

## RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

### **Droit des marques et des signes distinctifs**

Cruquenaire, Alexandre

*Published in:*

Revue du Droit des Technologies de l'information

*Publication date:*

2009

*Document Version*

le PDF de l'éditeur

[Link to publication](#)

*Citation for pulished version (HARVARD):*

Cruquenaire, A 2009, 'Droit des marques et des signes distinctifs', *Revue du Droit des Technologies de l'information*, numéro 35, pp. 73-80.

#### **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.

mise en œuvre par un système informatique», concepts qui visent en fait un même but : la production d'un résultat par un système informatique. Même s'il ne semble pas vouloir l'admettre, l'O.E.B. marque ainsi un grand pas dans l'admission de la brevetabilité du logiciel. La conséquence qui en résulte est que les demandeurs dissimuleront subtilement les revendications relatives aux programmes d'ordinateur. Comme l'a souligné S. Dusollier, « ce n'est toutefois pas en jouant sur les mots pour sortir à tout prix de l'exclusion prévue par les textes qu'on pourra construire un système cohérent de brevetabilité des inventions informatiques, qu'il s'agisse de dispositifs ou de logiciels »<sup>316</sup>.

Pour les méthodes d'affaires, le critère de technicité a subi un affaiblissement considérable puisque pour son appréciation seule est prise en compte la présence de moyens techniques pour mettre en œuvre la méthode, même abstraite et intellectuelle. Heureusement, il reste les critères d'activité inventive et de nouveauté pour opérer le tri. Il reste toutefois que pour l'Office belge de la propriété intellectuelle qui n'examine pas les conditions de fond de brevetabilité, le risque est grand de laisser passer des méthodes qui ne devraient pas être brevetées.

## E. Droit des marques et des signes distinctifs

Alexandre CRUQUENAIRE<sup>317</sup>

114. La précédente chronique faisait la part belle aux questions liées à l'enregistrement des noms de domaine. L'examen de la période sous revue révèle une diversification des litiges. Ce constat est logique. En effet, l'élément déterminant à la base du contentieux en la matière est la volonté et la nécessité de se distinguer des tiers, et en particulier des concurrents. Dès lors que les techniques de promotion et de référencement des sites web se sont diversifiées par l'usage de nouveaux outils, le contentieux allait nécessairement suivre une voie parallèle.

De la période couverte, on observera donc tout d'abord quelques décisions intéressantes sur les noms de domaine (1). On remarquera davantage le développement du contentieux relatif aux outils de référencement, et, en particulier, celui relatif à l'usage de mots-clés dans les moteurs de recherche (2). Enfin, quelques décisions apportent des précisions quant à la licéité de l'utilisation d'un signe distinctif sur le web (3).

### 1. Les noms de domaine

115. En raison du développement des enregistrements spéculatifs de noms de domaine, le législateur belge a estimé opportun d'adopter une loi spécifique sanctionnant l'enregistrement abusif de noms de domaine<sup>318</sup>. Durant la période examinée, plusieurs décisions de jurisprudence sont venues préciser la portée des dispositions de cette loi. Un examen systématique de la ques-

<sup>316</sup> S. DUSOLLIER, *op. cit.*, p. 247.

<sup>317</sup> Maître de conférences aux FUNDP et avocat.

<sup>318</sup> Loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine, *M.B.*, 9 septembre 2003, p. 45225. Pour une analyse de cette loi, voy. : F. DE CLIPPELE, « Domeinnaamkaping en rechtshandhaving. De bestraffing van de wederrechtelijke registratie van domeinnamen », *R.W.*, 2004-2005, pp. 401 et s. ; A. CRUQUENAIRE, « La loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine. Et la montagne accoucha d'une souris... », *J.T.*, 2004, pp. 545-552.

## CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE

tion déborde cependant notre propos. Nous renvoyons le lecteur à des exposés consacrés à ce sujet<sup>319</sup>.

Il nous semble toutefois utile de relever que, selon la cour d'appel de Gand, l'appréciation de la ressemblance entre un signe distinctif et un nom de domaine doit se faire en faisant abstraction de l'extension du nom de domaine concerné (.be, .com, etc.)<sup>320</sup>.

La même juridiction a considéré comme abusif l'enregistrement, par un distributeur officiel, d'un nom de domaine correspondant à la marque des produits vendus<sup>321</sup>. On peut toutefois se demander si une telle décision n'est pas un peu sévère compte tenu de l'objectif de la loi, qui est limité à la sanction des enregistrements abusifs, et du fait que la jurisprudence considère que le revendeur d'un produit a un droit d'usage (limité) de la marque concernée<sup>322</sup>.

116. Le nom de domaine doit-il être comparé aux signes antérieurs *in abstracto* ou peut-on prendre en compte le site web éventuellement lié au nom de domaine litigieux? La question demeure discutée, mais il nous semblerait logique que l'on privilégie une appréciation du risque de confusion entre un nom de domaine et une marque qui prenne en compte le contenu du site web concerné, ce contenu étant susceptible de démentir la confusion induite par l'usage d'un nom de domaine identique à la marque<sup>323</sup>.

117. L'utilisation de termes génériques en tant que noms de domaine doit en principe être plus facilement admise, compte tenu de l'absence ou de la faiblesse du caractère distinctif du signe considéré.

Ainsi, le tribunal de commerce d'Ostende a considéré comme licite la reprise dans un nom de domaine du nom commercial «rent a terminal», dans le cadre de l'offre de services de location de terminaux de paiement électronique, car ce signe ne présente qu'un très faible caractère distinctif<sup>324</sup>.

Un terme du langage courant peut toutefois présenter un caractère distinctif suffisant lorsqu'il est utilisé en relation avec des produits ou services sans rapport avec le contexte usuel du terme concerné. Dans ce cas, la reprise du signe dans un nom de domaine est susceptible de constituer une atteinte à la marque, et en particulier à sa fonction publicitaire<sup>325</sup>.

<sup>319</sup> Voy. spéc.: T. HEREMANS et C. MORLIÈRE, «Enregistrement abusif de noms de domaine: litiges judiciaires et extrajudiciaires», in *La protection des marques sur Internet*, Cahiers du CRID, n° 28, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 6-13; B. DOCQUIR, «Chronique de jurisprudence: le contentieux des noms de domaine», *J.T.*, 2007, pp. 61 et s.

<sup>320</sup> Gand, 7 juin 2004, *I.R.D.I.*, 2004, p. 413.

<sup>321</sup> *Ibid.*

<sup>322</sup> Voy. *infra* à propos des distributeurs, no 118 et no 122.

<sup>323</sup> Civ. Bruxelles (prés.), 11 mai 2004, *I.R.D.I.*, 2004, p. 240; Cass. fr., ch. com., 20 février 2007, arrêt n° 256 F-D, disponible sur <http://www.legifrance.gouv.fr>. *Contra*, voy. Comm. Bruxelles (prés.), 9 juillet 2004, inédit, cité par T. HEREMANS et C. MORLIÈRE, «Enregistrement abusif de noms de domaine: litiges judiciaires et extrajudiciaires», *op. cit.*, p. 8, note 13 (considérant qu'il y a un risque de confusion entre le nom de domaine «m-banxafe.be» et la marque «Banxafe» en dépit du fait que le contenu du site web concerné ne permettait de faire aucun lien avec le titulaire de la marque).

<sup>324</sup> Comm. Ostende (prés.), 29 septembre 2005, *I.R.D.I.*, 2006, p. 76.

<sup>325</sup> Comm. Bruxelles, 19 octobre 2005, *I.R.D.I.*, 2006, p. 80 (visant l'article 13.A.1, d, de la L.U.B.M.).

118. La situation des distributeurs suscite un contentieux significatif. Il est généralement admis que le distributeur officiel a le droit<sup>326</sup> d'utiliser la marque pour la revente des produits concernés par l'accord de distribution. Ce droit est reconnu également au distributeur non officiel.

La Cour de justice des Communautés européennes l'a rappelé à plusieurs reprises, mais a également précisé que cette autorisation de principe comportait certaines limites, afin d'assurer un équilibre entre le droit d'annoncer la vente de produits revêtus d'une marque et l'intérêt légitime du titulaire de la marque de se protéger contre les usages du signe susceptibles de nuire à la renommée de la marque ou d'induire les consommateurs en erreur sur la nature des liens entre le titulaire de la marque et le distributeur<sup>327</sup>.

Dans cette perspective, l'existence d'une faculté d'usage d'un nom de domaine correspondant à la marque est discutable. S'il est encore prématuré d'évoquer une tendance jurisprudentielle, quelques enseignements intéressants peuvent être néanmoins dégagés de l'analyse de la motivation des quelques décisions rapportées.

S'inspirant de la jurisprudence communautaire, la cour d'appel de Gand et le tribunal de commerce de Turnhout ont considéré que le distributeur indépendant ne peut licitement utiliser la marque des produits vendus dans un nom de domaine, car cela est susceptible d'induire chez le consommateur la conviction d'une appartenance au réseau officiel du titulaire de la marque<sup>328</sup>. Un examen minutieux de la motivation de ces décisions incite cependant à en nuancer la conclusion. Si les noms de domaine ont été jugés illicites dans les deux cas, les décisions ne semblent pas exclure la possibilité d'usage d'un nom de domaine sans équivoque quant aux relations avec le titulaire de la marque<sup>329</sup>. Observons enfin à ce sujet que les décisions citées ci-après concernant les outils de référence pourraient être invoquées *a fortiori* en matière de noms de domaine compte tenu du caractère unique de ces derniers<sup>330</sup>.

<sup>326</sup> Spécialement en vertu de la règle de l'épuisement, contenue à l'article 2.23, § 3, de la Convention Benelux sur la propriété intellectuelle ainsi qu'à l'article 7 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 codifiant la directive 89/104 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Les accords de distribution en font d'ailleurs le plus souvent une des obligations essentielles pesant sur le distributeur.

<sup>327</sup> Voy. ainsi : C.J.C.E., 4 novembre 1997, *Dior c. Evora*, aff. C-337/95, point 44 ; C.J.C.E., 23 février 1999, *BMW c. Deenik*, aff. C-63/97, points 48 et 51 à 55. Dans le même sens, voy. : Gand, 13 décembre 2004, *Ing.-Cons.*, 2005, p. 130 ; Prés. Comm. Courtrai (cess.), 28 janvier 2008, R.G. n° 2228/07, disponible sur <http://www.darts-ip.com> (considérant qu'un garagiste indépendant fait un usage illicite de la marque de véhicules dont il est spécialiste lorsqu'il utilise les marques figuratives et verbales du constructeur en signes de grande taille et ne mentionne, par contre, sa qualité de vendeur indépendant qu'en caractères sensiblement moins visibles pour les consommateurs) ; Prés. Comm. Furnes (cess.), 22 décembre 2004, R.G. n° A/04/00636, disponible sur <http://www.darts-ip.com> (considérant que cette interdiction d'utiliser la marque d'une manière susceptible d'induire le consommateur en erreur est d'autant plus impérieuse lorsque le garagiste concerné a précédemment fait partie du réseau officiel du constructeur).

<sup>328</sup> En ce sens, voy. : Gand, 7 juin 2004, *I.R.D.I.*, 2004, p. 413 (considérant que le nom de domaine *bmwlingier.be* utilisé par le garagiste indépendant Lingier est de nature à induire le consommateur en erreur car les distributeurs officiels utilisent des noms de domaine de même type, à savoir *bmw[nomdudistributeur].be*) ; Prés. Comm. Turnhout (cess.), 7 mai 2004, R.G. n° A/04/713, disponible sur <http://www.darts-ip.com> (considérant que l'usage du nom de domaine *bmwspecialist.be* est de nature à tromper le public).

<sup>329</sup> La cour d'appel de Gand aurait peut-être statué en sens contraire si le nom de domaine litigieux avait été « *onafhankelijk-bmw-lingier.be* », car le caractère trompeur vis-à-vis du consommateur aurait été beaucoup moins évident dans cette hypothèse.

<sup>330</sup> Sur le caractère unique des noms de domaine, voy. spéc. A. CRUQUENAIRE, « L'identification sur Internet et les noms de domaine : quand l'unicité suscite la multiplicité », *J.T.*, 2001, pp. 146-154.

En ce qui concerne les distributeurs officiels, on relèvera un jugement du tribunal de commerce de Courtrai qui écarte la possibilité d'utiliser le nom de domaine correspondant exactement à la marque<sup>331</sup>. Cette solution nous semble logique, car seul le titulaire de la marque devrait pouvoir réserver et utiliser licitement un tel nom de domaine. Admettre le contraire reviendrait à autoriser un distributeur officiel à s'approprier un nom de domaine correspondant à la marque<sup>332</sup> à l'exclusion de tous tiers, y compris du titulaire de la marque concernée.

## 2. Questions spécifiques aux outils de référencement

119. La période sous revue a été marquée par le développement de nouveaux types de services de référencement sur le web. En particulier, la vente de mots clés par le moteur de recherche Google a été à l'origine d'un contentieux important sur le plan international. Des concurrents ou des contrefacteurs achètent des mots clés correspondant à une marque appartenant à un tiers. De la sorte, ils s'assurent d'apparaître en tête des résultats de Google lorsqu'un internaute introduit la marque comme terme de recherche dans Google. Plusieurs décisions belges se rapportent à cette problématique.

Lorsqu'il s'agit d'un référencement vis-à-vis d'un concurrent, les questions juridiques ne concernent pas le prestataire de services de moteur de recherche, mais plutôt l'annonceur qui est identifiable. Par contre, en matière de contrefaçon, les éditeurs de sites offrant des produits contrefaits sont difficiles à identifier et localiser, raison pour laquelle le contentieux a, dans ce cas, opposé les titulaires de marques aux prestataires de services de moteurs de recherche qui vendent les mots clés.

120. Plusieurs décisions ont sanctionné l'annonceur qui a acheté des mots clés correspondant aux marques de ses concurrents. La jurisprudence y voit tantôt une atteinte à la marque consistant en un usage illicite « autrement que pour distinguer des produits ou services » (article 2.20, 1, d, de la C.B.P.I.)<sup>333</sup>, tantôt une publicité trompeuse et un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale<sup>334</sup>.

L'usage des noms commerciaux ou marques d'un concurrent dans les métatags est pareillement considéré comme un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale<sup>335</sup>.

121. Compte tenu de la difficulté pratique de diriger les poursuites contre certains annonceurs (on pense en particulier aux contrefacteurs établis dans des pays « exotiques »), les titulaires de

<sup>331</sup> Prés. Comm. Courtrai (cess.), 10 mai 2004, *Ann. Prat. Comm.*, 2004, p. 552, note B. GILLIS (nom de domaine « faller.be » par un distributeur officiel de produits « Faller »).

<sup>332</sup> Nom de domaine du type « lamarque.be » ou « lamarque.com ».

<sup>333</sup> Voy.: Prés. Comm. Bruxelles, 20 octobre 2008, R.G. n° AC.05515/08, disponible sur <http://www.darts-ip.com>; Anvers, 25 septembre 2006, *I.R.D.I.*, 2006, p. 400, obs. A. CRUQUENAIRE. Dans le même sens mais se fondant sur la disposition de l'article 2.20, 1, b, de la C.B.P.I., voy. Comm. Liège, 18 avril 2008, R.G. n° A/07/02284, disponible sur <http://www.darts-ip.com> (le jugement n'aborde malheureusement pas la question de la nature de l'usage du signe litigieux).

<sup>334</sup> Bruxelles, 17 avril 2007, R.G. n° 2006/AR/2213, disponible sur <http://www.darts-ip.com>; Gand, 26 février 2007, R.G. n° 2006/AR/10, disponible sur <http://www.darts-ip.com>; Comm. Liège, 18 avril 2008, R.G. n° A/07/02284, disponible sur <http://www.darts-ip.com>.

<sup>335</sup> Anvers, 25 septembre 2006, *I.R.D.I.*, 2006, p. 400, obs. A. CRUQUENAIRE; Anvers, 9 octobre 2000, R.G. n° 2000/AR/947, disponible sur <http://www.darts-ip.com>; Prés. Comm. Bruxelles (cess.), 12 septembre 2007, R.G. n° A/07/03287, disponible sur <http://www.darts-ip.com>.

marques ont initié de nombreuses actions à l'encontre des prestataires de services de la société de l'information, ces derniers ayant le double avantage d'avoir pignon sur rue et d'être solvables.

La responsabilité de ces prestataires est cependant une question juridiquement beaucoup moins simple que celle de la responsabilité des annonceurs. Il convient en effet, par rapport au rôle joué par le prestataire, d'identifier une faute qui lui est propre. L'analyse de la question doit en outre prendre en compte le régime des exonérations de responsabilité mis en place par la directive sur le commerce électronique<sup>336</sup>.

Durant la période sous revue, on peut relever un jugement du président du tribunal de première instance de Louvain, qui écarte l'atteinte à la marque ou au nom commercial alléguée à l'encontre de Google. Il était reproché au moteur de recherches de présenter comme résultat à une recherche effectuée sur la base du signe protégé non seulement les sites offrant des copies licites des logiciels concernés mais également des sites mettant à disposition des contrefaçons desdits logiciels<sup>337</sup>. Le tribunal observe, à juste titre, que l'on ne peut tenir le moteur de recherche pour responsable de la présence sur le web de copies illicites de logiciels et du fait de les référencer dans le cadre de ses services.

Un (subtil) moyen de contourner l'obstacle consiste à viser les prestataires de services lorsqu'ils jouent un rôle incontestablement « actif » par rapport au contenu de leur site. Ainsi, on soulignera une décision du tribunal de commerce de Bruxelles qui condamne *ebay* pour atteinte à la marque Polo Ralph Lauren (article 2.20, 1, d, de la C.B.P.I.) en raison de l'achat par *ebay* de mots clés correspondant à cette marque en vue de diriger les internautes effectuant des recherches sur Google vers les pages eBay proposant la vente de ce type de produits (sans limiter ces liens aux seules pages offrant des produits Ralph Lauren)<sup>338</sup>. Dans ce cas, ce qui est reproché à *ebay* n'est pas de publier des annonces, mais d'utiliser la marque d'un tiers afin d'augmenter le trafic sur les pages de son site web.

122. Les droits des distributeurs ont également été précisés par la jurisprudence en matière de référencement. Durant la période examinée, plusieurs décisions ont abordé la question des limites à l'usage des marques de produits distribués dans les outils de recherche propres à l'internet.

Ainsi, l'usage de la marque dans les métatags du site web d'un distributeur indépendant est généralement considéré comme illicite, car de nature à induire le consommateur en erreur sur l'appartenance de ce distributeur au réseau officiel du producteur<sup>339</sup>. Cette analyse s'explique par le mode de fonctionnement des moteurs de recherche, qui pourrait dès lors faire apparaître le site web du distributeur indépendant en meilleure position que le site web du titulaire de la marque ou les sites des distributeurs officiels.

<sup>336</sup> Sur ces questions, nous renvoyons le lecteur au chapitre de la présente chronique qui y est consacré (voy. nos 15 et s.).

<sup>337</sup> Prés. Civ. Louvain, 1<sup>er</sup> mars 2007, *I.R.D.I.*, 2007, p. 188.

<sup>338</sup> Prés. Com (cess.), 24 janvier 2008, R.G. n° AC.6.033/2007, disponible sur <http://www.darts-ip.com>.

<sup>339</sup> En ce sens, voy. Gand, 7 juin 2004, *I.R.D.I.*, 2004, p. 413; Prés. Comm. Turnhout (cess.), 7 mai 2004, R.G. n° A/04/713, disponible sur <http://www.darts-ip.com>.

L'insertion, par un distributeur indépendant, d'un hyperlien vers le site officiel du titulaire de la marque a également été jugée comme un élément susceptible d'indiquer un lien avec le réseau officiel de distribution<sup>340</sup>.

### 3. Autres questions relatives à l'usage d'un signe sur le web

#### a. L'usage de la marque pour indiquer la destination de produits ou services (article 2.23, 1, de la C.B.P.I.)

123. Plusieurs décisions ont abordé la question de l'usage que doit tolérer le titulaire d'une marque. La disposition clé est ici celle de l'article 2.23 de la C.B.P.I. Cette disposition stipule que le droit de marque ne permet pas à son titulaire de s'opposer à l'usage du signe par les tiers lorsque le signe correspond au nom ou à l'adresse du tiers (a), lorsqu'il s'agit pour le tiers de mentionner des indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la destination ou à d'autres caractéristiques du produit ou service commercialisé par le tiers (b), lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination du produit ou service commercialisé par le tiers (c). Il convient toutefois que cet usage soit fait « conformément aux usages honnêtes en matière commerciale » (*in fine*). Selon la Cour de justice, l'exigence de respect des usages honnêtes exprime « une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque »<sup>341</sup>. La notion d'usages honnêtes constitue une norme de comportement que l'on peut lier à la déontologie des affaires. L'exigence de respect des usages honnêtes n'est pas satisfaite lorsque, notamment, l'usage de la marque est de nature à induire la croyance d'un lien commercial entre le titulaire de la marque et le tiers<sup>342</sup> ou encore lorsque l'usage de la marque affecte la valeur de celle-ci en tirant indument profit de sa renommée ou de son caractère distinctif<sup>343</sup>. L'appréciation du respect des usages honnêtes doit prendre en compte la circonstance que le marque jouit d'une renommée dont le tiers pourrait profiter dans le cadre de la commercialisation de ses propres services<sup>344</sup>. Ainsi, lorsque l'on offre des produits ou services en mettant en évidence la marque d'un tiers, l'usage de la marque n'est pas conforme aux « usages honnêtes »<sup>345</sup>.

124. Dans une affaire relative à l'offre de paris sportifs sur le web, le tribunal de commerce de Liège a considéré que l'usage des marques correspondant au nom des clubs de football était « nécessaire pour indiquer l'une des caractéristiques du service, à savoir l'objet du pari ». Par conséquent, le tribunal considère que l'usage de ces marques est couvert par la disposition de l'article 2.23 de la C.B.P.I. et ne requiert donc pas l'autorisation préalable du titulaire de la marque concernée<sup>346</sup>. Le tribunal estime que l'offre de paris sur les résultats des clubs nécessite l'usage de leur nom (marque). Le tribunal a considéré que cet usage n'était pas contraire aux usages honnêtes, dans la mesure où les consommateurs qui parient savent très bien que l'usage du nom

<sup>340</sup> Bruxelles, 5 juin 2007, R.G. n° 2005/AR/753, disponible sur <http://www.darts-ip.com>.

<sup>341</sup> C.J.C.E., 17 mars 2005, *Gillette c. L-A Laboratories*, aff. C-228/03, *Rec.*, 2005, p. I-2337, point 49, à propos de la disposition de l'article 6, § 1<sup>er</sup>, c, de la directive 89/104.

<sup>342</sup> *Ibid.*, point 49.

<sup>343</sup> *Ibid.*, point 49.

<sup>344</sup> C.J.C.E., 11 septembre 2007, *Céline c. Céline*, aff. C-17/06, *Rec.*, 2007, p. 7041.

<sup>345</sup> En ce sens, E. CORNU, « Chronique de jurisprudence – Les exceptions au droit des marques à travers la jurisprudence communautaire », *J.T.*, 2008, p. 396.

<sup>346</sup> Comm. Liège, 24 novembre 2006, *Ing.-Cons.*, 2007, pp. 94 et s., spéc. p. 140. Cette décision a fait l'objet d'un appel.

du club pour identifier le pari n'indique pas nécessairement un lien économique entre l'offreur de paris et le club concerné. Il n'a pas retenu l'argument selon lequel l'usage de la marque s'inscrivait dans le cadre d'une exploitation dérivée de celle-ci.

On pourrait toutefois s'interroger sur la compatibilité de cette appréciation avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, en particulier dans l'affaire *Arsenal*, car la Cour y avait considéré que l'usage de la marque Arsenal sur des écharpes vendues aux supporters du club londonien dans une échoppe aux abords du stade violait les droits exclusifs du titulaire de la marque (le club de football).

L'argument invoqué par le défendeur était le même dans les deux affaires: la marque utilisée sur le produit dérivé ne désigne pas l'origine du produit mais l'équipe de football auquel il est fait référence (pour manifester un attachement à celle-ci dans le cas de l'écharpe ou pour lier le service de pari offert aux performances de cette équipe et dès lors désigner l'objet du pari).

Selon la Cour de justice, le fait de commercialiser des produits ou services en usant des marques du club en dehors du contrôle du club concerné est susceptible de mettre en péril la garantie de provenance (et de qualité) qui constitue la fonction essentielle de la marque<sup>347</sup>. Le contexte particulier lié au financement des activités des clubs de football par le biais de l'exploitation d'une très large gamme de produits dérivés semble avoir inspiré la Cour de justice<sup>348</sup>.

Compte tenu de ce contexte économique particulier, l'avocat-général Colomer, dans ses conclusions précédant l'arrêt, balaie l'argument de Monsieur Reed en soulignant que « les raisons pour lesquelles le consommateur choisit de tels produits sont sans pertinence à ce propos. L'élément décisif est que le destinataire les acquiert parce qu'ils portent le signe distinctif »<sup>349</sup>.

En matière de paris sportifs, ne pourrait-on considérer que les internautes acquièrent les services de paris parce qu'ils portent sur un club en particulier, dans la mesure où la présence de la marque (correspondant au nom) du club constitue l'élément décisif dans le choix du consommateur de parier?

<sup>347</sup> C.J.C.E., 12 novembre 2002, *Arsenal c. Reed*, aff. C-206/01, *Rec.*, 2002, p. I-10273, point 60.

<sup>348</sup> La Cour de justice a ainsi souligné, à propos du club de football d'Arsenal, que « ses activités commerciales et promotionnelles dans le domaine de la vente, sous lesdites marques, de souvenirs et de produits dérivés prenant ces dernières années un très grand essor et lui procurant d'importants revenus, Arsenal FC a cherché à faire en sorte que les produits « officiels » – c'est-à-dire les produits fabriqués pour Arsenal FC ou avec son autorisation – puissent être identifiés clairement et a essayé de convaincre ses supporters de n'acheter que de tels produits (...) » (point 14). Les conclusions de l'avocat général Colomer invitaient d'ailleurs la Cour à porter une attention particulière à ce contexte bien spécifique (voy. son analyse très détaillée du modèle économique du football professionnel et des conséquences qu'il convient de tirer de ce contexte par rapport à la fonction essentielle des marques correspondant aux noms des clubs de football, points 73 à 87 des conclusions précédant l'arrêt). Dans un contexte où le *merchandising* constitue une source de revenus nettement plus accessoire, la Cour a considéré que l'usage du sigle Opel sur une reproduction miniature d'une voiture de cette marque ne portait pas atteinte à la fonction essentielle de la marque, dans la mesure où le consommateur sait que la marque est un élément d'une reproduction fidèle du modèle et non une indication de la provenance du modèle réduit (C.J.C.E., 25 janvier 2007, *Adam Opel AG c. Autec*, aff. C-48/05, *Rec.*, 2007, I, p. 01017, point 24). La contradiction entre ces deux arrêts n'est donc qu'apparente et trouve son origine dans le contexte particulier de chacun des cas d'espèce.

<sup>349</sup> C.J.C.E., 12 novembre 2002, *Arsenal c. Reed*, aff. C-206/01, conclusions de l'avocat général Colomer, 13 juin 2002, point 86.

Le tribunal de commerce n'a toutefois pas suivi cette voie et a adopté une approche plus restrictive des prérogatives du titulaire de marque<sup>350</sup>.

125. Au-delà des noms de domaine et outils de référence à propos desquels nous renvoyons à nos précédents développements, on observera un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles qui précise ce que peut contenir le site web d'un distributeur indépendant.

Selon la Cour, le distributeur indépendant ne peut utiliser la marque dont il vend les produits sans indiquer clairement sa qualité d'indépendant. Le fait que, dans le contenu du site web, on place sur un même pied les marques de producteurs dont le distributeur fait partie du réseau officiel et les marques de produits qu'il vend d'une manière indépendante est de nature à induire le consommateur en erreur, surtout lorsque le site comporte en outre un hyperlien vers le site officiel du producteur concerné<sup>351</sup>.

#### b. La présence sur le marché concerné

126. Au-delà du problème de la compétence internationale des juridictions belges, l'atteinte à une marque Benelux requiert que l'on démontre une présence sur le marché Benelux. Il convient de mettre en exergue l'arrêt *Liberty* de la cour d'appel de Bruxelles, qui apporte de précieux éclaircissements<sup>352</sup>.

Le caractère mondial de l'internet ne suffit pas à établir la présence sur le marché Benelux. Le contenu du site et, surtout, le faisceau d'indices permettant de circonscrire l'offre de services d'un point de vue spatial doivent être pris en compte afin d'établir la présence (ou non) sur le marché couvert par les droits intellectuels invoqués.

À cet égard, il nous semble que la disponibilité effective des produits ou services sur le marché litigieux constitue un élément décisif que les éventuels indices en sens contraires ne peuvent suffire à renverser. Ainsi, lorsqu'un site web n'est disponible qu'en langue anglaise mais que son offre de services est accessible aux internautes résidant en Belgique, la disponibilité des services sur le marché belge est indéniable et, partant, la présence – fut-elle accessoire – sur ce même marché également<sup>353</sup>.

Il existe en effet des moyens techniques de limiter une offre de services sur internet d'un point de vue spatial et le choix de ne pas les utiliser nous paraît lourd de sens quant à la volonté de l'opérateur d'étendre le champ de ses services<sup>354</sup>.

<sup>350</sup> Voy. G. SORREAU, « *L'ambush marketing*: trop beau pour être honnête? », *Ing.-Cons.*, 2008, p. 183 (qui relève que, contrairement à la jurisprudence dominante, la notion de juste motif est interprétée largement par le tribunal de commerce de Liège, pour les mêmes motifs que ceux retenus à propos de la question de la conformité aux usages honnêtes).

<sup>351</sup> Bruxelles, 5 juin 2007, R.G. n° 2005/AR/753, disponible sur <http://www.darts-ip.com>.

<sup>352</sup> Bruxelles, 2 décembre 2004, *J.T.*, 2005, p. 338, obs. A. CRUQUENAIRE.

<sup>353</sup> Voy. A. CRUQUENAIRE, « L'utilisation d'un signe sur l'internet constitue-t-elle un usage de la marque sur le territoire du Benelux? », obs. sous Bruxelles, 2 décembre 2004, *J.T.*, 2005, pp. 340-341. Dans le même sens à propos de la compétence internationale, voy. Comm. Liège, 24 novembre 2006, *Ing.-Cons.*, 2007, pp. 94 et s. (considérant que le fait que des paris sportifs puissent être pris en Belgique démontre que le site web est au moins pour partie dirigé vers le marché belge).

<sup>354</sup> Voy., par exemple, le site web <http://www.fnac.fr>, qui n'accepte de vendre de morceaux de musique qu'aux seules personnes disposant d'un moyen de paiement lié à un compte ouvert dans une banque établie sur le territoire fran-