

TOP JURIS

Défendre son nom de domaine sans disposer de la marque éponyme

Le nom de domaine permet d'obtenir une visibilité mondiale sur Internet à travers un nom ou une expression, sans pour autant avoir besoin de disposer de la marque correspondante. D'où la question du conflit entre deux noms de domaine ne correspondant à aucune marque déposée.

Le contentieux relatif aux noms de domaine résulte fréquemment d'un conflit avec une marque antérieure ou avec une marque postérieure. Dans ce cas, c'est sur le terrain du droit des marques que le débat a lieu. Les règles spécifiques aux marques s'appliquent alors, en s'adaptant néanmoins progressivement à la spécificité des noms de domaine. Il arrive également qu'aucune marque déposée (ni aucun autre droit de propriété intellectuelle) ne soit concernée par le litige. C'est le cas chaque fois qu'est enregistré un nom de domaine identique ou similaire à un nom de domaine précédemment enregistré par un tiers, sans qu'aucun de ces deux noms de domaine ne soit le reflet d'une marque éponyme. Le conflit peut alors être tranché devant les juridictions civiles, par le biais d'une action en responsabilité délictuelle, qu'il s'agisse de concurrence déloyale ou de parasitisme, en application des articles 1382 et 1383 du Code civil.

→ LE NOM DE DOMAINE DOIT CONSTITUER UN TERME DISTINCTIF

Toutefois, le succès d'une telle action passe par le respect d'un certain nombre de conditions, qui complètent ou adaptent la classique nécessité de la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien entre les deux. En effet, pour pouvoir prétendre disposer d'un droit antérieur opposable, le demandeur doit montrer que son nom de domaine est effectivement exploité. Le seul enregistrement du

nom de domaine n'est pas considéré comme une exploitation effective. De même, la simple mise en ligne de l'indication du nom de domaine accompagnée des références de son titulaire ne suffit pas pour être considérée comme une exploitation effective. Par ailleurs, le nom de domaine antérieur doit constituer un terme distinctif, c'est-à-dire un terme qui n'est pas purement descriptif des produits et services proposés par le site internet auquel il renvoie. Ainsi, « services-funéraires.fr » n'a pas été considéré comme distinctif dès lors que les deux termes « services » et « funéraires » sont purement descriptifs des services rendus. Il en a été de même pour « boistropicaux.com ».

→ LA NOTION DE SIMILARITÉ EST PLUS DÉLICATE

Pour que l'exploitation d'un nom de domaine puisse être considérée comme fautive et préjudiciable, il faut que le nom soit identique ou similaire à celui d'un premier exploitant. Il y a identité de noms de domaine lorsque seules diffèrent leurs extensions (.fr, .com, .net...). La notion de similarité est plus délicate puisque son appréciation est laissée au juge du fond. C'est ainsi que les noms de domaine « annoncesbateau.fr » et « annoncesbateau.fr » ont été considérés comme similaires d'un point de vue phonétique, puisque le « s » de l'un et le tiret de l'autre sont muets. Enfin, il faut qu'il existe dans l'esprit du public une confusion possible entre les deux noms de domaine. Le risque de confusion

est d'autant plus fort que les noms de domaine sont similaires, voire identiques, que les exploitants des noms de domaine exercent leur activité dans une zone géographique proche, et qu'ils offrent des produits et/ou services identiques ou similaires. Ainsi, constitue un acte de concurrence déloyale le fait de déposer « azurvilla.net » alors que, pour la même activité d'agence immobilière exercée à quelques kilomètres de distance, un concurrent avait antérieurement déposé « azurvilla.com ». De la même manière, le tribunal a retenu qu'une confusion avait nécessairement été générée dans l'esprit des consommateurs d'attention moyenne entre, d'une part, « videoson.fr » et « videoson.com » et, d'autre part, « video-son.com ». Ainsi, lors de l'enregistrement d'un nom de domaine, il est fondamental de s'assurer que son exploitation ne constituera pas un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme. À l'inverse, il est important pour les entreprises de vérifier régulièrement, par une veille exhaustive et pour toutes les extensions, qu'aucun nom de domaine n'est enregistré par un tiers en violation de leurs droits. Et ce, même si elles n'ont pas déposé les marques éponymes de leurs noms de domaine.

Rubrique réalisée en collaboration avec :

STAUB BENICHOU & ASSOCIES

Avocats au barreau de Paris
01 47 42 47 42

www.staubbenichou.com