

# TOP JURIS

## Nom de domaine : les limites de la contrefaçon

Contrairement à certaines idées reçues, ce n'est pas parce que l'on a déposé une marque que l'on peut nécessairement engager une action en contrefaçon contre un tiers qui réserve un nom de domaine correspondant. C'est ce qu'a récemment rappelé la Cour d'appel de Rennes.

**U**ne marque peut être contrefaite de deux manières : en étant reproduite soit à l'identique soit par imitation. Un nom de domaine ne peut constituer la contrefaçon d'une marque par reproduction à l'identique, puisqu'il y a adjonction d'un suffixe (.com., fr., org...) (Cass. Com., 26 novembre 2003). C'est donc sur le terrain de la contrefaçon par imitation qu'il faut se placer. L'imitation doit entraîner un « risque de confusion dans l'esprit du public » et s'appliquer « pour des produits ou services identiques ou similaires » (art. L.713-3 b. du code de la propriété intellectuelle). La similitude s'apprécie à un double niveau : entre les signes eux-mêmes et entre les produits et les services visés.

### → LE PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ

La protection de la marque obéit à un principe de spécialité : le signe n'est protégé à titre de marque que pour les produits ou services désignés dans l'enregistrement. L'exploitation d'un même signe par un tiers reste possible pour des produits ou services différents, dès lors qu'il n'y a pas de risque de confusion. C'est ce qui explique la coexistence en France des marques Mont Blanc pour les stylos et les crèmes dessert. L'application de ce principe de spécialité a incité bon nombre de sociétés à procéder au dépôt de leur marque en classe 38 (services de communication électronique), afin de bloquer les enregistrements ultérieurs de noms de domaine cor-

respondants par des tiers. Ces sociétés considéraient que l'exploitation de leur marque sur Internet, quelle que soit la nature du site, justifiait l'enregistrement en classe 38. C'est cette interprétation extensive du principe de spécialité que défendait devant la Cour d'appel de Rennes la société Acreat, titulaire de la marque « @creat » déposée notamment en classe 38, afin d'obtenir sur le fondement de la contrefaçon de sa marque la condamnation du titulaire du nom de domaine acreat.com. Reprenant les termes d'un arrêt de la Cour de cassation de 2005, les magistrats ont rappelé dans leur décision, le 10 octobre dernier, qu'« un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure, peu important que celle-ci soit déposée en classe 38, pour désigner des services de communication téléphonique, que si les produits et services offerts sur ce site sont soit identiques soit similaires à ceux visés pour l'enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public ».

### → CYBERSQUATTING

La contrefaçon s'apprécie donc par comparaison entre les produits et services visés par la marque initiale et ceux offerts sur le site rattaché au nom de domaine litigieux. L'intérêt du dépôt en classe 38 s'amoindrit. L'application stricte du principe de spécialité fait naître une autre condition : pour être contrefaisant, un nom de domaine doit nécessaire-

ment correspondre à un site web actif, « afin que puisse être analysé le caractère similaire ou identique des produits ou services ». C'est ainsi que la Cour de cassation avait estimé en 2005 que « la réservation d'un nom de domaine sans utilisation réelle de ce dernier ne constitue pas un acte de contrefaçon ». Face aux cybersquatteurs, qui bloquent les noms de domaine sans pour autant les exploiter, une action en contrefaçon a peu de chance d'aboutir. Toutefois, peut être mise en œuvre une action en responsabilité civile fondée sur l'abus de droit. Peut également être engagée une action extrajudiciaire qui accorde une grande importance à la mauvaise foi. Et le fait de réserver un nom de domaine sans pour autant l'exploiter contribue largement à manifester la mauvaise foi.

Rubrique réalisée en collaboration avec :

**STAUB BENICHOU & ASSOCIES**

Avocats au barreau de Paris  
01 47 42 47 42  
[www.staubbenichou.com](http://www.staubbenichou.com)

### Erratum :

« Nous avons, dans la dernière parution, mis en intertitre la possible qualification de recel à l'égard des médias dans le cadre des campagnes comparatives. Interprétation fautive qui n'engage pas les auteurs de la rubrique, auxquels nous adressons nos excuses. »