

Compte rendu

La protection des marques sur Internet*

Marion Roucou**

« Dès ses premiers balbutiements, l'Internet a bousculé les équilibres propres au système des signes distinctifs. Son caractère mondial allait à l'encontre du principe de territorialité. Les mécanismes d'enregistrement des noms de domaine empêchaient tout partage d'un signe, remettant ainsi en question la règle de spécialité, fondamentale en droit des marques. »

Cet ouvrage¹ analyse la protection de la marque sur Internet : il permet de faire un tour d'horizon des solutions proposées en Belgique pour faire face aux bouleversements du droit des marques du fait de leur usage sur la Toile.

Cette étude dresse donc un bilan clair sur l'adaptation du droit des marques à Internet.

© CIPS, 2007.

* Alexandre CRUQUENAIRE (coordonnateur), *La protection des marques sur Internet*, Cahiers du Centre de Recherches Informatique et Droit (Bruxelles, Bruylant, 2007) 164 pages ; ISBN 978-2-8027- 2358-5. Auteurs : Emmanuel Cornu, Alexandre Cruquenaire, Tom Heremans, Marie-Christine Janssens, Benoît Michaud, Cédrine Morlière, Sophie Pirlot de Corbion, Grégory Sorreaux.

** Étudiante française, en stage de formation auprès de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce.

1. « [qui] fait écho à la journée d'étude organisée par le Centre de Recherches Informatique et Droit le 22 avril 2005, dans le cadre des formations continuées en droit des technologies de l'information et de la communication (Juri-TIC) ».

La première partie² fait le point sur le phénomène du cybersquattage : cela vise la situation où des titulaires de marques très connues sont victimes de fraudeurs qui tentent de tirer indûment profit de l'enregistrement de noms de domaine correspondant à ces marques ou noms commerciaux de renom.

Les auteurs Heremans et Morlière ont recensé les instruments permettant de régler les litiges concernant ce contentieux de l'appropriation des noms de domaine : par exemple, la loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine met en lumière les éléments caractérisant le cybersquattage (l'identité ou la ressemblance du signe distinctif et du nom de domaine, l'absence de droit ou d'intérêt légitime, le but de nuire à un tiers ou de tirer indûment profit de l'enregistrement du nom de domaine).

Une action en cessation qui est une action assimilable à un référé, permet de faire cesser un enregistrement litigieux. Il faut également noter qu'en Belgique, une procédure extrajudiciaire de résolution des conflits, prenant la forme d'une procédure d'arbitrage, est également prévue. Cette procédure doit respecter certains critères comme la preuve de la titularité du signe distinctif ou encore l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi de la marque.

D'autre part³, les auteurs soulignent à juste titre qu'il y a des cas d'enregistrement de noms de domaine non abusifs : il peut arriver que les parties soient de bonne foi et titulaires de droits concurrents sur un même signe. Les litiges ne sont donc pas toujours issus de la fraude. Or, sur l'Internet, il est impossible d'avoir deux noms de domaine identiques. Les auteurs Michaux, Cornu et Sorreaux relèvent par ailleurs que ce principe de l'unicité des noms de domaine s'oppose à deux principes directeurs du droit des signes distinctifs : le principe de spécialité et le principe de territorialité.

Les litiges causés par un enregistrement non abusif de nom de domaine contiennent souvent un élément d'extranéité, les auteurs s'attachent tout d'abord à poser les critères de compétence internationale du juge belge, puis ils exposent les différents fondements que peut prendre une action menée par un titulaire qui veut faire valoir son droit sur un signe distinctif : par exemple le titulaire de la

2. Chapitre 1. Enregistrement abusif de noms de domaine : litiges judiciaires et extrajudiciaires.

3. Chapitre 2. L'attribution des noms de domaine en cas de concurrence entre les titulaires de signes distinctifs.

marque peut agir, sous certaines conditions, en cas d'usage de son signe autrement que pour distinguer des produits ou services.

L'intérêt de cet ouvrage tient également à l'étude de la délicate articulation entre la liberté d'expression et droit des marques⁴. En effet, des titulaires de noms de domaine ont opposé la liberté d'expression au titulaire de la marque pour légitimer l'utilisation de celle-ci.

Cette partie débute sur la question de savoir si le titulaire d'un nom de domaine peut soulever l'exception de parodie comme celle existant en droit d'auteur : cela a été l'occasion pour l'auteur de comparer avec le droit d'auteur et de procéder à l'énumération des exceptions qui peuvent justifier une utilisation de la marque par une autre personne que le titulaire.

Ensuite, l'étude traite de la relation entre la liberté d'expression et le droit des marques : tout en dressant un état des lieux de la jurisprudence actuelle, l'auteure Janssens revient sur la notion même de « marque ». En effet, il rappelle que l'objet spécifique de la marque est « d'assurer au titulaire son droit exclusif d'utiliser celle-ci », et également que « la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur l'origine des produits ou services couverts par la marque » (Arrêt Terrapin/ Terranova). L'auteure en tire, à juste titre, la conséquence que la liberté d'expression ne doit justifier que des utilisations légitimes de la marque et ne doit pas servir à légitimer une contrefaçon.

Enfin, l'auteure conclut en se demandant s'il est légitime de faire appel à une notion extérieure au droit des marques pour délimiter le champ de protection de celles-ci. Cette question mérite d'être posée dans la mesure où il faut veiller à ce que le droit des marques conserve une certaine cohérence : en effet, la liberté d'expression est une notion floue qui sera appliquée par le juge *in concreto* ; par ailleurs, il faut s'assurer qu'on ne peut pas se servir d'un concept propre au droit des marques pour justifier un usage par une personne autre que le titulaire avant de se tourner vers la liberté d'expression.

La dernière partie de l'ouvrage⁵ pose le problème de l'usage abusif des marques dans le cadre de service de référencement sur

4. Chapitre 3. Protection de la marque et liberté d'expression. À la recherche d'un équilibre délicat.

5. Chapitre 4. Le référencement par les outils de recherche face au droit des marques.

l'internet. En effet, certains concepteurs de sites essaient de tirer avantage de l'attractivité d'un signe distinctif appartenant à un autre titulaire, en l'insérant sur son site afin d'attirer des internautes supplémentaires. L'auteure Pirlot de Corbion passe en revue les solutions apportées pour la défense de la marque en distinguant selon qu'il s'agit d'un référencement payant (concernant les liens commerciaux) ou gratuit (concernant alors les métatags) et en recherchant à qui incombe la responsabilité de l'utilisation non autorisée de la marque sur un site.

La conclusion de cette étude se veut optimiste dans la mesure où des solutions ont été trouvées : en effet, la protection des marques sur Internet est assurée soit par le droit des marques lui-même, soit par des solutions spécifiques élaborées par le législateur ou le juge belge, ce qui permet d'envisager l'avenir de la protection des marques sur l'Internet avec plus de sérénité.