

TOP JURIS

Le nom de domaine, un élément stratégique

Le nom de domaine n'est pas seulement un simple moyen technique d'adressage des sites internet. C'est également un véritable signe distinctif de l'entreprise, doté d'une valeur commerciale au même titre que les autres actifs incorporels.

En raison de cette intensification de la valeur stratégique du nom de domaine, de la simplicité des démarches nécessaires à son enregistrement et de la multiplication des extensions disponibles, la pratique du cybersquatting s'est accrue et diversifiée. L'ouverture de l'extension .asia le 2 mai 2007 a entraîné une nouvelle ruée vers la réservation, avec, comme corollaire au principe du « premier arrivé premier servi », un très grand nombre de comportements illicites. De nombreuses sociétés sont ainsi victimes de cybersquatteurs plus rapides qu'elles dans la réservation des noms de domaine. La démarche du cybersquatteur vise soit à revendre le nom de domaine à son ayant droit « naturel », soit à altérer sa visibilité sur internet, soit encore à exploiter la notoriété de la marque associée à ce nom de domaine pour attirer ses clients. Autant d'actes de parasitisme anticoncurrentiel. Les comportements se déclinent : les typosquatting et dotsquatting permettent de contrefaire une marque dans un nom de domaine qui en change légèrement la typographie ou la ponctuation ; le warehousesquatting consiste, à l'occasion du lancement de nouvelles extensions, à acheter en masse des noms de domaines courts ou stratégiques, pour ensuite les revendre au plus offrant... Face à ce phénomène, les entreprises doivent savoir agir à la fois en amont et en aval.

→ RÉSERVATION ÉLARGIE

En amont, il faut songer lors du dépôt d'une marque à réserver les noms de domaines homo-

nymes. Mais compte tenu de la diversité des actes de cybersquatting, il faut mener une réflexion approfondie et réserver les noms de domaine approchants, qui peuvent se distinguer par un doublement de consonne, par une inversion de lettre, etc. Un investissement supplémentaire lors de cette réservation peut permettre de réaliser de substantielles économies par rapport à un risque de contentieux ultérieur. Dès la réservation réalisée, il faut surveiller ses noms de domaine. Les registrars agissant en simples chambres d'enregistrement, l'entreprise n'apprendra qu'un nom de domaine contrefait son propre nom de domaine qu'au hasard d'un surf internet, ou plus souvent à réception d'une plainte consécutive à des comportements qui ne sont pas de son fait, mais liés à l'existence d'un site internet qui détourne sa clientèle. Les entreprises conscientes des comportements frauduleux des cybersquatteurs doivent donc procéder à des enregistrements défensifs, créant ainsi un périmètre de sécurité autour de leur signe distinctif. Mais cette prévention est loin de suffire.

→ STRATÉGIE JUDICIAIRE

Si toutefois l'entreprise est victime de cybersquatting, plusieurs solutions s'offrent à elle. Elle peut d'abord tenter une résolution amiable en faisant valoir les droits dont elle dispose sur la marque contrefaite. Elle pourra également défendre son nom de domaine, à condition qu'il ne soit pas simplement déposé mais également exploité. Une procédure judiciaire peut être

diligentement devant le tribunal compétent, éventuellement en référé si le préjudice le justifie et que l'atteinte est manifeste, sur le fondement de la concurrence déloyale, ou de l'article L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle, si le cybersquatteur a réservé un nom de domaine qui reproduit la marque de l'entreprise victime. La juridiction peut alors décider de l'interdiction provisoire du nom de domaine, de la radiation, ou encore du transfert du nom de domaine. Existente également des procédures alternatives, notamment la procédure UDRP mise au point par l'ICANN, pour les principales extensions. Elle doit toutefois avoir été visée dans l'acte d'enregistrement du nom de domaine et s'entoure d'un certain nombre de conditions. Elle peut être introduite devant le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, ou encore devant l'OMPI, éventuellement en ligne. Ces procédures sont rapides et susceptibles d'appel devant les tribunaux. En tout état de cause, la réservation de noms de domaine implique aujourd'hui d'adopter une stratégie de protection, alliant prévention des actes malveillants et réactivité procédurale.

Rubrique réalisée en collaboration avec :

STAUB BENICHOU & ASSOCIES

Avocats au barreau de Paris
01 47 42 47 42
www.staubbenichou.com