue pas les deux notions quant à leur conception. La justification donnée est que la terminologie varie quelque peu d'un pays à l'autre

⁷⁹ A. BRAUN, *op. cit.*, pp.583 et ss.

⁸⁰ Rapport final de l'OMPI, pp. 89-105

⁸¹ rapport final OMPI précité, n°285

⁸² art. 4, 5° LBM ; voy. E. CORNU, "La contrefaçon: état des lieux à la lumière de la jurisprudence belge récente (1997-2000)", *Ing. Cons.*, 2000, n°1-2, p. 15

On peut se demander si l'usage d'une marque sur internet ne peut pas contribuer à accroître la notoriété de la marque. Cette possibilité n'est pas à écarter dès lors que le commerce électronique se développant, des consommateurs d'un pays peuvent très bien élever le statut d'une marque étrangère à celui de marque notoire par son utilisation massive pour référencer un site web.

§4 Protection du nom commercial

Le nom commercial est reconnu par l'article premier de la Convention de Paris comme un élément de propriété intellectuelle⁸³. Il naît par le premier usage qui en est fait⁸⁴. L'article 8 de la Convention de Paris dispose que le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement. Au point de vue de la protection géographique, le nom commercial n'est protégé que dans sa zone de rayonnement, c'est-à-dire là où il est connu⁸⁵. Au point de vue de la protection matérielle, le titulaire d'un nom commercial peut s'opposer à l'usage d'un signe ressemblant en cas de risque de confusion. VAN INNIS considère toutefois que par analogie avec le droit des marques, le principe de spécialité soit dépassé⁸⁶. C'est sur base de l'article 1382 ou de l'article 93 LPC que le nom commercial est protégé en Belgique.

Afin de donner une solution aux conflits potentiels entre marque et nom commercial, la directive sur les marques en son article 6, 2 confère un droit de possession personnelle au bénéfice du titulaire d'un droit antérieur de portée locale, comme le nom commercial. Cette disposition est reprise dans l'article 13, 8 LBM.

La dénomination sociale, quant à elle, n'est protégée que contre *d'autres dénominations sociales*. Comme l'explique A. CRUQUENAIRE, la distinction entre nom commercial et dénomination sociale pour notre propos n'est pas nécessaire⁸⁷.

SECTION 3. Marques et noms de domaine: une difficile cohabitation

§1 Deux systèmes peu compatibles

Sur internet, deux principes fondamentaux du droit des marques sont malmenés: il s'agit des principes de spécialité et de territorialité de la marque. Ils sont en grande partie à l'origine des difficultés rencontrées dans les conflits relatifs aux noms de domaine.

A. Principe de spécialité

Le *principe de spécialité* limite la protection de la marque à la catégorie déterminée de produits et/ou de services auxquels la marque se rapporte⁸⁸. Ainsi, deux sociétés peuvent se faire connaître sous une même marque, si leurs activités appartiennent à des secteurs différents.

⁸³ art. 1 de la Convention de Paris ; pour une analyse très complète du régime du nom commercial, voy. VAN INNIS, *op. cit.*, n° 33-90

⁸⁴ Th VAN INNIS, *op. cit.*, p.32

⁸⁵ Th. VAN INNIS, *op. cit.*, n° 52

⁸⁶ Th. VAN INNIS, *op. cit.*, n°67

⁸⁷ selon A. CRUQUENAIRE, "la distinction entre les deux types de signe est inutile dans le contexte qui nous préoccupe, pour deux raisons: d'abord, parce que la plupart des sociétés utilisent un nom commercial identique à leur dénomination sociale. Ensuite, parce que tant les dispositions utiles de la loi uniforme Bénélux 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 large", A. CRUQUENAIRE, "La problématique des noms de domaine", *Ing. Cons.*, 1997, p.225

Or, sur le réseau, deux marques identiques, même relatives à deux produits complètement différents, cohabitent difficilement. En effet, il est par exemple impossible de déterminer si l'adresse www.montblanc.com conduit au site des célèbres stylos ou à celui de la crème dessert. Cela est dû au principe de l'unicité des noms de domaine, peu compatible avec celui de spécialité. Rappelons que ce dernier connaît des exceptions⁸⁹.

B. _ Principe de territorialité

Le principe de territorialité, quant à lui, limite la protection de la marque dans le territoire du système juridique où elle reçoit consécration⁹⁰. Ce principe est mis en échec par le caractère international du réseau des réseaux. En effet, il est fort possible qu'une même marque soit protégée dans deux systèmes juridiques différents. Ce type de conflit conduit le plus souvent à une impasse car le juge devant lequel le problème est amené appliquera systématiquement son propre droit des marques, ce qui peut bloquer l'accès à un nom de domaine et mener à des décisions contradictoires. Ceci est d'autant plus vrai qu'un grand nombre de tribunaux déterminent leur compétence et la loi applicable selon le critère du lieu du délit. Or, dans ce cas le délit -l'atteinte à la marque- a lieu dans le monde entier vu l'absence de frontières sur internet.

Par exemple, dans l'affaire *Payline*⁹¹, une société allemande ayant déposé sa marque comme nom de domaine se voit assignée par une société française titulaire de la même marque. Le juge décida en faveur de la société française, dont la marque devait, en dépit du caractère international d'internet, être protégée en France. La solution, si elle nous semble juste sur le plan juridique, aboutit toutefois à une situation de blocage: quid si un juge allemand était saisi de la même affaire ?

§2 Le nom de domaine est-il un signe distinctif ?

Un nom de domaine pourrait-il par lui-même constituer une marque ? Selon la Cour de Justice Bénélux, la perception du public est essentielle⁹². Il faut s'assurer que le public percevra l'usage du nom de domaine comme se rapportant à un ou plusieurs produits ou services d'une entreprise et qui se distinguent des produits ou services d'une autre entreprise⁹³. Le bureau Bénélux des marques accepte le dépôt de noms complets de noms de domaine à conditions qu'il ne soit pas purement descriptif ni déceptif ni contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs⁹⁴.

Toutefois, il faut rappeler que si la liberté est la règle dans le choix d'un nom de domaine, tel n'est pas le cas en droit des marques. Il est dès lors exclu que le signe choisi comme nom de domaine et comme marque soit générique, usuel ou descriptif, puisque ces termes n'ont pas le caractère distinctif nécessaire pour constituer une marque⁹⁵.

Une autre question est de savoir si l'usage d'une marque dans un nom de domaine suffit à éviter la déchéance pour non-usage prévue à l'article 5,2, a) de la LBM et 10.1 de la directive sur les marques.

⁸⁸ Notons que le nom commercial serait soumis également aux mêmes règles: cf. Th. VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, Bruxelles, Larcier, 1997, pp. 44-54 (favorable au dépassement de la spécialité dans certains cas)

⁸⁹ voy. celles contenues aux articles 5.2 de la directive, et 13A 1, c) et d) LBM qui transpose cette dernière, pour les marques renommées.

⁹⁰ A ce sujet, voy. A. BRAUN, *Précis des marques*, Bruxelles, Larcier, 1995, p.277 et ss.

⁹¹ Tr. Gde Inst. Nanterre, réf., 13 octobre 1997, disponible à l'adresse www.legalis.net/legalnet/judiciaire/decisions/ord_120398.htm

⁹² C.J.B., 23 décembre 1985, *Adidas*, Rec., 1985, p. 47; C.J.B., 16 sept. 1991, *Burberry II*, Rec., 1991, p. 16

⁹³ A. CRUQUENAIRE, "La problématique des noms de domaine", *Ing. Cons.*, 1997, pp. 232-233

⁹⁴ F. DE VISSCHER, "Quelques considérations premières pour aborder les problèmes de propriété intellectuelle à propos du commerce électronique", *D.A.O.R.*, Bruxelles, Bruylant, N°10, p.138-140

⁹⁵ A. CRUQUENAIRE, "La problématique des noms de domaine", *op. cit.*, pp. 232-233

Selon F. de Visscher, "le simple usage comme adresse internet ne peut être qualifié comme un usage à titre de marque"⁹⁶. L'auteur soutient que le signe doit être utilisé dans le contenu même du site. Cette position nous semble discutable dès lors que pour apprécier s'il y a bien eu infraction au droit des marques, le simple fait d'avoir enregistré un nom de domaine est considéré par une jurisprudence dominante comme un usage de la marque⁹⁷.

On peut également se demander si une adresse web ne peut pas être protégée au titre de nom commercial. F. de Visscher considère que ni le nom complet de domaine ni le nom de second niveau ne peut être protégé à ce titre, considérant que "c'est en dehors de l'emploi de ce nom dans l'adresse IP que l'entreprise se fait connaître et acquiert un droit sur ce nom"⁹⁸. L'analyse nous semble erronée. En effet, des sociétés telles que "Yahoo" et "Amazon.com" par exemple, ont réellement opéré une fusion entre leur nom de domaine et leur nom commercial, en sorte que tout internaute connaît avant tout la société par son nom de domaine. Dans ce cas, ce dernier nous paraît bien pouvoir être qualifié de signe distinctif, en tout cas, à titre d'enseigne⁹⁹. On pourrait aussi considérer que le nom de domaine comme une adresse. L'analogie avec le monde réel est séduisante.

Pour résoudre la question, peut-être devrait-on s'inspirer de la "jurisprudence minitel" française. En effet, la Cour d'Appel de Paris statua que "s'il est exact qu'un code d'accès permet, après la composition d'un numéro téléphonique à quatre chiffres, de se connecter techniquement à un service télématique, il n'en reste pas moins que le nom spécifique adopté par une entreprise pour désigner ce service, la différencier d'autres services concurrents et permettre à la clientèle de l'identifier, constitue un signe distinctif"¹⁰⁰.

SECTION 4. Compétence territoriale

Sans nul doute, le problème de la compétence est souvent soulevé devant les tribunaux amenés à connaître de conflits relatifs aux noms de domaine. La question n'est pourtant pas si complexe qu'elle peut le paraître.

§1 Le droit commun

Souvent, les juridictions saisies des cas de cybersquatting¹⁰¹ se fondent sur leur loi contre la concurrence déloyale. Or, celles-ci sont considérées comme des lois de police qui s'appliquent dès que la pratique litigieuse a lieu dans le territoire de la juridiction saisie. Bon nombre de cybersquatteurs ont invoqué que l'autorité d'enregistrement –le plus souvent Internic- était située aux Etats-Unis pour nier la compétence du juge saisi ainsi que l'application de la loi nationale. Toutefois, comme le souligne A. CRUQUENAIRE, "même en l'absence d'un site web sous le nom de domaine litigieux [...], l'enregistrement d'un nom de domaine constitue un acte de réservation à portée mondiale qu'il serait artificiel de localiser au seul lieu d'établissement de l'autorité d'enregistrement"¹⁰². Ainsi, le président du tribunal de commerce de Bruxelles a décidé que "notre loi du 14 juillet 1991 s'applique à toutes les

⁹⁶ *ibid.*

⁹⁷ voy. par exemple la situation allemande décrite par A. KUR, *op. cit.*, 157-159

⁹⁸ F. DE VISSCHER, *op. cit.*, pp.138-140

⁹⁹ en ce sens, voy. M. BERGUIG, *op. cit.*, n°15-18

¹⁰⁰ Cour d'Appel de Paris, 4^e ch., 19 décembre 1995, *Dalloz*, 1996, IR p. 41, cité par A. LEFEBVRE, note sous Comm. Bruxelles, 3 janvier 1997, *D.I.T.*, 1997/4, pp. 37 et ss.

¹⁰¹ Nous visons l'enregistrement abusif de noms de domaine à des fins intéressées, cf. *infra*

¹⁰² A. CRUQUENAIRE, "L'identification sur internet et les noms de domaine: quand l'unicité suscite la multiplicité", *op. cit.*, p. 148

pratiques commerciales déloyales se produisant sur le territoire belge, même si elles trouvent leur source à l'étranger, de sorte que le juge belge est compétent"¹⁰³.

Au point de vue du conflit de lois, la plupart des Etats connaissent l'application du principe de la *lex loci delicti*, c'est-à-dire l'application de la loi du pays où a été commis le délit, cette question étant très liée à celle de la compétence de leurs tribunaux¹⁰⁴. Bon nombre de pays ont adopté le principe selon lequel le juge compétent est celui du lieu où l'obligation devait être exécutée ou le dommage a été réalisé¹⁰⁵.

En matière de droit des marques, les tribunaux appliqueront leurs règles spécifiques de compétence¹⁰⁶. En vertu du principe de territorialité de la marque, les tribunaux appliqueront leur droit des marques. On l'a déjà souligné, ce principe pourrait fort bien aboutir à des décisions contradictoires, ou au blocage d'un nom de domaine¹⁰⁷. A notre connaissance, aucun tribunal n'a protégé une marque étrangère sur base d'une législation étrangère.

§2 La Convention de Bruxelles – le nouveau règlement européen

La Convention de Bruxelles¹⁰⁸ -et bientôt le nouveau règlement 44/2001¹⁰⁹ du Conseil- permettent de donner aux juridictions européennes compétence en matière de conflits relatifs aux noms de domaine. On le sait, la règle de principe est la compétence du domicile du défendeur (art. 2). Toutefois, l'article 5, 3 permet de déroger à cette règle et prévoit que le défendeur peut être attiré dans le territoire où le fait dommageable s'est produit¹¹⁰. Il faudra bien entendu appliquer cette disposition à la lumière des arrêts *Mines de Potasse d'Alsace*¹¹¹ et *Fiona Shevill*¹¹². Dans le premier arrêt, la Cour déclare que le demandeur jouit d'une option pour agir soit au lieu de l'événement causal, soit au lieu où le dommage s'est matérialisé. Dans le second, la Cour précise qu'en exerçant cette option, le demandeur qui aurait agi dans le pays où le dommage s'est concrétisé ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice réalisé dans l'Etat de la juridiction saisie.

Vu les effets internationaux d'internet, savoir où le dommage a eu lieu peut être une question délicate. En effet, nous l'avons dit, les dommages éventuels ont une vocation à se réaliser dans tous les endroits du globe, dès lors que le site est accessible dans le monde entier. De même, déterminer le lieu où l'événement dommageable a pris place ne sera pas toujours facile: rappelons que les effets d'internet ne s'arrêtent pas aux frontières du pays où l'enregistrement a eu lieu.

Certains préconisent la limitation de l'accessibilité des sites web sous un nom de domaine géographique au seul pays concerné, voire l'indication sur le site web d'une mention indiquant que "le site

¹⁰³ Comm. Bruxelles, cess., 15 sept. 1999, *D'leteren*, disponible sur le site www.droit-technologie.org; Comm. Bruxelles, cess., 3 janvier 1997, *Bluebox, R.D.C.*, 1997, p. 270, où le juge déclare "qu'internet fait usage des lignes téléphoniques sur le territoire belge et n'est accessible que via ce qu'on appelle des "providers" situés sur le territoire belge"

¹⁰⁴ Y. JOMOUTON, "Internet: noms de domaine et publicité trompeuse", *Dr. Cons.*, n°39, pp. 174 et ss.

¹⁰⁵ Art. 624 du Code judiciaire belge, art. 46 du Code français de procédure civile Voy. à ce sujet Tr. Gde Inst. Draguignan, 21 août 1997, *aff. Saint-Tropez, D.I.T.*, 1998/3, p.61

¹⁰⁶ Voy. par ex: art. 91 à 93 du règlement 40/94 sur la marque communautaire, l'article 39 LBM;

¹⁰⁷ Voy. l'affaire *Payline* précitée, où le juge français applique le droit

¹⁰⁸ Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, *M.B.*, 31 mars 1971

Pour les relations entre la Convention et la loi uniforme Bénélux, voy., M. FALLON et F. RIGAUX, *Droit international privé*, Bruxelles, Larcier, 1996, n°1229-1232

¹⁰⁹ Règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, *J.O.*, 16 janvier 2001, L 12/1

¹¹⁰ en outre l'article 5, 4 dispose que le tribunal compétent pour l'action en réparation d'un dommage résultant d'une infraction sera celui où est menée l'action publique. La contrefaçon est, rappelons-le, un délit pénal.

¹¹¹ C.J.C.E., 30 nov. 1976, *Mines de Potasse d'Alsace*, 21/76, *Rec.*, p. 1735

¹¹² C.J.C.E., 7 mars 1995, *Fiona Shevill*, 68/93, *Rec.*, p. 4115

ne s'adresse qu'à tel pays"¹¹³. Cette solution vise à éviter les conflits entre marques identiques protégées dans des pays différents, en évitant que le nom de domaine dans la zone d'un pays ".aa", ne porte atteinte à la marque étrangère déposée dans la zone ".bb". Le principe de territorialité trouverait donc à s'appliquer même sur le réseau et les décisions contradictoires émanant de juridictions étrangères seraient évitées. Par exemple, la langue du site web permettrait de déterminer le(s) pays au(x)quel(s) il s'adresse, et dans quel territoire l'infraction doit être constatée¹¹⁴. L'idée est séduisante, mais peu compatible avec le caractère profondément international de l'internet.

Notons également que l'article 16, 4 de la Convention prévoit que sont seules compétentes les juridictions de l'Etat contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement de la marque a été demandé ou effectué pour connaître des contestations relatives à la **validité** du dépôt, comme l'a confirmé la Cour de Justice des Communautés européennes dans son arrêt *Duijnstee*¹¹⁵.

CHAPITRE III. LA DEFENSE DE LA MARQUE **CONFRONTEE AUX NOMS DE DOMAINE**

Plusieurs questions se posent quant à l'application du droit des marques à la problématique des noms de domaine. Selon l'article 5, 1 de la directive, pour constater une contrefaçon de la marque, il faut un usage de celle-ci (section 1), une similarité ou identité entre les signes (section 2), entre les produits et services (section 3), et un risque de confusion (section 4). Lorsque le risque de confusion ne peut être prouvé faute de similitude entre les produits ou services concernés, la protection de la marque n'est assurée que si celle-ci est renommée (article 5, 2 de la directive). D'autres conditions sont alors requises (section 5). Toutefois, certaines notions, comme l'usage de la marque, sont communes aux deux types de protections. Nous les étudierons ensemble.

SECTION 1. L'usage de la marque

Plusieurs questions se posent quant à l'usage de la marque, condition requise pour constater une violation au droit des marques.

§1 Le nom domaine constitue-t-il en lui-même un usage en tant que marque ?

Une première question se pose: pour qu'il y ait usage au sens de l'article 5,1 de la directive, le signe litigieux doit-il être utilisé *en tant que marque*, c'est-à-dire comme principal indicatif de provenance?

Dans la fameuse affaire britannique *British Telecom plc. v. One in A Million Ltd.*¹¹⁶ relative à un cas de cybersquatting, le juge de première instance répondit par la négative. Cette orientation ne fait pourtant pas l'unanimité.

La question a été résolue par la Cour de Justice des Communautés européennes dans l'arrêt *BMW*¹¹⁷. La Cour confirme que l'usage de la marque au sens de l'article 5, 1 de la directive est bien un

¹¹³ A. LEFEBVRE, note sous Comm. Bruxelles, cess., 3 janvier 1997, *D.I.T.*, 1997/4, p.46 ; F. DE VISSCHER, *op. cit.*, n°10

¹¹⁴ I. Bubert et M. BUENING, *Domain name issues: european jurisdiction*, rapport ECLIP (9 février 2000), disponible sur le site www.eclip-project.org, pp. 53 et ss.

¹¹⁵ C.J.C.E., 15 nov. 1983, *Duijnstee*, C-288/82, *Rec.*, p.3663

¹¹⁶ *British Telecom plc. v. One in A Million Ltd. et al.*, 28 Novembre 1997, disponible à l'adresse www.nic.uk/news/oiam-judgement.html

usage au titre de marque, c'est-à-dire pour distinguer des produits ou des services, et que l'usage de la marque au sens des sections 2 et 5 du même article vise l'usage de la marque dans les autres cas.

Considérant la réponse de la Cour, peut-on avancer que l'emploi d'une marque dans un nom de domaine constitue un usage à titre de marque ?

La majorité des auteurs et des tribunaux s'accordent pour reconnaître au nom de domaine la même fonction d'identification que celle reconnue à la marque¹¹⁸, et considèrent donc que l'utilisation d'un nom de domaine est un usage d'une marque au sens de l'article 5, 1 de la directive. L'interprétation de la Cour est en effet assez large, et l'on peut soutenir qu'elle comprend l'utilisation d'un nom de domaine comme un usage d'une marque.

Rappelons que l'article 5, 5 de la directive n'affecte en rien les dispositions nationales qui étendent la protection de la marque aux cas où celle-ci est utilisée à des fins autres que pour distinguer des produits ou services¹¹⁹. Dans ce cas, la question n'aura plus d'importance et l'existence d'un nom de domaine sera considérée comme un *usage* de la marque au sens de cet article, puisqu'il ne requiert pas un emploi du signe à *titre de marque*. Dans le Bénélux par exemple, l'article 13, 1, d) LBM permet de condamner toute l'usage d'un signe autrement que pour distinguer des produits ou services. Cet article peut donc servir à condamner l'utilisation d'un nom de domaine sans s'interroger au préalable sur sa fonction distinctive. Toutefois, il faudra prouver une atteinte à la renommée ou au caractère distinctif de la marque, ou encore un préjudice pour se prévaloir de cette disposition¹²⁰.

§2 Violation du droit à la marque sans publication *on line*

Un autre problème mérite d'être posé. Quid si un nom de domaine est enregistré, voire simplement réservé, et que le site ne fournit aucune information, ou même ne répond pas? S'agit-il d'un usage de la marque ? Souvent, de telles situations seront rencontrées dans les cas de *cybersquatting*¹²¹, où le déposant veut bloquer l'accès à une adresse ou monnayer son transfert.

La majorité de la jurisprudence considère que la seule réservation d'un nom de domaine constitue un usage du signe litigieux, indépendamment de l'existence d'un site web¹²². Dans l'affaire *Tractebel*, un célèbre cas belge de cybersquatting impliquant le nom commercial de la société, la Cour d'appel de Bruxelles a décidé "que même si aucun site n'a été ouvert sous *tractebel.com*, l'emploi du nom commercial existe par la seule réservation du nom de domaine, ce qui fait passer la seconde intimée comme titulaire du nom commercial "Tractebel" tant à l'égard de la troisième intimée qu'à l'égard de la société américaine Internic"¹²³.

Comme le fait remarquer A. CRUQUENAIRE, "dans l'hypothèse d'une marque de faible renommée, on pourrait cependant objecter que le signe n'est pas utilisé en relation avec les produits ou les

¹¹⁷ C.J.C.E., 22 février 1999, *BMW c. Deenik*, C-63/97, *Rec.*, 1999, p. I-905

¹¹⁸ I. Bubert et M. BUENING, *op. cit.*, p.8

¹¹⁹ comme souligné ci-dessus, les Etats Bénélux ont intégré cette possibilité dans l'art. 13, 1, d) LBM

¹²⁰ à ce sujet voy. A. CRUQUENAIRE, "La problématique des noms de domaine", *op. cit.*, 227-228; voy. aussi E. WERY, "Domain name grabbing: la Belgique entre enfin dans le rang", note sous Bruxelles, 1 avril 1998, *J.L.M.B.*, 1998, p. 1588

¹²¹ sur cette notion, voir *infra*

¹²² voy. A. CRUQUENAIRE, "L'identification sur internet et les noms de domaine: quand l'unicité suscite la multiplicité", *J.T.*, 2001, p. 147

¹²³ Bruxelles, 1 avril 1998, *J.L.M.B.*, 1998, p. 1588, note E. WERY; *D.I.T.*, 99/4, p.68, note A. LEFEVBRE dans le même sens: Trib. Gde Inst. Paris, réf., 5 nov. 1999, disponible à l'adresse www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgj_paris_051199.htm; Trib. Gde Inst. Nanterre, réf., 20 juin 2000, disponible à l'adresse www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgj_nanterr_200600.htm
contra : Comm. Bruxelles, cess., 23 oct. 1997, *D.A.O.R.*, mars 1998, n°45, p. 101

services relevant de l'une des catégories visées dans l'acte de dépôt"¹²⁴. Toutefois, le plus souvent; les décisions concernent des marques renommées qui jouissent de la protection étendue de l'article 5, 2 de la directive. L'option qu'elle a ouverte a été suivie par tous les Etats membres à l'exception de l'Espagne et de l'Autriche. Rappelons en outre que les accords ADPIC étendent également la protection des marques notoires au-delà de la possibilité de confusion. Ainsi, la Cour d'appel de Milan a décidé que le simple enregistrement d'un nom de domaine combiné à l'intention de le revendre constituait une atteinte à la marque à la condition que la marque soit renommée¹²⁵.

Généralement, une injonction n'est accordée que si des circonstances supplémentaires existent, comme par exemple l'enregistrement comme nom de domaine d'une marque notoire ou de renommée, ou encore l'offre de vente du nom de domaine. Des différences entre les décisions peuvent apparaître selon que l'on considère que la violation est déjà commise ou qu'il n'existe qu'une menace¹²⁶.

En fait la solution dépend des lois nationales sur la concurrence déloyale. Hors les cas des marques notoires et renommées, il semble de toute façon difficile de soutenir que le seul enregistrement d'un nom de domaine est une violation effective du droit des marques. Il est plus juste de dire que dans le cas des marques notoires ou renommées, le droit des marques peut donner une solution satisfaisante¹²⁷. Dans les autres cas, le droit de la concurrence déloyale -ou de la responsabilité civile- devra jouer le rôle que le droit des marques ne remplit pas.

Ainsi, dans l'affaire *Bluebox*, le juge des cessations a préféré se baser sur la loi sur les pratiques du commerce plutôt que de rechercher si le "blocage" de l'adresse bluebox.be consistait en un usage de la marque¹²⁸.

Comme dit plus haut, il nous semble que la possibilité laissée aux Etats de protéger la marque en cas d'usage à d'autres fins que pour distinguer des services et des produits, prévue par l'article 5,5 de la directive, permet de donner une solution au problème. A peine de rendre cette disposition sans effet, il semble nécessaire de lui donner une interprétation large englobant toute utilisation, même passive, du signe¹²⁹.

Notons que l'article 5, 3, c) de la directive sur les marques dispose qu'il peut notamment être interdit d'utiliser le signe dans les papiers d'affaire ou la publicité. Une interprétation extensive de cette disposition pourrait englober l'usage d'un nom de domaine reprenant la marque, et résoudrait la difficile question de la notion d'usage du signe litigieux en tant que nom de domaine.

§3 L'usage dans la vie des affaires

Pour qu'il y ait violation du droit à la marque, il faut que l'usage du signe ait lieu *dans la vie des affaires*. Cette notion est interprétée largement dans la jurisprudence et la doctrine. Ainsi, la Cour de Justice Bénélux a déclaré dans son arrêt *Tanderil* qu' "il est question d'usage d'une marque dans la vie des affaires si cet usage a lieu -dans un but autre qu'exclusivement scientifique- dans le cadre d'une entreprise, d'une profession ou de toute activité qui n'est pas exercée dans le domaine privé et dont l'objet est de réaliser un avantage économique"¹³⁰.

Il ne nous paraît pas que le seul fait que le nom de domaine soit enregistré dans la zone ".com" soit pertinente. En effet, de nombreux sites non commerciaux sont présents dans cette zone. A l'inverse, de nombreuses entreprises sont présentes dans le gTLD ".net".

¹²⁴ A. CRUQUENAIRE, "L'identification sur internet et les noms de domaine: quand l'unicité suscite la multiplicité", *J.T.*, p. 147

¹²⁵ Cour d'Appel de Milan, 22 février 1999, *E.I.P.R.*, 1999, pp. 104 et ss.

¹²⁶ I. Bubert et M. BUENING, *op. cit.*, pp.

¹²⁷ voy. Cour d'Appel de Milan, *supra*

¹²⁸ Comm. Bruxelles, 3 janvier 1997, *D.I.T.*, 1997/4, pp.37 et ss., note A.LEFEBVRE

¹²⁹ A. LEVEBvre, *op. cit.*, p. 77

¹³⁰ C.J.B., *Tanderil*, 20 juin 1982, *Rec.*, 1981-1082, p. 40 ; C.J.B., *Jacobs*, 9 juillet 1984, *Rec.*, pp. 7 et 8

Enfin, les juridictions considèrent généralement l'offre de vente du nom de domaine comme une indication de l'usage commercial. C'est d'ailleurs ce qu'a soutenu la Cour d'Appel dans l'affaire *British Telecom*¹³¹.

§4 Usage de la marque pour indiquer au public que l'on preste des services ou vend des produits relatifs à la marque

On peut se demander si un revendeur est en droit d'ouvrir son site web sous un nom de domaine reprenant la marque des produits qu'il vend ou des services qu'il preste. La Cour de Justice des Communautés a répondu à cette question dans les arrêts *DIOR* et *BMW*¹³², appliquant par la même occasion la notion d'épuisement communautaire de l'article 7 de la directive. Dans l'arrêt *BMW*, la Cour déclare que peut constituer un juste motif pour s'opposer à l'usage de la marque "le fait que la marque est utilisée dans la publicité du revendeur d'une manière telle qu'elle peut donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre le vendeur et le titulaire de la marque, et notamment que l'entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque ou qu'il existe une relation spéciale entre les deux entreprises".

L'affaire *Sony France* illustre bien le problème: un concessionnaire exclusif de la société Sony dépose auprès d'Internic les noms de domaine "sony.com" et "espacesony.com" alors que Sony est titulaire des marques Sony et Espace Sony. Le tribunal d'Alifax condamna le concessionnaire à restituer les noms de domaine, considérant qu'un risque de confusion existait pour le consommateur, qui pouvait croire être sur le site officiel de Sony¹³³.

SECTION 2. Identité et similarité des signes

§1 Critères d'appréciation

Comme l'a affirmé la Cour de Justice des Communautés européennes dans les arrêts *SABEL* et *CANON*¹³⁴, l'identité ou la similarité des signes requise pour qu'il y ait violation du droit des marques doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen¹³⁵. Une grande majorité de la jurisprudence considère que le nom de domaine est identique à la marque lorsque celui-ci reprend la marque dans le domaine de second niveau¹³⁶. Ni le nom de domaine de premier niveau, ni le préfixe de protocole (*www.*) ne doivent être pris en considération, car l'utilisateur moyen sait que ces éléments de l'URL n'individualisent pas le détenteur du nom de domaine¹³⁷. De plus, le ccTLD ne doit pas être considéré comme une source fiable d'identification du pays d'établissement ou la nationalité de l'enregistreur.

¹³¹ Cour d'Appel, 23 juillet 1998, *British Telecom plc; et al. v. One in a Million Ltd. et al.*, *E.I.P.R.*, 1998, pp. 468 et ss.

¹³² C.J.C.E., 4 novembre 1997, *DIOR*, C-337/95, *Rec.*, I-6013; C.J.C.E., 22 février 1999, *BMW*, C-63/97, *Rec.*, 1999, p.I-905; voir à ce sujet A. PUTTEMANS, *Droit et concurrence déloyale*, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 378-390, citant également les arrêts *Omnisport* et *Europabank de la Cour de Justice*

¹³³ Tr. Gde Inst. Nanterre, 20 mars 2000, disponible sur le site www.legalis.net

¹³⁴ C.J.C.E., 11 nov. 1997, *Sabel c. Puma*, C-251/95, *Rec.*, I-6191; C.J.C.E., 29 sept. 1998, *Canon*, C-39/97, *Rec.*, I-5507

¹³⁵ A. BRAUN, *op. cit.*, p.325

¹³⁶ Tr. Gde Inst. Paris, réf., 25 avril 1997, *aff. Framatome, D.I.T.*, 1998/3, p.68; Oberlandesgericht Karlsruhe, 7 juillet 1999, *aff. Badwildbas.com*, 6 U 62/99, disponible à l'adresse www.online-recht.de; Landgericht Braunschweig, 5 août 1997, *aff. deta.com*, 9 O 188/97, *Computer und recht*, 1998, p.366

¹³⁷ A. CRUQUENAIRE, "La problématique des noms de domaine", *op. cit.*, p.233

On pourrait penser que vu l'espace limité pour les adresses web, il serait préférable de prendre le nom de domaine de premier niveau en considération pour apprécier l'identité ou la similarité entre les signes¹³⁸. En effet, cela éviterait d'aboutir, dans le cas où une marque est déposée comme nom de domaine dans un TLD donné, au blocage de ce signe dans les autres TLDs. Mais c'est oublier qu'il n'y a atteinte à la marque que lorsque le détenteur du nom de domaine opère dans la même branche que le titulaire de la marque, ou dans une branche similaire et qu'il y a possibilité de confusion, ou encore dans le cas d'atteinte au caractère distinctif de la marque. Si ce n'est pas le cas, il sera possible d'enregistrer un signe identique à une marque dans un autre domaine de premier niveau¹³⁹.

Toutefois, il n'est pas exclu que l'on prenne en considération le nom de domaine pour apprécier la *possibilité de confusion*.

§2 Degré de la ressemblance

Il se peut que le nom de domaine ne reprenne pas tout à fait le signe qui fait l'objet de la marque. Par exemple, un tribunal allemand a considéré que le nom de domaine "-computer.de" portait atteinte à la marque "computer"¹⁴⁰. Il semble donc qu'un détournement de l'adresse *yahoo.com* en *yahooo.com* serait certainement condamné, d'autant plus qu'il y aurait ici atteinte au caractère distinctif de la marque Yahoo. Dans l'affaire *lankom.com*, le juge des référés condamna l'usage des noms de domaine *lankom.com* et *lancome.com* qui étaient une reproduction quasi servile de la marque notoire¹⁴¹.

Nous soulignerons que sur internet, les contraintes techniques peuvent limiter le caractère distinctif d'une marque ou d'un nom commercial, sachant que les couleurs, scintillements ou autres décorations ne sont pas possibles dans l'utilisation du nom de domaine. De plus, l'internaute moyen sait que l'URL doit être tapé sans erreur, car deux noms de domaine peuvent ne se différencier que par une lettre. On pourrait prendre cet élément en considération pour apprécier le degré de ressemblance de manière plus sévère sur internet que dans la vie courante. Toutefois, si l'on applique aux noms de domaine des règles moins strictes qu'aux autres signes, cela aurait alors la conséquence que certains signes pourraient être utilisés comme noms de domaine mais pas d'une autre manière dans la vie des affaires¹⁴².

SECTION 3. Identité et similarité des Produits et services

§1 Importance du critère

On peut se demander si la condition de similarité entre les biens ou les services est remplie lorsque l'on se retrouve face à un nom de domaine. En effet, celui-ci ne donne pas *en soi* d'indication sur le type d'activité que l'on peut trouver sous le site web, s'il en existe un. Nous avons déjà évoqué la question de l'utilisation passive du nom de domaine, c'est-à-dire le simple enregistrement de celui-ci sans publication *on line*. Admettant qu'il s'agit bien d'un usage de la marque, comment pourrait-on prendre en considération les produits ou services ou produits offerts, puisque par définition il n'y en a pas ? La même question se pose dans le cas où un site est ouvert: l'établissement d'un site web n'est ni un produit ni un

¹³⁸ Th. GRAEFE, "Marques et internet", *Der markenartikel*, 1996, pp.100-102

¹³⁹ On fera néanmoins exception à ce principe chaque fois que le nom de domaine de premier niveau forme avec le nom de domaine de second niveau une marque connue (*www.belga.com*). La même réflexion vaut dans les cas où l'URL contient un sous-domaine, comme au Royaume-Uni où les sociétés sont enregistrées dans le sous domaine *.co.uk*.

¹⁴⁰ Landgericht Cologne, 10 juin 1999, 31 O 55/99, disponible sur www.netlaw.de/urteile/lgk_1.html

¹⁴¹ Tr. Gde Inst. Nanterre, réf., 26 septembre 1999, *Gazette du Palais*, 26 septembre 1999, p.9, disponible à l'adresse www.legalis.net/jnet/

¹⁴² I BUBERT et N. BUENING, *op. cit.*, p.39

service¹⁴³. En outre, si l'on prend en considération le contenu du site web, il est clair que rares seront les cas où les produits ou services proposés - s'il y en a - sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est protégée. On ne peut conclure à une violation de la marque si les sites ne proposent pas des produits ou des services similaires ou identiques. Il y aura donc atteinte ou non de la marque selon la nature des produits ou services offerts sur le site¹⁴⁴. Certains juges ne semblent pourtant pas se préoccuper de cet élément¹⁴⁵, alors que d'autres font une application correcte des principes¹⁴⁶.

On pourrait objecter qu'il y a risque de confusion pour l'utilisateur qui entre le nom d'une marque comme nom de domaine, et n'arrive pas sur le site de la société détenant la marque. Mais le risque de confusion n'est pas suffisant. Encore faut-il que celle-ci résulte de la similarité entre les produits ou services relatifs à la marque et au nom de domaine¹⁴⁷. Cela ne vaudra pas pour les marques renommées, qui bénéficient d'une meilleure protection en vertu de l'article 5,2 de la directive. Mais les titulaires de marques "ordinaires" ne sont pas sans recours: les tribunaux, dans ce cas, se réfugient généralement derrière le droit de la concurrence déloyale ou de la responsabilité civile lorsqu'ils ne voient aucun rapport entre les produits et services concernés¹⁴⁸.

Donc, si le nom de domaine profite du caractère attractif d'une marque, celle-ci ne jouira de la protection de l'article 5, 2 de la directive qu'à la condition qu'elle soit renommée, et que l'on tire indûment profit de son caractère distinctif, de sa renommée, ou qu'on lui porte préjudice. Une solution efficace nous semble être encore une fois apportée par l'article 5, 5 de la directive qui permet de protéger *toutes* les marques contre l'emploi de signes à des fins autres que pour désigner des services, dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus pour les marques renommées¹⁴⁹.

§2 Détermination des services ou produits proposés

Sur internet, tous les sites ne sont pas commerciaux. On peut dès lors se demander comment résoudre un conflit dans lequel un site ouvert sous un nom de domaine ne propose ni produits ni services. L'application des lois sur la concurrence déloyale semble compromise dès lors que le détenteur du nom de domaine n'est pas commerçant. Toutefois, il nous semble que les droits de la responsabilité civile (abus de droit) devrait donner une solution satisfaisante¹⁵⁰.

Il est clair que constitue une pratique commerciale déloyale le fait d'enregistrer le nom d'un concurrent comme nom de domaine et de lui porter ainsi préjudice. Il y aura en tout cas atteinte à la marque du concurrent puisque les activités des entreprises sont similaires¹⁵¹. Cette solution est d'autant plus évidente lorsque l'adresse d'un site d'une société conduit directement au site d'un concurrent¹⁵².

¹⁴³ sauf, à notre avis, quelques exceptions, comme les portails ou moteurs de recherche

¹⁴⁴ A. KUR, *op. cit.*, pp. 160-161

¹⁴⁵ TR. Gde Inst. Nanterre, 20 juin 1999, *aff. L'Oréal*, disponible à l'adresse www.legalis.com/legalnet/judiciaire/tgi_nanterre.htm; Landgericht Düsseldorf, 4 avril 1997, *aff. Epson.de*, 34 O 191/96, disponible sur le site www.online-recht.de

¹⁴⁶ Comm. Bruxelles, cess., 21 septembre 1999, *Internet-in-the-sky*, I.R.D.I., 2000, p.68; Tr. Gde; Inst. Paris, 19 octobre 1999, *aff. Celio*, disponible sur le site www.legalis.net/jnet; Tr. Gde Inst. Paris, 23 mars 1999, *aff. Alice*, D.I.T., 1999/4, p.65, où la Cour remarque que les deux sociétés agissent dans des secteurs différents, et que l'usage de la dénomination sociale comme nom de domaine ne peut prêter à confusion

¹⁴⁷ I. BUBERT et M. BUENING, *op. cit.*, p.32

¹⁴⁸ Tr. Gde Inst. Paris, 19 octobre 1999, *aff. Celio*, citée *supra*; Comm. Bruxelles, cess., 3 janvier 1997, *aff. Bluebox*, D.I.T., 1997/4, p.37

¹⁴⁹ voy. à ce sujet E. WERY, "Domaine name grabbing: la Belgique entre enfin dans le rang", *op. cit.*, p.6, qui recommande l'usage de l'article 13, 1, d), LBM pour résoudre les cas de cybersquatting

¹⁵⁰ voy; A. LEFEBVRE, *op. cit.*, 46-47

¹⁵¹ Tr. Gde Inst Marseille, Lumipharma, 12 Déc. 1998, *aff. Lumipharma*, D.I.T., 1999/3, p.4; Tr. Gde Inst. Versailles, réf., 14 avril 1998, *aff. Champagnes céréales*, D.I.T., 1999/3, p.63;

¹⁵² Tr. Gde Inst. Nanterre, 18 janvier 1999, *aff. SFR*, D.I.T. n 1999/3, p.61

Quant à savoir quels sont les éléments à prendre en considération pour déterminer la catégorie de produits ou services proposés, il nous semble que les liens hypertextes ou les bannières publicitaires doivent y être inclus¹⁵³. Il s'agira toutefois de considérer les circonstances de la cause pour répondre à cette question.

SECTION 4. Le risque de confusion

Le risque de confusion est une condition d'application de la section 1 de l'article 5 de la directive, dans les cas où les signes sont similaires. Nous l'avons souligné, cette condition pose quelques problèmes d'application pour les conflits relatifs aux noms de domaine, ceux-ci ne prêtant pas toujours *en soi* à confusion. La Cour de Justice des Communautés européennes a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'interprétation de cette notion. Dans l'arrêt *SABEL*¹⁵⁴ précité, la Cour a rappelé que "le risque de confusion comprend aussi le risque d'association", et que cette dernière notion n'est pas une alternative à la première. La Cour a également précisé dans son arrêt *Lloyd*¹⁵⁵, que "plus la similitude des produits ou des services est grande et plus le caractère distinctif de la marque antérieure est fort, plus le risque de confusion est élevé". Nous avons vu que les tribunaux reconnaissent facilement un risque de confusion, surtout lorsque la marque jouit d'une renommée et d'un pouvoir distinctif fort, sans toujours avoir égard à l'existence d'un site web -ou le cas échéant à son contenu- pour apprécier s'il y a atteinte à la marque¹⁵⁶.

Ainsi, le tribunal de Nanterre a jugé "qu'il existe un risque de confusion certain pour l'utilisateur du réseau qui croit se connecter au serveur de la société SFR par l'intermédiaire de l'adresse "sfr.com" et qui obtient actuellement un message d'erreur"¹⁵⁷. Notons que la confusion peut disparaître lorsque l'utilisateur visionne le contenu de la page web. Les cas de cybersquatting que nous avons cités plus haut ne semblent pas prendre ce fait en considération.

SECTION 5. La protection étendue la marque renommée, dans les cas où il n'y a pas possibilité de confusion

Dans le cas où les parties opèrent dans des branches différentes, il faudra se retourner vers l'article 5, 2 de la directive qui prévoit une protection étendue de la marque. Rappelons que pour cela, la marque doit être renommée. Nous avons déjà précisé cette notion *supra*. Nous renverrons également aux deux premières sections de ce chapitre pour la condition d'usage de la marque et de similitude des signes. Il faut en outre que le nom de domaine tire profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque d'un tiers (cas de *dilution*), ou lui porte préjudice¹⁵⁸. De nombreuses actions judiciaires, spécialement dans des cas de cybersquatting, ont été menées avec succès sur base de la protection élargie des marques renommées, comme la jurisprudence étudiée jusqu'à présent le démontre.

§1 Les cas de "dilution"

L'article 5, 2 de la directive énonce deux cas de "dilution" de la marque:

¹⁵³ *contra*: I. BUBERT et M. BUENING, *op. cit.*, p.34

¹⁵⁴ voy. également C.J.C.E., 22 juin 2000, *Adidas c. Marca*, C-425/98, disponible sur le site www.europa.eu.int/jurisp/

¹⁵⁵ C.J.C.E., 22 juin 1999, *Lloyd c. Klijsen*, C-342-97, *Ing.-con.*, 1999, p. 390

¹⁵⁶ voy. par ex. Comm. Bruxelles, *cess.*, 1 avril 1998, précitée

¹⁵⁷ Tr. Gde Inst. Nanterre, 18 janvier 1999, *Aff. SFR*, *D.I.T.*, 1999/4, p.61

¹⁵⁸ Nous ne nous attarderons pas sur la portée du "juste motif" interprété de manière stricte par les tribunaux

a) Dans certains cas, le détenteur du nom de domaine **profite de la renommée de la marque** pour attirer les visiteurs sur son site, tirant ainsi parti du *standing* de la marque et de son image. Toutefois, il faut que le prestige de marque soit exploité par le détenteur du site. C'est ce que confirme l'arrêt *Galeries Lafayette*¹⁵⁹, où le juge, tout en reconnaissant la contrefaçon de la marque, déboute la société Galeries Lafayette en ce qui concerne le parasitisme, car le "défendeur n'a pas pu profiter des investissements faits pas la demanderesse et profiter de sa renommée".

b) On peut imaginer que le détenteur d'un nom de domaine qui le mette en vente aux concurrents tire indûment **profit du caractère distinctif de la marque**. Ainsi, dans un autre cas de cybersquatting, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a jugé que la mise en vente des noms de domaine "le-chouchou.com" ou "la-redoute.com" est une exploitation injustifiée de la marque portant atteinte à celle-ci¹⁶⁰.

Remarquons que très souvent, les juges regarderont si le défendeur a enregistré plusieurs noms de marques célèbres, pour se constituer une réserve de noms de domaine afin de les revendre¹⁶¹. Si tel est le cas, les tribunaux seront plus enclins à condamner le détenteur de noms de domaine, considérant ce facteur comme indice de sa mauvaise foi et de ses intentions parasitaires.

§2 Préjudice

Il se peut que l'usage d'un nom de domaine porte **préjudice** à la **réputation** d'une marque (*tarnishment*) ou à son **caractère distinctif**. Ainsi, dans l'affaire *Hasbro*¹⁶², l'enregistrement du nom de domaine candyland.com, marque détenue par Hasbro, pour héberger un site pornographique a été jugé comme une atteinte à la réputation de la marque. De même, dans l'affaire *Saint-Tropez*¹⁶³, il a été jugé que "la perte subie est constituée surtout par l'aviilissement de la marque résultant de sa banalisation sur une système informatique destiné à une très large diffusion entraînant un avantage économique certain pour l'exploitation du site internet considéré".

La Cour de Justice Bénélux a jugé que le préjudice pouvait consister dans "le fait que l'usage du signe en cause entraînait une réduction du pouvoir attractif de la marque"¹⁶⁴. Cette situation se rencontrera dans de nombreux cas de cybersquatting, dès lors que la société est empêchée de promouvoir ses produits sous le nom de domaine reprenant sa marque.

§3 Article 5, 5 de la directive sur les marques

Rappelons que la directive sur les marques permet aux Etats de prévoir une même protection élargie pour *toutes* les marques, aux mêmes conditions que pour les marques renommées, dans les cas où il est fait usage du signe *autrement que pour désigner des produits ou services*. Nous avons déjà souligné que l'article 13, 1, d LBM reprend cette possibilité, et donne par ce biais un formidable outil pour combattre le cybersquatting.

¹⁵⁹ Tr. Gde Inst Paris, 25 mai 1999, *Galeries Lafayette*, disponible , *P.I.B.D.*, 1999, n°689, III, p. 451

¹⁶⁰Tr. Gde Inst. Nanterre, 21 janvier 2000, *Les 3 Suisses, La Redoute*, disponible à l'adresse www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi_nanterre_310100.htm

¹⁶¹ voy. *Les 3 Suisses* précitées, et Comm. Bruxelles, cess., 1 avril 1998, précité, ou la très célèbre décision américaine *Intermatic v. Toeppen*, 947 F.Supp 1227

¹⁶² *Hasbro Inc v. Internet Entertainment Group Ltd.*, U.S. District Court, 9 février 1996, 40 USPQ 2d 1479

¹⁶³ Tr. Gde Inst. Draguignan, 21 août 1997, aff. *Saint-Tropez, D.I.T.*, 1998/3, p.61

¹⁶⁴ C.J.B., 1 janvier 1975, *Claeryn/Klarein, Ing.- Cons*, 1975, p. 73

CHAPITRE IV. LES DIFFERENTS TYPES DE CONFLITS

Les conflits relatifs aux noms de domaine peuvent être classés en deux catégories: les cas d'enregistrement abusif d'un nom de domaine (*cybersquatting* ou *domain grabbing*), et les conflits entre titulaires "de bonne foi". Soulignons les particularités de ces deux groupes.

SECTION 1. LE CYBERSQUATTING

"Le cybersquatting consiste, pour une personne ne disposant d'aucun droit particulier, à enregistrer un nom de domaine comprenant un signe (marque, nom commercial, nom patronymique) sur lequel un tiers a des droits en vue, soit de négocier ultérieurement avec ce tiers la cession des droits sur le nom de domaine à des conditions financières excessives, soit de nuire à ce tiers en l'empêchant d'utiliser le signe sur lequel il détient des droits dans un ou plusieurs domaine(s) particulier(s)"¹⁶⁵. Ce genre de conflit est certainement l'un des plus problématique. Dès l'époque où internet s'est révélé être un formidable espace commercial, de nombreuses personnes, profitant des lacunes de la gestion des domaines, et notamment de la fameuse règle du *premier arrivé, premier servi*, se sont emparées de noms de domaine sur lesquels ils n'avaient aucun droit. Heureusement, plusieurs solutions ont été trouvées face à cette problématique. Celles-ci sont judiciaires, législatives, ou extrajudiciaires¹⁶⁶.

§1 Solutions jurisprudentielles

Nous l'avons vu, les tribunaux ont vite trouvé la parade dans le droit des marques, parfois en appliquant ses principes de manière assez laxiste: interprétation large de la notion d'usage du signe, du risque de confusion et de similarité entre produits et services. Toutefois, ce mouvement de résistance a fait ses preuves, même si l'analyse des décisions et de la directive sur les marques nous a montré que le droit des signes distinctifs n'est pas toujours une réponse efficace à elle seule. Néanmoins, les juges semblent s'être ralliés autour des titulaires de marques (parfois sans se soucier de savoir si cette protection n'était pas trop systématiquement accordée en faveur du demandeur).

L'affaire *Tractebel* nous donne une très bonne illustration d'un cas de cybersquatting. Une société américaine, "Capricom", crée par un Belge avait enregistré plusieurs noms de domaine évocateurs pour le public belge tels que *belgacom.com*, *cockerill.com*, ou *tractebel.com*. La société Tractebel, souhaitant migrer de la zone ".be" vers la zone ".com", se rend compte que cette adresse est déjà réservée. Lorsque la société Capricom propose à Tractebel de lui revendre le nom de domaine pour 20.000 dollars, cette dernière refuse et engage une action devant le Tribunal de commerce¹⁶⁷. Dans sa décision, le président déboute Tractebel au motif que Capricom n'avait fait que de profiter "d'une business opportunity", et qu'il restait toujours à Tractebel la possibilité d'exploiter son site dans la zone ".be". Ce jugement mettait la Belgique en marge des autres pays européens qui avaient déjà condamné de telles pratiques¹⁶⁸. Par son arrêt du 1^{er} avril 1998, la Cour d'appel de Bruxelles¹⁶⁹ a réformé le jugement rendu par le président du

¹⁶⁵ A. CRUQUENAIRE, "L'identification des noms de domaine: quand l'unicité suscite la multiplicité", *op. cit.*, p.147

¹⁶⁶ *ibid.*

¹⁶⁷ Comm. Bruxelles, cess., 11 juin 1997, *Tractebel I*, R.D.C., 1997, p.726, note H. DE BAUW; remarquons que néanmoins; le président fait une juste application du principe de spécialité vu qu'il constate que les parties ne sont pas dans le même domaine d'activité; toutefois il nous semble que Tractebel jouit d'une renommée qui aurait dû lui faire profiter d'une protection élargie, cf. *supra*

¹⁶⁸ entre-temps, dans l'affaire Cockerill, la décision du Président du Tribunal de commerce, ne voulant pas contredire sa collègue, condamnait Capricom sur base d'un abus de position dominante: Comm. Bruxelles, cess., 27 nov. 1997, *Cockerill*, D.A.O.R., n°46, p.51

¹⁶⁹ Bruxelles, 1 avril 1998, *D.I.T.*, 1999/4, p.68

tribunal. La Cour confirme tout d'abord sa compétence sur base de la loi sur les pratiques du commerce qui, en tant que loi de police, "s'applique à tous les faits qui tombent sous son champ d'application territoriale, à savoir toutes les pratiques commerciales déloyales qui se produisent sur le territoire belge". Ensuite, la Cour déclare que la loi sur les pratiques du commerce s'applique bien au défendeur qui peut être considéré comme un vendeur au sens de cette loi. Quant au fond, la Cour constate qu'il y a bien acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. En effet, l'article 8 de la Convention de Paris protège le nom commercial en cas de danger de confusion. Pour la Cour, il y a bien risque de tromperie en ce qui concerne la qualité ou l'identité réelle de celui qui utilise le nom commercial de manière régulière. Même s'il n'y a aucun site ouvert sous l'adresse, l'utilisateur peut être trompé par la consultation du WHOIS¹⁷⁰. De plus, il y a bien usage du nom commercial car il est intégré dans le nom de domaine réservé. Il est en outre constaté que les réservations de nombreux noms de domaine par la défenderesse indiquent un but de lucre illicite. La Cour conclut que la société Tractebel subit un dommage en étant empêchée d'ouvrir un site sous le nom de domaine litigieux.

§2 Solutions législatives

A. Aux Etats-Unis

Les Etats-Unis furent les premiers touchés par le phénomène du cybersquatting. Aussi, le 29 novembre 1999, le Congrès adopta l'*Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act*¹⁷¹. Cette loi tire les leçons de la jurisprudence antérieure, et vise tous les cas de cybersquatting¹⁷². En vertu de cette loi, le titulaire d'une marque -ou d'un nom patronymique¹⁷³- peut intenter une action civile contre toute personne qui aurait *de mauvaise foi* enregistré, utilisé, ou tenté de monnayer un nom de domaine reprenant ce signe. La loi donne une catégorie de critères indiquant la mauvaise foi du demandeur¹⁷⁴. Aucun rapport entre les biens ou produits concernés n'est requis, ce qui permet d'éviter les écueils du principe de spécialité¹⁷⁵. Outre le transfert du nom de domaine, la loi prévoit que le demandeur peut soit réclamer des *statutory damages* fixés entre 1.000 et 100.000 dollars sans devoir prouver son préjudice, soit demander la réparation du préjudice effectivement subi. En outre, une autre particularité de cette loi se situe sur le plan de la compétence. Une action *in rem*, c'est-à-dire contre le nom de domaine lui-même¹⁷⁶, est ouverte au demandeur dès lors que le cybersquatteur prouve qu'il n'a pas pu localiser le détenteur du nom de domaine malgré le mise en œuvre de moyens raisonnables.

B. En Italie

L'Italie s'est elle aussi préoccupée des cas de cybersquatting dans un récent projet de loi¹⁷⁷. Celui-ci dispose en premier lieu d'une série d'interdictions d'utilisation, en tant que noms de domaine, de marques et autres signes distinctifs, de noms de personnes et noms de choses. Le projet de loi prévoit l'attribution de dommages et intérêts forfaitaires, en sus d'une injonction de cesser l'utilisation du nom de domaine. Enfin, l'article 2 du projet de loi institue le Registre National des noms de domaine, nouvelle autorité d'enregistrement, chargée entre autres d'élaborer une procédure de conciliation.

¹⁷⁰ logiciel d'interrogation sur l'appartenance des noms de domaine

¹⁷¹ ACPA, modifiant le Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125 d) , § 1129, § 1117 d)

¹⁷² Pour plus de détails, vot. A. CRUQUENAIRE, "L'identification des noms de domaine: quand l'unicité suscite la multiplicité", *op. cit.*, p. 148-149

¹⁷³ 15 U.S.C. § 1129

¹⁷⁴ par ex. l'enregistrement massif de noms de domaine, l'offre de vente d'un nom de domaine, l'usage commercial ou avec juste motif et de bonne foi d'un nom de domaine

¹⁷⁵ A. CRUQUENAIRE, "L'identification sur internet et les noms de domaine: quand l'unicité suscite la multiplicité", *op. cit.*, p.148-149

¹⁷⁶ voy. Olivier R. GUTIERREZ, "Congress outlaws cybersquatting in the wild west of the internet", 17 *Santa Clara Computer and High Tech. L. J.* 139: l'action sera dirigée devant le tribunal où est localisée l'autorité d'enregistrement

¹⁷⁷ G. SORZA, "Le nom de domaine sous l'œil de la loi italienne", disponible sur le site www.droit-technologie.org

C. En Belgique

Le gouvernement belge a également déposé dernièrement un projet de loi relatif à l'enregistrement abusif des noms de domaine¹⁷⁸. Selon son article 4 § 2, "est considéré comme enregistrement abusif d'un nom de domaine, le fait d'enregistrer ou de faire enregistrer, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer un avantage illégitime, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique, ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une dénomination ou une raison sociale, à un nom patronymique, à un nom d'entité géographique appartenant à autrui". La définition est large et couvre tous les cas de cybersquatting, et l'on s'en réjouira. Une action en cessation -non exclusive des autres recours- est ouverte à toute personne quelle que soit sa qualité, ce qui permet d'éviter les discussions relatives à la qualité de vendeur du demandeur. Enfin, le juge peut ordonner la publication de la décision et le transfert du nom de domaine, ce qui renforce l'efficacité de l'action.

§3 Les solutions extrajudiciaires

Comme nous l'avons vu, l'ICANN, sur base du rapport final de l'OMPI, a établi des *principes directeurs* pour le règlement des conflits de noms de domaine (*U.D.R.P.*)¹⁷⁹. Ces principes directeurs sont appliqués par les quatre centres de résolution de conflits désignés par l'ICANN. L'*U.D.R.P.* est destinée à résoudre les conflits survenant dans les domaines ".com", ".net", ".org"¹⁸⁰. Elle s'appliquera par incorporation dans les contrats d'enregistrements des registrars¹⁸¹. Plusieurs registrars de ccTLD ont également adopté ce règlement¹⁸². D'autres entités nationales ont simplement édicté leur propre règlement en dupliquant la procédure ICANN à l'échelon local. C'est le cas en Belgique, où le Cepani¹⁸³ est chargé de connaître de tels litiges.

Cette procédure n'est pas un arbitrage. En effet, il est prévu qu'un recours aux tribunaux est toujours possible¹⁸⁴. Toutefois, son faible coût et sa rapidité ont séduit plus d'un demandeur. Les seules mesures que peut ordonner la cellule de règlement de conflits sont la radiation et le transfert du nom de domaine. Pour cela, le demandeur doit établir que: 1) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle ce requérant a des droits 2) le détenteur du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine ni intérêt légitime qui s'y attache 3) le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi. Comme dans l'*ACPA* américain, les principes directeurs donnent des indications pour déterminer la mauvaise foi du détenteur de nom de domaine.

On peut se féliciter du succès que connaît cette procédure administrative. La cellule d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a déjà été saisie de plus de 2000 litiges. On peut regretter que cette procédure ne

¹⁷⁸ Projet de loi du gouvernement 1069/001 relatif à l'enregistrement abusif des noms de domaine, déposé le 29 janvier 2001, *Doc. 50*, disponible sur le site www.lachambre.be; Sur ce sujet, voy. A. CRUQUENAIRE, "Quelques réflexions suscitées par les projets de lois belges relatifs à l'enregistrement abusif des noms de domaine", *Ubiquité*, n°5, juin 2000, p147-155; A. CRUQUENAIRE, "L'identification sur internet et les noms de domaine: quand l'unicité suscite la multiplicité", *op. cit.*, p.148-149

¹⁷⁹ disponible sur le site de l'ICANN, cf. *supra*

¹⁸⁰ pour plus de détails, voy. M. DEPADT, "La procédure ICANN de règlement des conflits de noms de domaine", *Revue Bensoussan*, 4/2000, vol.7, pp. 321 et ss.

¹⁸¹ entités d'enregistrement

¹⁸² par exemple les domaines .nu, .tv, ou .ws

¹⁸³ pour plus de détails, voy. A. CRUQUENAIRE, "L'identification sur internet", *op. cit.*, p.152

¹⁸⁴ P.-E. MOYSE, "La force obligatoire des sentences arbitrales rendues en matière de nom de domaine", *Juriscom.net*, 10 octobre 2000

concerne que les seuls cas de cybersquatting, et ne permette pas, par exemple, de résoudre des conflits entre parties "de bonne foi".

SECTION 2. CONFLITS ENTRE PARTIES "DE BONNE FOI" ET CAS PARTICULIERS

Certains conflits relatifs aux noms de domaine impliquent des droits dont chacune des parties peut se prévaloir. De plus, certains cas particuliers de litiges peuvent survenir en dehors du champ du droit des marques et des signes distinctifs. Etudions quelques-unes de ces hypothèses¹⁸⁵.

§1 Conflits entre nom, adresse, et nom de domaine

L'article 6, 1, a) de la directive sur les marques stipule que le titulaire du droit à la marque ne peut interdire à un tiers l'utilisation, dans la vie des affaires, de son nom et de son adresse. Pourrait-on considérer l'URL comme une adresse ? La majorité des auteurs semblent s'y opposer: la raison pour laquelle cette limitation existe est que l'adresse, comme le nom, est un identifiant que l'on ne peut choisir, ce qui n'est pas le cas pour une adresse web¹⁸⁶.

L'utilisation par un particulier de son nom patronymique comme nom de domaine ne peut donc pas être interdite par le titulaire d'une marque identique, si toutefois cette utilisation est faite de manière conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale¹⁸⁷.

Remarquons que les noms de personnalités sont aussi la cible de cybersquatteurs, qui enregistrent les noms de célébrités comme noms de domaine. Cette pratique est unanimement condamnée¹⁸⁸. En Belgique, le principe est que l'utilisation du nom d'un tiers requiert son consentement¹⁸⁹. Une solution pourrait être trouvée dans la pratique française d'attribution des noms de domaine: un domaine générique de second niveau ".nom.fr" est prévu pour les particuliers désirant enregistrer leur nom de domaine. Cependant, quid si plusieurs personnes du même nom désirent enregistrer "leur" domaine ? La fin des conflits n'est pas acquise pour autant.

§2 La protection du nom commercial, de la dénomination sociale et des droits de portée locale

L'article 6, 2 de la directive édicte une autre limitation au droit exclusif sur la marque: le titulaire de celle-ci ne peut s'opposer à l'usage d'un droit de portée locale si celui-ci est reconnu par la loi de l'Etat membre concerné. On pensera à la protection du nom commercial et de la dénomination sociale.

¹⁸⁵ pour une très bonne analyse des divers cas de conflits possibles en matière de noms de domaine, voy. C. MANARA, *Petites affiches*, 2 août 2000, n° 153

¹⁸⁶ I. BUBERT et M. BUENING, *op. cit.*, pp. 55 et ss.

¹⁸⁷ Cf. Oberlandesgericht Hamm, 13 janvier 1998, 4 U 135/97, *NJW-Computerreport*, 1998, p.175, cité par I. BUBERT et M. BUENING, *op. cit.*, p.49

¹⁸⁸ Tr. Gde Inst. Nanterre, 13 mars 2000, *Améliemoresmo.com*, disponible sur le site www.droit-technologie.org; *Aff. Isabelle Adjani*, O.M.P.I., 4 oct. 2000, D2000-0867, disponible sur le site www.ompi.org; *Aff. Julia Roberts*, O.M.P.I., 29 mai 2000, D-2000-0210 disponible sur le site www.ompi.org

¹⁸⁹ A. BRAUN, *op. cit.*, pp. 143-147

La Cour de Justice des Communautés européennes, dans son arrêt *Pfeiffer*¹⁹⁰, a déclaré que les articles 28 et 43 du traité CE ne s'opposent pas à une disposition nationale qui interdit, en raison d'un risque de confusion, l'utilisation d'un nom commercial en tant que désignation spécifique d'une entreprise.

Il se peut également que *deux droits de portée locale* s'opposent sur internet. Dans l'affaire *Alice*¹⁹¹, deux sociétés avaient choisi la même dénomination sociale. Le tribunal de première instance de Paris a jugé que les sociétés ayant leurs activités dans des domaines différents, aucun risque de confusion n'était à craindre, et que, même si c'est la société la plus jeune qui avait enregistré la première le nom de domaine, elle n'a commis aucune faute puisqu'elle n'a fait que suivre la règle "premier servi, premier arrivé".

§3 Nom de domaine contre marque postérieure

L'article 3, 2, d) de la directive dispose que sont refusées à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarées nulles les marques dont la demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi. Cette situation peut se rencontrer très souvent, lorsque par exemple, un détenteur d'un nom de domaine n'a pas déposé la marque y correspondant, mais que ce dépôt est effectué par un tiers pour ensuite agir en contrefaçon et réclamer le transfert du nom de domaine. L'article 4, 4, b) de la directive, quant à lui, laisse aux Etats la possibilité de prévoir qu'une marque est refusée ou est susceptible d'être annulée lorsque des droits à une marque non enregistrée ou à un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant le dépôt. Il nous semble que l'utilisation antérieure d'un nom de domaine peut entrer dans cette hypothèse.

Ainsi par exemple, l'article 711-4 du Code français de la propriété intellectuelle reprend la possibilité ouverte par la directive. Dans deux décisions concernant l'usage antérieur d'un nom de domaine, la jurisprudence française a refusé aux titulaires de marques postérieures le droit de s'opposer à l'usage de bonne foi d'un nom de domaine identique à leur marque¹⁹². Il nous semble qu'il s'agit là d'une reconnaissance implicite de l'appartenance des noms de domaine à la catégorie des signes distinctifs.

§4 Droit d'auteur contre nom de domaine – parodie

L'utilisation d'un nom de domaine protégé par le droit d'auteur est évidemment interdite. C'est ce que confirme la jurisprudence française¹⁹³. L'analogie avec l'article 4, 4, c) de la directive est intéressante: elle interdit le dépôt d'une marque fait en violation du droit d'auteur ou d'autres droits de la propriété intellectuelle.

Citons également la décision parisienne du 21 mars 2000, condamnant l'auteur d'un site dont l'adresse était *www.ratp.org*, imitant le site officiel de la société de transport en commun¹⁹⁴. Le tribunal constata que l'auteur reprenait de nombreuses marques dont la RATP était titulaire. Le concepteur du site invoqua pour sa défense l'exception de parodie. Le juge n'accepta toutefois pas cet argument dès lors que l'exception de parodie ne s'applique qu'en matière de droit d'auteur.

¹⁹⁰ C.J.C.E., 11 mai 1999, *Pfeiffer Grosshandel*, C-255/97, *Rec.*, I-2835

¹⁹¹ Tr. Gde Inst., 23 mars 1999, *aff. Alice*, *D.I.T.*, 1999/4, p.65

¹⁹² Tr. Gde. Inst. Paris, 13 nov. 1999, *Agaphone*, *D.I.T.*, 1999/3, p.67 Tr. Gde Inst. du Mans, 29 oct. 1998, *Oceanet*, disponible à l'adresse www.juriscom.net/jurisfr/oceanet.htm

¹⁹³ Tr. Gde Inst. Paris, 7 février 2001, disponible sur le site www.juriscom.net; Tr. Gde Inst. Nanterre, 20 sept. 2000, disponible sur le site www.juriscom.net

¹⁹⁴ Tr. Gde Inst. Paris, 21 mars 2000, *aff. RATP*, C.C.E., sept. 2000, n°86

§5 l'enregistrement d'un nom géographique comme nom de domaine

Il arrive de plus en plus fréquemment que des noms de domaine reprenant le nom de localités ou de régions géographiques soient enregistrés. Ce phénomène est d'ailleurs au programme du second processus de consultation de l'OMPI, en vue d'émettre des recommandations pour les conflits non envisagés dans le premier rapport. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de se prononcer sur de telles pratiques qui concernaient l'enregistrement de noms de villes. Dans l'affaire *Elancourt*¹⁹⁵, la commune du même nom a engagé une action contre le concepteur d'un site web situé à l'adresse www.chez.com/elancourt. La commune possédait un droit de marque sur son nom, ce qui est élément non négligeable. Néanmoins, le tribunal a considéré qu'ordonner la fermeture du site était une solution trop extrême. Il a donc enjoint le concepteur du site à éviter toute confusion possible avec la version officielle du site de la commune, hébergé sous le nom www.elancourt.com. Le juge a considéré qu'aucun risque de confusion n'existait dès lors que l'usage du site n'était pas commercial. Remarquons que le site litigieux n'était pas hébergé sous un nom de domaine *elancourt.fr* ou autre, mais sur un serveur d'hébergement gratuit. La solution serait sans doute identique si le site du particulier avait été hébergé sous un nom de domaine reprenant le nom de la commune¹⁹⁶.

Nous rappellerons en outre que la Cour de Justice des Communautés européennes, dans son arrêt *CHIEMSEE*¹⁹⁷, a déclaré qu'un nom géographique *a priori* dépourvu de signe distinctif, est susceptible d'acquérir un tel pouvoir distinctif par l'usage intensif qui en est fait. C'est ce que confirme l'affaire *Saint-Tropez*¹⁹⁸, où le tribunal décida que la marque "Saint-Tropez" déposée par la ville était valable. En outre, il fut jugé que le fait que les sites des parties soient dans des zones différentes (.com et .fr) n'excluait pas la possibilité de confusion.

¹⁹⁵ Tr. Gde Inst. Versailles, 29 mars 2000, *Elancourt*, disponible à l'adresse www.legalis.net

¹⁹⁶ *contra*: Tr. Gde Inst. Draguignan, 21 août 1997, *Saint-Tropez*, *D.I.T.*, 1998/3, p.61 ; Landgericht Mannheim, 8 mars 1996, aff. *Heidelberg*, *Computer und recht*, 1996, p.325, où la ville allemande a réussi à interdire l'usage du site www.heidelberg.de sur base du droit un nom consacré par le code civil allemand alors qu'elle n'avait pas de marque déposée sur son nom;

¹⁹⁷ C.J.C.E., 4 mai 1999, *Chiemsee*, C-108/97 et C-109/97, *Rec.*, 1999, p.163

¹⁹⁸ Tr. Gde Inst. Draguignan, 21 août 1997, *Saint-Tropez*, *D.I.T.*, 1998/3, p.61

CONCLUSION

L'évolution d'internet s'est déroulée dans un esprit bien particulier: celui de liberté. Mais, - et c'est l'essence même du droit – dès lors que plusieurs personnes veulent cohabiter dans un même espace, des règles s'imposent. La conquête du web a dû passer par la conquête de son territoire. Comme dans la vie réelle, des litiges sont survenus quand est venu le moment de s'approprier une parcelle dans ce monde virtuel. La guerre des noms de domaine était née.

Pour y remédier, le juriste s'est comme souvent retourné vers les lois qui régissent le monde ordinaire, où l'espace était une donnée concrète. Malheureusement, c'était perdre de vue que cette notion n'existe pas sur le web. En effet, posséder un nom de domaine ne signifie pas posséder un territoire au sens où le droit l'entend traditionnellement. Sur internet, le nom de domaine est avant tout un moyen de s'identifier. On comprend dès lors que le droit des signes distinctifs, et principalement le droit des marques, ait été utilisé comme instrument de régulation. Il n'est pas nouveau que le droit de la propriété intellectuelle est malmené sur le net. Le problème est que, "après avoir fait converger les nouvelles technologies, le numérique a aussi pour effet de faire s'entrechoquer des signes d'origine et de nature différentes, jusqu'alors plus ou moins protégés dans des périmètres restreints, et qui sont désormais en compétition pour leur attribution sur la toile mondiale"¹⁹⁹.

Les juridictions européennes ont essayé de répondre au besoin grandissant d'un code de conduite qui n'existait pas. Pourtant, les solutions dégagées par les tribunaux ne sont pas toujours basées sur une application rigoureuse du droit. Principalement en matière de cybersquatting, les juges se montrent créatifs, et parfois très laxistes avec les conditions requises par le droit des marques pour pouvoir constater une infraction. A l'exception des marques notoires et renommées, nous avons vu que les marques ont des difficultés à se maintenir sur le web quand un nom de domaine identique ne vend pas de produits ou services similaires. Toutefois, la condamnation du "domain grabbing" est maintenant bien ancrée dans la jurisprudence mondiale. En outre, il est clair que les procédures administratives de règlement de conflits se sont révélées être une excellente alternative à la procédure judiciaire, lente et coûteuse.

Quant aux solutions législatives ébauchées contre l'enregistrement abusif de noms de domaine, il semble qu'elles soient un peu trop ciblées sur un problème particulier. En effet, l'identification sur internet et les conflits entre la logique du réseau et celle des signes distinctifs ne s'arrêtent pas aux seuls noms de domaine. De nouveaux litiges, relatifs à d'autres méthodes de référence sur le réseau, et impliquant le droit des marques, font leur apparition sur internet. Ainsi, les *hyperliens*²⁰⁰, le *framing*²⁰¹ et l'utilisation de *metatags*²⁰² sont devenus les problèmes de demain. Les législateurs devraient donc tenir compte de la nature mouvante d'internet, pour apporter des solutions adaptées à un monde virtuel en perpétuelle évolution. Afin de doter l'Europe d'une réponse uniforme sur cette question, certains suggèrent l'adoption d'une directive spécifique contre le cybersquatting, afin d'éviter l'adoption de lois nationales peu systématiques²⁰³.

Il est clair que la problématique étant principalement liée au caractère mondial d'internet, la meilleure réponse nous semble être une convention réglant la question. Les conflits ne sont pas prêts de diminuer, dès lors que l'on annonce la création de sept nouveaux domaines de premier niveau génériques. Peut-être devrait-on également insister sur les mesures préventives lors de l'enregistrement d'un nom de domaine. L'instauration de noms de domaine de second niveau génériques (par exemple ".tm" pour les marques, ".nom" pour les noms) peut également paraître une solution pour délimiter l'espace qui revient à chacun.

¹⁹⁹ C. MANARA, *op. cit.*, p. 1

²⁰⁰ indication interactive de la coordonnée d'une page web

²⁰¹ incorporation de la page d'un autre site dans la page du site visité

²⁰² éléments de pages web repérés par les moteurs de recherche

Sur ces nouvelles problématiques, voy. S. DUSSOLIER, "Les outils de références: les cartes au trésor de l'internet", *Cahiers du C.R.I.D.*, n°16, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 33 et ss.

²⁰³ Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Système de noms de domaine internet – création d'un nom de domaine de premier niveau .EU, du 5 Juillet 2000, COM (2000), 421 final, pt. 5.3

La création du nom de domaine ".eu" donnera certainement l'occasion à l'Europe d'assimiler l'expérience acquise en matière de conflits relatifs aux noms de domaine. Le défi n'est pas facile à relever. Mais dans le monde du commerce électronique, choisir l'option du virtuel n'est pas un choix: c'est une nécessité.

Bibliographie

DOCTRINE

BERGUIG, Mathias, "L'attribution des noms de domaine sur Internet", mémoire de DEA 1999-2000, www.legalis.net/legalnet/articles/attributiondn.htm

BRAUN, Antoine, *Précis des marques*, Bruxelles, Larcier, 1995

BUBERT, Imke et BUENING, Matthias, *Domain name issues: european jurisdiction*, rapport ECLIP (9 février 2000), disponible sur le site www.eclip-project.org

CORNU, Emmanuel, "La contrefaçon: état des lieux à la lumière de la jurisprudence belge récente (1997-2000)", *Ing.-Cons.*, n°1-2, 2000, pp.3-25

CRUQUENAIRE, Alexandre, "Quelques réflexions suscitées par les projets de lois belges relatifs à l'enregistrement abusif des noms de domaine", *Ubiquité*, n°5, juin 2000, p147-155

CRUQUENAIRE, Alexandre, "La problématique des noms de domaine", *Ing. Cons.*, 1997, pp.222-236

CRUQUENAIRE, Alexandre, "L'identification sur internet et les noms de domaine: quand l'unicité suscite la multiplicité", *J.T.*, 2001

DE VISSCHER, Fernand, "Quelques considérations premières pour aborder les problèmes de propriété intellectuelle à propos du commerce électronique", *D.A.O.R.*, Bruxelles, Bruylant, N°10, pp.135-178

DEPADT, Marion, "La procédure ICANN de règlement des conflits de noms de domaine", *Revue Bensoussan*, n°4/2000, vol.7, pp. 321-324

DESCHAMPS-MARQUIS, Marie-Hélène, "Les noms de domaine: au-delà du mystère", *Cah. Propr. Int.*, 1998-99, pp.595-621

DUSSOLIER, Séverine, "Les outils de références: les cartes au trésor de l'internet", *Cahiers du C.R.I.D.*, n°16, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 33-50

FALLON, Marc et RIGAUX, François, *Droit international privé*, Bruxelles, Larcier, 1996

GUTIERREZ R. Olivier, "Congress outlaws cybersquatting in the wild west of the internet", 17 Santa Clara Computer and High Tech. L. J. 139

IDE, Nicolas, "Rapport OMPI sur les aspects IPR des noms de domaine", 14 février 1999, www.droit-technologie.org

JOMOUTON, Yves, "Internet: noms de domaine et publicité trompeuse", *Dr. Cons.*, n°39, pp. 173-185

KUR, Annette, "The domain Name Versus Trade Mark Dilemma", in *Les droits intellectuels dans la société de l'information*, C.I.R. K.U.L.-V.U.B., n°15, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 145-153

LEFEBVRE, Alex, "Noms de domaine et droit des marques: la fin du grabbing?", *D.I.T.*, 1997/4, pp.41-49

MANARA, Cédric, *Petites affiches*, 2 août 2000, n°153

MERGES, Robert, MENELL, Peter et LEMLY, Mark, *Intellectual property in the new technological age*, New York, Aspen, 1997

MOYSE, Pierre-Emmanuel, "La force obligatoire des sentences arbitrales rendues en matière de nom de domaine", *Juriscom.net*, 10 octobre 2000

NAIMI, Marine, "La problématique des noms de domaine, ou l'attribution des adresse électroniques sur le Web (la toile)", *D.I.T.*, 1997/2, pp.6-11

NAPPEY, Alexandre, "Le contentieux judiciaire entre marques et noms de domaine", disponible à l'adresse www.juriscom.net/uni/etd/01/ndm01.RTF

PUTTEMANS, André, "La loi sur les pratiques du commerce et les droits de propriété intellectuelle", in *marques et Concurrence*, C.I.R., K.U.L.-K.U.B., n°14, pp.235-260

PUTTEMANS, André, *Droit et concurrence déloyale*, Bruxelles, Bruylant, 2000

ROLIN, Laetitia, "Réglementation d'Internet" , C.R.I.D., www.crid.fundp.ac.be

SORZA, Guido, "Le nom de domaine sous l'œil de la loi italienne", disponible sur le site www.droit-technologie.org

STEENLANT, Jan, "L'enregistrement abusif des noms de domaine", *Bull. F.E.B.*, n°6, juin 2000, pp.12-14

STROWEL, Alain, "Commerce électronique et propriété intellectuelle", *D.A.O.R.*, 1999, pp.93-134

TRITTON, Guy, *Intellectual Property in Europe*, Londres, Sweet and Maxwell, 1996

VAN INNIS, Thierry, *Les signes distinctifs*, Bruxelles, Larcier, 1997

VAN LIER, H., "Conflits entre les dénomination sociales, les noms commerciaux et les marques", *J.C.B.*, 1979, pp.50-75

VAN OOSTVEN, Dirk, "Le choix d'un nom: les noms de domaine, droit des marques et noms commerciaux", *R.D.A.I.*, n°3, 1998, pp. 272-283

VERBIEST, Thibaut, "Les réformes des systèmes de gestion des noms de domaine: état des lieux", www.droit-technologie.org, 6 mars 2001

WERY, Etienne, "Abus de position dominante: Network Solutions blanchie", www.droit-technologie.org, 18 août 2000

WERY, Etienne, "DNS.Belgium modifie les règles d'attribution des noms de domaine", 22 septembre 2000, www.droit-technologie.org

WERY, Etienne, "Domain name grabbing: la Belgique entre enfin dans le rang", note sous Bruxelles, 1 avril 1998, *J.L.M.B.*, 1998, p. 1588

LEGISLATION

Communautés européennes

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'organisation et la gestion d'internet, du 1 avril 2000, COM (2000) 202 Final, disponible sur www.europa.eu.int

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Système de noms de domaine internet –création d'un nom de domaine de premier niveau .EU, du 5 Juillet 2000, COM (2000), 421 final, disponible sur le site www.europa.eu.int

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre du domaine Internet de premier niveau ".EU", 12 décembre 2000, COM (2000) 827 final, disponible sur le site : www.europa.eu.int/comme/information_society/policy/internet/registry_en.htm

Règlement n°40/94 du 20 décembre 1993 du Conseil relatif à la marque communautaire, *J.O.*, 14 janvier 1994 L 11/1

Règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, *J.O.*, 16 janvier 2001, L 12/1

Première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, *J.O.*, 11 février 1989, L 40

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, *M.B.*, 31 mars 1971

Belgique

-Loi uniforme Bénélux uniforme sur les marques du 30 juin 1060, *M.B.*, 14 oct. 1969, telle que modifiée par Protocole du 2 décembre 1992, et approuvé par la loi du 11 mai 1995, *M.B.*, 12 mars 1996

-La loi du 1 avril 1879 concernant les marques de fabrique et de commerce, *M.B.*, 3 avril 1879

-Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, *M.B.*, 29 août 1991

-Projet de loi du gouvernement 1069/001 relatif à l'enregistrement abusif des noms de domaine, déposé le 29 janvier 2001, Doc. 50, disponible sur le site www.lachambre.be

Traités internationaux

-Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété intellectuelle, révisée à Stockholm le 14 juin 1967 et approuvée par la loi du 26 sept. 1974, *M.B.*, 29 janv. 1975

-Accord relatif aux aspects des droit de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon (Accords TRIP'S), conclu dans le cadre de l'accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce, *M.B.*, 3 janvier 1997

-Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et approuvé par la loi du 26 septembre 1974, *M.B.*, 29 janvier 1925, et son protocole du 27 juin 1989

JURISPRUDENCE

Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes

C.J.C.E., 30 novembre 1976, *Mines de Potasse d'Alsace*, C-21/76, Rec, 1976, p. 1735

C.J.C.E., 15 nov. 1983, *Duijnste*, C-288/82, Rec., 1983, p.3663

C.J.C.E., 1 avril 1984, *Van Colson*, C-79/83, *Rec.*, 1986, p.1891

C.J.C.E., 13 janvier 1990, *Marleasing*, C-106/89, *Rec.*, 1990, I-4315

C.J.C.E., 7 mars 1995, *Fiona Shevill*, C-68/93, *Rec.*, 1995, p. 4115

C.J.C.E., 4 novembre 1997, *DIOR*, C-337/95, *Rec.*, 1997, I-6013

C.J.C.E., 11 nov. 1997, *Sabel c. Puma*, C-251/95, *Rec.*, 1997, I-6191

C.J.C.E., 29 sept. 1998, *Canon*, C-39/97, *Rec.*, 1998, I-5507

C.J.C.E., 22 février 1999, *BMW*, C-63/97, *Rec.*, 1999, p.I-905

C.J.C.E., 4 mai 1999, *Chiemsee*, C-108/97 et C-109/97, *Rec.*, 1999, p.163

C.J.C.E., 11 mai 1999, *Pfeiffer Grosshandel*, C-255/97, *Rec.*, 1999, I-2835

C.J.C.E., 22 juin 1999, *Lloyd c. Klijsen*, C-342-97, *Ing. Cons.*, 1999, p. 390

C.J.C.E., 14 septembre 1999, *Chevy c. Yplon*, C-375/97, *J.T.*, 1999, p. 372

C.J.C.E., 22 juin 2000, *Adidas c. Marca*, C-425/98, disponible sur le site www.europa.eu.int/jurisp/

Jurisprudence de la Cour de Justice Bénélux

C.J.B., 23 décembre 1985, *Adidas*, *Rec.*, 1985, p. 47

C.J.B., 16 sept. 1991, *Burberry II*, *Rec.*, 1991, p. 16

C.J.B., 20 juin 1982, *Tanderil*, *Rec.*, 1981-1082, p. 40

C.J.B., 1 janvier 1975, *Claeryn/Klarein*, *Ing.- Cons.*, 1975, p. 73

C.J.B., 9 juillet 1984, *Jacobs*, *Rec.*, 1984, p.7

Jurisprudence belge

Comm. Bruxelles, cess., 3 janvier 1997, aff. *Bluebox*, *D.I.T.*, 1997/4, p.37, note A. LEFEBVRE; *R.D.C.*, 1997, p. 270

Comm. Bruxelles, cess., 11 juin 1997, *Tractebel I*, *R.D.C.*, 1997, p.726, note H. DE BAUW

Comm. Bruxelles, cess., 23 oct. 1997, *D.A.O.R.*, mars 1998, n°45, p. 101

Comm. Bruxelles, cess., 27 nov. 1997, *Cockerill*, *D.A.O.R.*, n°46, p.51

Bruxelles, 1 avril 1998, *Tractebel II*, *J.L.M.B.*, 1998, p. 1588, note E.WERY; *D.I.T.*, 1999/4, p.68, note A. LEFEBVRE

Comm. Bruxelles, cess., 15 sept. 1999, *D'Ieteren*, disponible sur le site www.droit-technologie.org

Comm. Bruxelles, cess., 21 septembre 1999, *Internet-in-the-sky*, *I.R.D.I.*, 2000, p.68

Comm. Bruxelles, cess., 8 nov. 2000, A.C. 8.286/2000, disponible sur le site www.droit-technologie.org/fr/jurisprudence/commerce_bruelles_081100.pdf

Comm. Bruxelles, cess., 21 février 2001, A.C. 10.055/2000, disponible à l'adresse www.droit-technologie.org/fr/jurisprudence/commerce_bruelles_210201.pdf

Jurisprudence française

Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1995, *Dalloz*, 1996, IR p. 41

Tr. Gde Inst. Paris, réf., 25 avril 1997, aff. *Framatome*, *D.I.T.*, 1998/3, p.68

Tr. Gde Inst. Draguignan, 21 août 1997, aff. *Saint-Tropez*, *D.I.T.*, 1998/3, p.61

Tr.Gde Inst. Nanterre, réf., 13 octobre 1997, disponible à l'adresse www.legalis.net/legalnet/judiciaire/decisions/ord_120398.htm

Tr. Gde Inst. Versailles, réf., 14 avril 1998, aff. *Champages céréales*, *D.I.T.*, 1999/3, p.63;

Tr. Gde Inst. du Mans, 29 oct. 1998, Oceanet, disponible à l'adresse www.juriscom.net/jurisfr/oceanet.htm

Tr. Gde Inst. Marseille, réf., 12 Déc. 1998, aff. *Lumipharma*, *D.I.T.*, 1999/3, p.64

Tr. Gde Inst. Nanterre, 18 janvier 1999, aff. *SFR*, *D.I.T.*n 1999/3, p.61

Tr. Gde Inst. Paris, 23 mars 1999, aff. *Alice*, *D.I.T.*, 1999/4, p.65

Tr. Gde Inst. Paris, 25 mai 1999, *Galleries Lafayette*, *P.I.B.D.*, 1999, n°689, III, p. 451

Tr. Gde Inst. Nanterre, 20 juin 1999, aff. *L'Oréal*, disponible à l'adresse www.legalis.com/legalnet/judiciaire/tgi_nanterre.htm

Tr. Gde Inst. Nanterre, réf., 26 septembre 1999, *Gazette du Palais*, 26 septembre 1999, p.9, disponible à l'adresse www.legalis.net/jnet/

Tr. Gde. Inst. Paris, 19 octobre 1999, aff. *Celio*, disponible sur le site www.legalis.net/jnet

Tr. Gde Inst. Paris, réf., 5 nov. 1999, disponible à l'adresse www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi_paris_051199.htm

Tr. Gde, Inst. Paris, 13 nov. 1999, *Agaphone*, *D.I.T.*, 1999/3, p.67

Tr. Gde Inst. Nanterre, 21 janvier 2000, *Les 3 Suisses*, *La Redoute*, disponible à l'adresse www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi_nanterre_310100.htm

Tr. Gde Inst. Nanterre, 13 mars 2000, *Améliemoresmo.com*, disponible sur le site www.droit-technologie.org

Tr. Gde Inst. Nanterre., 20 mars 2000, disponible sur le site www.legalis.net

Tr. Gde Inst. Paris, 21 mars 2000, aff. *RATP*, *C.C.E.*, sept. 2000, n°86

Tr. Gde Inst. Versailles, 29 mars 2000, *Elancourt*, disponible à l'adresse www.legalis.net

Tr. Gde Inst. Nanterre, réf., 20 juin 2000, disponible à l'adresse www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi_nanterr_200600.htm

Tr. Gde Inst. Nanterre, 20 sept. 2000, disponible sur le site www.juriscom.net

Tr. Gde Inst. Paris, 7 février 2001, disponible sur le site www.juriscom.net

Jurisprudence étrangère

British Telecom plc. v. One in A Million Ltd. et al., 28 Novembre 1997, disponible à l'adresse www.nic.uk/news/oiam-judgement.html

Cour d'Appel, 23 juillet 1998, British Telecom plc; et al. v. One in a Million Ltd. et al., *E.I.P.R.*, 1998, pp. 468 et ss.

Landgericht Mannheim, 8 mars 1996, aff. *Heidelberg*, *Computer und recht*, 1996, p.325

Landgericht Düsseldorf, 4 avril 1997, aff. *Epson.de*, 34 O 191/96, disponible sur le site www.online-recht.de

Landgericht Braunschweig, , 5 août 1997, aff. *deta.com*, 9 O 188/97, *Computer und recht*, 1998, p.366

Oberlandesgericht Hamm, 13 janvier 1998, 4 U 135/97, *NJW-Computerreport*, 1998, p.175

Landgericht Cologne, 10 juin 1999, 31 O 55/99, disponible sur www.netlaw.de/urteile/lgk_1.html

Oberlandesgericht Karlsruhe, 7 juillet 1999, aff. *Badwildbas.com*, 6 U 62/99, disponible à l'adresse www.online-recht.de

Intermatic v. Toeppen, United States District Court for the Northern District of Illinois, 26 novembre 1996, 947 F.Supp 1227

Hasbro Inc v. Internet Entertainment Group Ltd., U.S. District Court, 9 février 1996, 40 USPQ 2d 1479

Lockheed v. Network Solution Inc., 985 F.Supp. 949 (C.D. Cal. 1997),

Cour d'Appel de Milan, 22 février 1999, *E.I.P.R.*, 1999, pp. 104

Jurisprudence du centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI

Aff. Isabelle Adjani, O.M.P.I., 4 oct. 2000, D2000-0867, disponible sur le site www.OMPI.org

Aff. Julia Roberts, O.M.P.I., 29 mai 2000, D-2000-0210, disponible sur le site www.OMPI.org