Institutional Repository - Research Portal
Dépôt Institutionnel - Portail de la Recherche
researchportal.unamur.be
University of Namur

RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

Arrêt Internetportal und Marketing

Cruquenaire, Alexandre

Published in:
Journal de droit européen

Publication date:
2010

Document Version
le PDF de l'éditeur

Link to publication

Citation for pulished version (HARVARD):
Cruquenaire, A 2010, 'Arrêt Internetportal und Marketing: la notion d'enregistrement abusif de noms de domaine précisée par la Cour de Justice', *Journal de droit européen*, numéro 172, pp. 251-252.

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.

Download date: 01. Jul. 2025

Arrêt « Internetportal und Marketing » : la notion d'enregistrement abusif de noms de domaine précisée par la Cour de justice[1]

Dans l'arrêt Internetportal und Marketing, *la Cour de justice a interprété la notion de mauvaise foi permettant de qualifier d'abusif un enregistrement de nom de domaine. Les précisions apportées s'appuient sur les travaux menés à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et sont pleinement cohérentes avec la jurisprudence et la doctrine dominantes en la matière.*

1 Introduction

L'arrêt *Internetportal und Marketing* apporte d'intéressantes précisions sur la notion de mauvaise foi qui constitue un des éléments clés de la définition de l'enregistrement abusif de noms de domaine contenue à l'article 21 du règlement 874/2004 relatif au domaine « .eu »[2].

Afin de bien comprendre la portée de cet arrêt, il nous paraît utile de rappeler brièvement le contexte d'adoption des règles régissant le domaine « .eu ».

2 Contexte

Lorsque l'exploitation commerciale d'internet s'est développée, fin des années 1990, les titulaires de marques ont été confrontés à un important phénomène de fraude à l'enregistrement de noms de domaine.

L'appréhension juridique de cette nouvelle forme de fraude s'est avérée relativement malaisée, car les concepts du droit des marques n'étaient pas adaptés à l'environnement propre à internet[3]. Sur la pression des titulaires de marques, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.) a mené une large consultation internationale sur les questions de propriété intellectuelle soulevées par l'utilisation des noms de domaine[4].

À la suite de ces travaux, une procédure extrajudiciaire internationale de résolution des litiges a été mise sur pied afin de lutter contre les enregistrements abusifs dans certains domaines (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, en abrégé « UDRP »). Le succès de cette procédure a inspiré les gestionnaires d'autres domaines, de sorte que l'on peut véritablement parler d'un modèle. Le législateur belge s'est également inspiré des règles de la procédure UDRP dans le cadre de l'adoption d'une loi spécifique sanctionnant l'enregistrement abusif de noms de domaine[5].

Dans la mise en place du domaine « .eu », le législateur européen a lui aussi tiré parti des travaux menés à l'O.M.P.I.

3 Énumération exemplative de l'article 21 du règlement

La première précision utile apportée par l'arrêt commenté concerne la détermination des éléments susceptibles d'être pris en compte pour prouver qu'un enregistrement de nom de domaine a été effectué de mauvaise foi au sens de l'article 21 du règlement 874/2004.

En se fondant sur les travaux de l'O.M.P.I.[6] et sur l'objectif du règlement de faire échec aux enregistrements spéculatifs ou abusifs[7], la Cour indique que l'énumération figurant dans la disposition précitée ne peut être qu'exemplative. La mauvaise foi au sens de l'article 21 du règlement 874/2004 peut donc être démontrée sur la base de toutes circonstances de faits propres à chaque cas d'espèce.

Sur ce point, la position de la Cour est pleinement conforme à la logique du règlement et à la doctrine et la jurisprudence dominantes[8].

4 Éléments pertinents en l'espèce

Une fois le champ d'appréciation largement ouvert, la Cour aborde l'interprétation de la notion de mauvaise foi par rapport à certaines circonstances décrites par la juridiction de renvoi. À cet égard, il n'est pas inutile de revenir sur le mécanisme mis en place lors du lancement du domaine « .eu », car c'est l'exploitation de l'une de ses faiblesses qui est à l'origine du litige porté devant la Cour.

Afin de lutter préventivement contre les enregistrement abusifs, le règlement 874/2004 prévoit un mécanisme d'enregistrement des noms de domaine « .eu » par étapes : dans un premier temps (*sunrise period*)[9], seuls les titulaires de droits antérieurs pouvaient enregistrer les noms de domaine (en cas de droits concurrents, le principe du « premier arrivé, premier servi » devait départager les demandeurs)[10]; ensuite, le domaine a été ouvert au public et seul le principe du « premier arrivé, premier servi » régit l'enregistrement de noms de domaine « .eu ».

La priorité d'enregistrement offerte aux titulaires de droits antérieurs ne couvrait que les noms de domaine correspondant exactement au signe sur lequel ils ont des droits. Une réserve importante était cependant prévue lorsque le signe antérieur protégé comporte des caractères « spéciaux », tels que « & »[11]. Il est alors

(1) C.J., 3 juin 2010, *Internetportal und Marketing*, C-569/08, disponible sur le site web officiel de la Cour de justice, à l'adresse http://curia.europa.eu.

(2) Règlement 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau.eu et les principes applicables en matière d'enregistrement, *J.O.U.E.* L 162, p. 40.

(3) À propos de la difficile conciliation des règles d'enregistrement des noms de domaine et des règles du droit de la propriété intellectuelle, voy. A. Cruquenaire, « L'identification sur internet et les noms de domaine : quand l'unicité suscite la multiplicité », *J.T.*, 2001, pp. 146-154.

(4) Le rapport final de ces travaux a été publié et constitue une référence incontournable en la matière. Voy. O.M.P.I., « La gestion des noms et adresses de l'internet : questions de propriété intellectuelle », rapport final concernant le processus de consultation de l'O.M.P.I. », 30 avril 1999, disponible sur le site web officiel de l'O.M.P.I., à l'adresse http ://www.wipo.int/amc/fr/processes/process1/report/index.html (dernière consultation le 21 juillet 2010).

(5) Loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine, *M.B.*, 9 septembre 2003, p. 45225.

(6) Point 38 de l'arrêt (rappelant que le seizième considérant du règlement renvoie aux recommandations de l'O.M.P.I. en la matière).

(7) Point 37 de l'arrêt.

(8) À propos de la jurisprudence *U.D.R.P.*, voy. A. Cruquenaire, *Le règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine*, Cahiers du C.R.I.D., n° 21, Bruxelles, Bruylant, 2002, n°s 217 et s. Dans le même sens concernant la jurisprudence fondée sur le règlement DNS BE, voy. T. Heremans et C. Morlière, « Enregistrement abusif de noms de domaine : litiges judiciaires et extrajudiciaires », *in La protection des marques sur internet*, Cahiers du C.R.I.D., n° 28, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 28-30. Voy. également B. Docquir, « Examen de jurisprudence (1995-2005) : le contentieux des noms de domaine », *J.T.*, 2007, p. 69, n° 31.

(9) Période expirée en avril 2006.

(10) Considérant 12 et article 10 du règlement 874/2004.

(11) Article 11 du règlement 874/2004.

Éditions Larcier - © Groupe De Boeck
bibliotheque-droit@fundp.ac.be / F.U.N.D.P. / strada276

prévu que le nom de domaine couvert par la priorité d'enregistrement est le signe protégé dépourvu desdits caractères spéciaux[12].

C'est précisément sur cette règle qu'est basé le procédé jugé de mauvaise foi par la Cour de justice. En effet, la société Internetportal und Marketing a tenté de profiter de la période de priorité pour enregistrer des noms de domaine correspondant à des termes génériques de la langue allemande. Comme les termes génériques ne peuvent constituer une marque valable à défaut de caractère distinctif[13], la société Internetportal und Marketing a enregistré une série de marques correspondant à des termes du langage courant (langue allemande) mais dont les lettres étaient séparées par des caractères spéciaux. Ainsi, le mot « Reifen », signifiant pneus, a été enregistré comme marque sous la forme « &R&E&I&F&E&N& ». Cet enregistrement de marque permettait à la société autrichienne d'invoquer un droit antérieur et donc de bénéficier de la période *sunrise* pour enregistrer le nom de domaine correspondant avant tout autre opérateur. Dans cet exemple, le nom de domaine bénéficiant de la priorité est la marque dépourvue de ses caractères spéciaux, soit « reifen.eu ».

Après avoir rappelé que toutes les circonstances propres au cas d'espèce doivent être envisagées pour déterminer l'éventuelle mauvaise foi, la Cour relève plusieurs éléments qu'elle estime décisifs dans le cas d'espèce : la volonté d'utiliser le nom de domaine en relation avec le commerce de pneus[14]; la volonté manifeste de camoufler un terme générique par l'usage systématique de caractères spéciaux visés par l'article 11 du règlement 874/2004[15]; le caractère répétitif de ces manœuvres[16]; le fait que les marques ont été toutes enregistrées peu de temps avant l'ouverture de la première phase d'enregistrement des noms de domaine « .eu »[17].

La combinaison de ces différents indices mène la Cour à la conclusion que la société Internetportal und Marketing a tenté, par un artifice, de contourner la procédure d'enregistrement par étapes en s'arrogeant de manière indue une priorité sur les autres opérateurs qui auraient pu essayer, dans la phase d'ouverture totale, d'obtenir le même nom de domaine correspondant à un terme générique de la langue allemande.

Dans l'appréciation de la mauvaise foi au sens de l'article 21 du règlement 874/2004, il convient donc, selon la Cour, d'accorder une attention particulière à de tels éléments.

5 Cohérence de la position adoptée

Ce second point important de l'arrêt doit lui aussi être approuvé. Une analogie intéressante nous semble pouvoir être faite avec l'appréciation de l'identité entre nom de domaine et signe distinctif antérieur.

Ainsi, en matière de *typosquatting* — pratique consistant à enregistrer comme nom de domaine un signe identique à une marque sous réserve d'une faute de frappe — on juge que la condition d'identité entre nom de domaine et signe distinctif antérieur est remplie en dépit de la faute de frappe volontairement introduite dans le but d'échapper au grief d'identité de signes[18].

De même, on considère que seuls les éléments distinctifs du nom de domaine doivent être pris en considération pour évaluer l'identité des signes, ce qui conduit à écarter les éléments dictés par la technique (tels que « www. » ou « http:// ») ou encore le suffixe identifiant le domaine concerné (« .eu », par exemple)[19].

Enfin, la jurisprudence conclut à l'identité des signes lorsque la seule différence entre le nom de domaine litigieux et la marque considérée réside dans un caractère spécial non susceptible d'être incorporé à un nom de domaine[20].

6 Conclusion

Cet arrêt démontre que même les réglementations les plus pointues sont susceptibles de comporter des failles. Il est dès lors opportun de combiner les règles détaillées avec des dispositions plus ouvertes offrant au juge une certaine souplesse dans l'application de la norme.

Grâce à la plasticité du concept de mauvaise foi utilisé dans l'article 21 du règlement 874/2004, la Cour de justice a pu assurer une interprétation du droit conforme aux objectifs de la règle concernée, en dépit de l'ingéniosité du justiciable dans sa tentative de contournement des limites posées par le législateur européen.

Dans l'appréciation de la Cour de justice, la référence aux travaux de l'O.M.P.I. est logique, dans la mesure où ceux-ci sont l'élément fondateur de la mise en place de la plupart des instruments de lutte contre les enregistrements abusifs de noms de domaine. Elle est d'ailleurs conforme à la volonté du législateur communautaire concernant le texte interprété.

Alexandre CRUQUENAIRE[21]

(12) Article 11, alinéa 2, du même règlement.

(13) En ce sens, A. Braun et E. Cornu, *Précis des marques*, 5e édition, Bruxelles, Larcier, 2009, nos 99 et s.

(14) Points 47 et 48 de l'arrêt.

(15) Point 50.

(16) Point 51.

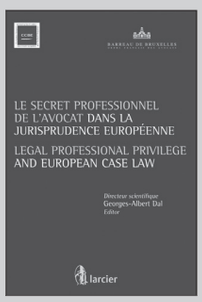
(17) Point 52.

(18) Voy. A. Cruquenaire, *Le règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine*, *op. cit.*, p. 97.

(19) En ce sens, voy. notamment Bruxelles, 1er avril 1998, *J.L.M.B.*, 1998, p. 1588. *Cfr* également A. Cruquenaire, « Noms de domaine », in *Les droits intellectuels*, tiré à part du *Répertoire notarial*, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 254, no 212; T. Heremans, *Domeinnamen : een juridische analyse van een nieuwe onderscheidingsteken*, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 152.

(20) À propos de l'exemple du signe « & », voy. B. Docquir, « Examen de jurisprudence (1995-2005) : le contentieux des noms de domaine », *op. cit.*, no 14.

(21) Avocat (elegis – Hannequart & Rasir), maître de conférences aux Facultés universitaires Notre-Dame de la paix et chercheur au Centre de recherche informatique et droit (Namur, Belgique). L'auteur peut être contacté à l'adresse suivante : a.cruquenaire@elegis.be.



LE SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT DANS LA JURISPRUDENCE EUROPÉENNE/ LEGAL PROFESSIONAL PRIVILEGE AND EUROPEAN CASE LAW

Ouvrage disponible en version électronique sur www.stradalex.com

Sous la direction scientifique de Georges-Albert Dal
Avec les contributions de Nicholas Forwood, Paul Martens, Richard Plender, Dean Spielmann

Une réflexion approfondie sur la question du secret professionnel de l'avocat, au regard des différents droits nationaux européens et à la lumière des jurisprudences des hautes cours européennes.

Édition 2010 • 256 p. • 65,00 €

CCBE50 1960 – 2010

Conseil des barreaux européens –
Council of Bars and Law Societies of Europe

À l'occasion de son 50e anniversaire, le Conseil des barreaux européens retrace son histoire et alimente la réflexion sur le rôle des avocats dans l'administration de la justice.

Édition 2010 • 144 p. • 90,00 €

Consultez et commandez en direct sur www.larcier.com

larcier

Informations et commandes :
Larcier c/o De Boeck Services sprl • Fond Jean-Pâques 4 • 1348 Louvain-la-Neuve
0800/99 613 • 0800/99 614 • e.mail : commande@deboeckservices.com

Éditions Larcier - © Groupe De Boeck
bibliotheque-droit@fundp.ac.be / F.U.N.D.P. / strada276