

RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

Quelques réflexions suscitées par les projets de lois belges relatifs à l'enregistrement abusif des noms de domaine

Cruquenaire, Alexandre

Published in:
Revue Ubiquité - Droit des Technologies de l'Information

Publication date:
2000

Document Version
le PDF de l'éditeur

[Link to publication](#)

Citation for pulished version (HARVARD):
Cruquenaire, A 2000, 'Quelques réflexions suscitées par les projets de lois belges relatifs à l'enregistrement abusif des noms de domaine', *Revue Ubiquité - Droit des Technologies de l'Information*, numéro 5, pp. 149-156.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Quelques réflexions suscitées par les projets de lois belges relatifs à l'enregistrement abusif des noms de domaine

Avec l'apparition de nouvelles techniques, fleurissent invariablement de nouveaux types de fraudes. Internet, et plus particulièrement son système de nommage, n'a pas échappé à la règle. L'utilisation de plus en plus importante d'Internet à des fins commerciales a en effet eu pour corollaire la nécessité d'une identification claire et aisée des opérateurs économiques présents sur le web. Cette évolution a considérablement accru la valeur économique des noms de domaine, et en particulier du domaine « .com »¹. L'usurpation de noms de domaine (domain name grabbing ou cybersquatting)² a donc vu le jour et s'est d'autant plus rapidement développée que les règles d'enregistrement des noms de domaine n'offrent pas de garantie satisfaisante aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, aucun contrôle du respect des antériorités n'étant effectué par les autorités responsables de l'enregistrement³.

1. Quelles armes pour lutter contre le cybersquatting ?

Le droit commun offre aux victimes de domain name grabbing différents moyens de défense. Ainsi, la jurisprudence, notamment belge, est quasi unanime pour sanctionner le cybersquatting, sur base des dispositions propres au droit des marques ou sur base des règles sanctionnant la concurrence déloyale⁴.

Par ailleurs, des modes alternatifs de règlement des litiges se développent. L'ICANN⁵, qui gère l'attribution des noms de domaine de haut niveau génériques (« .com »),

¹ On estime qu'environ 97 % des enregistrements de noms de domaine se font dans le domaine « .com ». Le nom de domaine le plus facilement déductible pour les internautes est dès lors incontestablement composé du nom de la société commerciale concernée complété du suffixe « .com ». Il est donc important pour une société de pouvoir localiser sa présence sur le web dans ce domaine particulier.

² Le « *domain name grabbing* » consiste à enregistrer un nom de domaine comprenant un nom commercial ou une marque appartenant à un tiers en vue de pouvoir négocier ultérieurement la cession des droits sur ce nom de domaine.

³ *Contra*, cf. le règlement du DNS belge concernant l'enregistrement des noms de domaine « .be » (<http://www.dns.be>). Pour une analyse générale des questions posées par l'enregistrement des noms de domaine, lire A. CRUQUENAIRE, « Internet : la problématique des noms de domaine », *Ing.-Cons.*, 1997, pp. 222 et sv. L'OMPI a organisé une vaste consultation visant notamment à réformer les mécanismes d'enregistrement en vue d'un meilleur respect des droits de propriété intellectuelle (le texte du volumineux et très intéressant rapport final sanctionnant cette consultation est disponible sur le site de l'organisation, à l'adresse <http://ecommerce.wipo.int/domains/process/fre/processhome.html>).

⁴ Pour un aperçu de la jurisprudence, lire notamment E. WERY, « Domain grabbing : la Belgique entre (enfin) dans le rang », disponible sur le site <http://www.droit-technologie.org>. La Cour d'appel de Bruxelles a rendu une décision que l'on pourrait qualifier de décision de principe dans l'affaire Tractebel (1^{er} avril 1998, *J.L.M.B.*, 13/11/1998, p. 1). Plus récemment, le Tribunal de Commerce de Bruxelles a prononcé un jugement conforme à cette jurisprudence (15 septembre 1999, cité par T. VERBIEST, « Noms de domaine : nouvelle condamnation belge », <http://www.droit-technologie.org>, rubrique actualités (28 décembre 1999)).

⁵ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

« .org »), impose une série de règles et principes aux organismes d'attribution de ces noms de domaine. Ces règles concernent notamment la résolution des litiges. L'ICANN a ainsi adopté des « *Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine* » (ci-après « les Principes directeurs »)⁶ auxquels tous les contrats d'enregistrement de noms de domaine génériques renvoient (article 1 des Principes directeurs). En matière de domain name grabbing, l'article 4 des Principes directeurs prévoit, pour le titulaire d'un nom de domaine, le recours obligatoire à une procédure administrative spécifique, conduite devant un organisme agréé par l'ICANN (à l'heure actuelle, seuls trois organismes sont agréés : l'OMPI, le consortium e-Resolution et le National Arbitration Forum)⁷. Cette procédure administrative n'est cependant pas exclusive des procédures judiciaires classiques, dont l'introduction peut, sous certaines conditions, suspendre l'exécution de l'éventuelle décision d'une commission administrative (article 4, k des Principes directeurs). La plainte introduite devant une commission administrative doit en outre comporter une déclaration selon laquelle le requérant accepte la compétence judiciaire d'un for au moins en ce qui concerne la contestation d'une décision administrative de radiation ou de transfert⁸.

L'objet de cette procédure administrative est strictement limité aux hypothèses de domain name grabbing⁹. En effet, pour obtenir gain de cause et dès lors le transfert du nom de domaine litigieux, le requérant doit démontrer trois éléments dont la réunion ne laisse planer aucun doute sur les intentions du détenteur des droits afférents à un nom de domaine. Le requérant doit ainsi établir cumulativement¹⁰ : (i) que le nom de domaine litigieux est identique (ou similaire au point de prêter à confusion) à une marque du requérant ; (ii) que le détenteur du nom de domaine n'a aucun droit ni intérêt légitime par rapport à l'utilisation du signe incorporé dans le nom de domaine¹¹ ; (iii) que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi¹². Cette procédure administrative rencontre un grand succès et de

⁶ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, disponible à l'adresse suivante : <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>.

⁷ Pour la liste des organismes agréés et leurs coordonnées, consulter <http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>.

⁸ Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, article 3, b, xiii – ces règles sont disponibles à l'adresse <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>.

⁹ Lire notamment WIPO Arbitration and Mediation Center, Administrative Panel Decision, 14 mars 2000, Case No. D2000-0017, *Draw-Tite Inc. v. Plattsburgh Spring Inc.*, <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0017.htm>, pp. 8-9.

¹⁰ Cf. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, article 4, a). Si la preuve de l'un des éléments ne peut être valablement rapportée, la demande doit être rejetée. Lire notamment : e-Resolution, Administrative Panel Decision, 20 mars 2000, Case No. AF-0104, *Shirmax Retail Ltd. v. CES Marketing Group Inc.*, <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0104.htm>.

¹¹ Dans l'hypothèse où le détenteur des droits sur un nom de domaine peut invoquer un intérêt a priori légitime pour justifier l'utilisation du nom de domaine litigieux, le requérant doit être débouté. Ainsi, l'article 4, c) des Principes directeurs dispose qu'une utilisation commerciale loyale du nom de domaine peut constituer un intérêt légitime. Pour un exemple d'application, cf. WIPO Arbitration and Mediation Center, Administrative Panel Decision, 1^{er} mars 2000, Case No. D2000-0008, *Digitronics Inventioneering Corporation v. Six.Net Registered*, <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0008.html>.

¹² Par rapport à cette dernière exigence, qui présente sans doute le plus de difficulté du point de vue de la preuve, l'article 4, b) des Principes directeurs énonce une série d'éléments indicatifs de la mauvaise foi.

nombreuses affaires sont actuellement pendantes devant les commissions administratives mises en place auprès des organismes agréés¹³.

2. L'initiative du gouvernement belge

2.1. Cadre général

Le gouvernement belge a jugé qu'il était nécessaire de légiférer en matière de domain name grabbing, nonobstant la position à présent bien arrêtée des jurisprudences nationale et internationale à cet égard. Le gouvernement a ainsi rédigé en novembre 1999 un avant-projet de loi relatif à l'enregistrement abusif des noms de domaine. Ce texte a été examiné par le Conseil d'Etat puis récemment amendé par le gouvernement. Notre analyse sera donc menée en deux temps, en fonction des deux versions du texte.

Le texte de l'avant-projet comportait quatorze articles répartis en quatre chapitres : définition (article 2), interdiction de l'enregistrement abusif de noms de domaine (article 3), action en cessation (articles 4 à 7), dispositions pénales (articles 8 à 14). Le gouvernement a ensuite estimé préférable de scinder le texte en deux projets de loi : le premier relatif à l'enregistrement abusif des noms de domaine (ci-après « le premier projet de loi »), le second relatif à l'action en cessation des infractions à la loi relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine (ci-après « le second projet de loi »).

Le premier chapitre de l'avant-projet de loi comportait un seul article (article 2) définissant le concept de « nom de domaine » comme « *une chaîne alphanumérique qui correspond à une adresse numérique sur l'Internet* ». Cette définition, qui n'appelle pas de commentaire particulier, a été reprise à l'article 2 du premier projet de loi.

2.2. L'interdiction formelle du domain name grabbing

La disposition interdisant l'enregistrement abusif d'un nom de domaine appelle quant à elle un certain nombre d'observations.

L'article 3 de l'avant-projet de loi était libellé comme suit : « *Est interdit le fait d'enregistrer, dans le but de nuire à un tiers ou en vue d'en tirer un avantage illégitime, un nom de domaine qui est soit identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, à une marque de produits ou de services ou à un nom commercial appartenant à autrui* ». Comme le soulignaient fort justement MM. Michaux et Evrard¹⁴, l'acte d'enregistrement ne peut être effectué que par l'autorité d'enregistrement compétente et jamais par le cybersquatter. Un problème d'interprétation était dès lors susceptible de surgir à

¹³ Pour la liste des affaires pendantes et tranchées, consulter <http://www.icann.org/udrp/proceedings-list-number.htm>.

¹⁴ B. MICHAUX et S. EVRARD, « Enregistrement abusif de noms de domaine : analyse de l'avant-projet de loi belge », <http://www.droit-technologie.org>, rubrique actualités (3 janvier 2000).

ce niveau dans la mesure où seul le fait d'enregistrer était visé. Autre problème soulevé par ces mêmes commentateurs : compte tenu de l'application territoriale des lois pénales et de la localisation à l'étranger de tous les organismes d'enregistrement, à l'exception de DNS-BE¹⁵, la portée du texte aurait pu être limitée aux seuls noms de domaine « .be ». Pratiquement, la loi aurait été de nul effet dans la mesure où les contrôles effectués a priori par DNS-BE empêchent toute pratique de domain name grabbing. Il nous semble toutefois que l'acte d'enregistrement d'un nom de domaine a une portée qui dépasse le territoire sur lequel est établi l'autorité responsable de l'attribution. En effet, l'enregistrement (voire la seule réservation) d'un nom de domaine constitue un acte qui a pour effet de paralyser toute autre utilisation du signe concerné dans le même domaine. Enregistrer un nom de domaine revient donc à « occuper le signe et manifester une volonté d'appropriation universelle »¹⁶. Il serait donc quelque peu artificiel de cantonner les effets de l'enregistrement au seul territoire sur lequel l'autorité responsable de l'attribution est établie. Si le rattachement en fonction du lieu d'accomplissement de la formalité de l'enregistrement peut trouver, en matière de droit de marques, une justification dans le caractère strictement territorial de la protection accordée (la protection étant en effet limitée aux territoires des pays dans lesquels il a été satisfait à la formalité du dépôt), il n'en est rien dans le contexte qui nous occupe car l'enregistrement d'un nom de domaine confère un monopole mondial d'utilisation du signe concerné. Le rattachement de l'acte d'enregistrement d'un nom de domaine au seul territoire sur lequel est établie l'autorité d'enregistrement ne nous paraît dès lors pas approprié. L'infraction pénale (et le fait dommageable) pourrait donc être partiellement localisée sur le territoire belge.

Par ailleurs, le libellé de l'interdiction ne semblait pas permettre la sanction de la pratique (courante) de réservation d'un nom de domaine en vue de son enregistrement. En effet, de nombreuses sociétés offrent des services de réservation de noms de domaine. Ces services consistent à enregistrer un nom de domaine pour une période déterminée et à le maintenir en attente, à la disposition du client¹⁷. L'avant-projet de loi risquait de poser un problème d'interprétation : d'une part, le cybersquatter ne procède pas à l'enregistrement du nom de domaine et, d'autre part, l'élément intentionnel ferait assurément défaut dans le chef du service de réservation de noms de domaine.

Le gouvernement a pris en considération les critiques émises et a élargi la portée du texte. L'article 4 du premier projet de loi énonce ainsi : « *il est interdit d'enregistrer ou de faire enregistrer, dans le but de nuire à un tiers ou en vue d'en tirer un avantage illégitime, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, à une marque de produits ou de services ou à un nom commercial appartenant à autrui* ». La nouvelle version du texte nous semble répondre aux problèmes d'interprétation évoqués ci-dessus. La réservation d'un nom de domaine pourrait ainsi être comprise dans l'interdiction de « *faire enregistrer* » abusivement un nom de domaine.

L'insertion de nouvelles dispositions pénales (articles 5 et 6 du premier projet)¹⁸ ne nous paraît par contre pas d'une grande utilité. En effet, la législation pénale comporte déjà

¹⁵ DNS-BE gère la seule attribution des noms de domaine « .be ».

¹⁶ En ce sens, lire J. LARRIEU, "Protection d'une marque renommée contre cyberpiratage", *Expertises*, 1999, p. 261.

¹⁷ Ces services sont souvent qualifiés de « *domain name parking* ».

¹⁸ Correspondant aux articles 9 et 10 de l'avant-projet de loi.

des dispositions sanctionnant l'utilisation frauduleuse d'une marque¹⁹ ou d'un nom commercial²⁰. Il n'était donc pas nécessaire d'extraire l'utilisation abusive d'un nom de domaine de ce contexte légal en créant un délit spécifique. Si les dispositions pénales générales en vigueur ne permettent pas de sanctionner le domain name grabbing, peut-être conviendrait-il simplement de modifier ces dispositions. En effet, si le législateur estime que la protection de la fonction publicitaire des signes distinctifs justifie une sanction pénale, il serait logique que cette sanction ne soit pas confinée à la seule hypothèse du domain name grabbing.

2.3. Une nouvelle procédure en cessation

Dans le but de permettre une sanction aussi rapide qu'efficace du domain name grabbing, le gouvernement a souhaité la mise en place d'une procédure spécifique en cessation.

Paradoxalement, l'avant-projet de loi constituait un recul au niveau de la protection des marques dans la mesure où la nouvelle procédure en cessation semblait à première vue exclusive des recours de droit commun et en particulier de l'action en cessation basée sur l'article 93 de la loi sur les pratiques du commerce (LPC). En effet, la démonstration (pas toujours évidente en pratique) d'un élément intentionnel (volonté de nuire ou volonté de profit illégitime) constitue une exigence qui n'est pas requise par la LPC. La notion d'usages honnêtes en matière commerciale²¹ retenue dans le cadre de l'action en cessation basée sur l'article 93 LPC offre une plus grande souplesse. D'autre part, la loi Bénélux sur les marques²² permet de sanctionner l'atteinte portée au pouvoir distinctif du signe indépendamment de l'établissement d'une éventuelle intention malveillante. De manière très opportune, le gouvernement a inséré dans le premier projet de loi une disposition qui précise expressément que la nouvelle procédure en cessation constitue un outil supplémentaire et nullement exclusif des dispositions protectrices et procédures de droit commun en vigueur (notamment en matière de pratiques de commerce)²³.

La nouvelle procédure spécifique en cessation reprend, selon les vœux du gouvernement²⁴, les principes de la loi sur les pratiques du commerce. Plusieurs innovations intéressantes sont cependant à relever.

¹⁹ Article 8 de la loi du 1^{er} avril 1879 concernant les marques de fabrique et de commerce.

²⁰ Article 191 du Code pénal.

²¹ A cet égard, lire notamment, P. DE VROEDE, « La notion d'usages honnêtes en matière commerciale », note sous Bruxelles, 27 nov. 1979, *R.C.J.B.*, 1982, pp. 65 et sv.

²² Cf. loi du 30 juin 1969 portant approbation de la Convention Bénélux en matière de marques de produits, *M.B.*, 14 octobre 1969.

²³ Article 3 du premier projet. Lire également l'Exposé des Motifs des projets de lois, qui précise que « cette nouvelle action n'entame cependant ni la compétence ni les pouvoirs des présidents siégeant dans le cadre des actions en cessation existantes (...) » et qu'il s'agit donc bien d'une « arme juridique supplémentaire » (page 13).

Ainsi, l'article 4 du second projet vise le « *détenteur du nom de domaine* ». L'action en cessation peut dès lors être introduite à l'encontre de tout détenteur d'un nom de domaine, même non commerçant. L'article 93 LPC n'offre pas cette possibilité et l'initiative du gouvernement nous semble ici très heureuse car les cybersquatters sont fréquemment des particuliers qu'il est souvent malaisé d'assimiler à des commerçants (ou vendeurs au sens de la LPC). Néanmoins, afin de prévenir toute difficulté d'interprétation, notamment dans le contexte des services de réservation des noms de domaine et de domain name parking, il pourrait être plus approprié de viser plutôt le « *titulaire des droits sur un nom de domaine et/ou la personne pour le compte de laquelle un nom de domaine a été enregistré* ».

La disposition de l'article 6 de l'avant-projet de loi, permettant au Président du Tribunal de Commerce d'ordonner au détenteur d'un nom de domaine d'annuler l'enregistrement de celui-ci, était moins judicieuse car de nature à soulever des problèmes d'interprétation dans la mesure où l'enregistrement (et son éventuelle annulation) dépend d'un organisme indépendant.

La formulation de l'article 4 du second projet contourne cette difficulté potentielle en permettant au juge d'ordonner non seulement la radiation mais aussi la demande de radiation. En outre, cette disposition autorise également le juge à ordonner le transfert du nom de domaine litigieux, ce qui constitue en fait l'objet principal de la procédure. Les Principes directeurs de l'ICANN prévoient le transfert d'un nom de domaine en cas de réception d'une ordonnance d'un tribunal²⁵, mais ne précisent pas clairement les conditions de fond et/ou de forme auxquelles devrait répondre une décision pour être exécutée spontanément par l'ICANN ou par les organismes agréés d'attribution des noms de domaine. L'ICANN indique par ailleurs qu'elle ne prendra volontairement part à aucun litige relatif à l'attribution des droits sur un nom de domaine et déconseille de la citer à comparaître dans le cadre de ce type de procédure²⁶. Néanmoins, afin d'éviter tout problème d'opposabilité, les plaideurs seraient bien inspirés de mettre systématiquement à la cause l'organisme responsable de l'attribution du nom de domaine litigieux.

3. Conclusion

Si l'on ne peut que se féliciter de la volonté politique affichée par le gouvernement au travers de son initiative législative, l'approche retenue appelle quelques réserves. En effet, le gouvernement a opté pour une approche spécifique, en proposant une loi dédiée à la seule problématique du domain name grabbing. Si le projet de loi apporte incontestablement de nouvelles armes juridiques contre un type de fraude par trop répandu, il convient de mesurer la portée du choix de philosophie législative opéré par le gouvernement.

On pourrait ainsi d'interroger sur l'opportunité de créer une nouvelle procédure judiciaire. Le second projet de loi permet certes une sanction efficace du domain name grabbing. Mais, compte tenu des problèmes récurrents de moyens auxquels notre appareil judiciaire est

²⁴ Avant-projet de loi relatif à l'enregistrement abusif de noms de domaine, Commentaires des Articles, pp. 13 et 14. Projet de loi relatif à l'action en cessation des infractions à la loi relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine, Commentaire des Articles, p. 16.

²⁵ Article 3, b).

²⁶ Article 6 des Principes directeurs.

confronté, le recours à cette nouvelle procédure ne risque-t-il pas de demeurer très marginal ? En effet, sous l'égide de l'ICANN, des mécanismes extrajudiciaires de résolution de ce type de litiges ont vu le jour et démontrent pour l'heure une certaine efficacité, en particulier en termes de durée de procédure. On pourrait répondre à cette objection que les Etats ne peuvent abandonner l'exercice de la Justice au secteur privé et que le plaignant doit pouvoir choisir entre une procédure judiciaire et une procédure extrajudiciaire²⁷. De ce point de vue, l'initiative du gouvernement est pleinement justifiée. En outre, les procédures alternatives précitées ne concernent que les seuls litiges impliquant des marques. Néanmoins, l'adoption de règles (de fond et de procédure) spécifiques à un type de fraude très particulier n'est sans doute pas la meilleure solution. En effet, les fraudeurs découvrent sans cesse de nouveaux moyens techniques de porter atteinte aux droits des tiers. Ainsi, l'usage abusif des meta-tags²⁸ succède au domain name grabbing. Les projets de lois, confinés à la sanction du domain name grabbing, ne permettent pas de lutter efficacement contre ce nouveau type de fraude. Le futur débat parlementaire sur la sanction du domain grabbing ne constituerait-il donc pas l'occasion idéale pour initier une réflexion plus large sur la protection de la fonction publicitaire des signes distinctifs ? Une approche plus généraliste devrait en effet permettre d'anticiper un certain nombre de problèmes qui se poseront inmanquablement au législateur dans le futur, ce qui pourrait éviter l'adoption de nouveaux textes spécifiques supplémentaires. Il conviendrait en effet de ralentir l'inflation législative, qui entrave la lisibilité de notre droit.

Alexandre Cruquenaire
Chercheur au CRID
Avocat

²⁷ Ce choix, pour être effectif, requiert une procédure judiciaire efficace.

²⁸ Sur les différents outils de référence sur Internet, lire S. DUSOLLIER, « Les outils de référence : les cartes au trésor de l'Internet », in *Droit des technologies de l'information, regards prospectifs*, Cahier du CRID, n°16, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 33 et suivantes.