



COMMENT PROTÉGER UN NOM DE DOMAINE

Actualité législative publié le **09/07/2018**, vu **6293 fois**, Auteur : [Murielle Cahen](#)

La protection du nom de domaine est sur toutes les lèvres tant son importance pour les entreprises est fondamentale pour leurs activités économiques. Dénué de définition légale, le nom de domaine peut être défini comme une « adresse » qui permet de retrouver facilement, d'identifier, et d'authentifier l'émetteur d'un site Internet sans devoir apprendre par cœur des séries de chiffres difficiles à mémoriser.

Les noms de domaine disposent soit d'un [suffixe ou extension générique](#) (.com, .net, .org, .gouv), soit d'un suffixe géographique (.fr., .eu). Ils sont également composés d'un ou plusieurs termes. Le préfixe « www. » ne fait pas partie du nom de domaine.

Avec le développement du commerce électronique, le nom de domaine joue un rôle dans la vie économique, commerciale et sociale, identifiant et désignant les personnes, les entreprises et les différents établissements présents sur le Web, ainsi que les produits et les services qu'ils offrent aux internautes.

Le nom de domaine étant assez proche de la marque, la démarche de recherche d'antériorité est la même (notamment grâce au site de l'Institut national de la propriété industrielle : www.inpi.fr). Au-delà de la vérification que le nom de domaine n'est pas déjà enregistré, il faut également veiller à ce que le signe choisi ne porte pas atteinte à d'autres droits, comme, notamment, une marque ou un nom de famille.

Si la marque s'acquiert par l'enregistrement effectué par l'INPI, la dénomination sociale s'acquiert par l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés, le nom commercial et l'enseigne s'acquièrent par l'usage, le nom de domaine s'acquiert par l'enregistrement auprès d'un organisme chargé de l'enregistrement.

Par ailleurs, [la réservation du nom de domaine](#) ne lui confère pas une protection au titre de la propriété intellectuelle, le nom de domaine ne correspondant pas à une marque, qui est un titre de propriété intellectuelle protégé après son dépôt.

Toutefois, parce qu'il constitue pour les entreprises un identifiant distinctif sur le réseau sous lequel celles-ci peuvent communiquer et s'attacher une clientèle, on pourrait dire que la réservation préalable supposerait une protection du nom de domaine contre toutes atteintes dont il serait l'objet. En effet, il faut relever que même lorsque la création n'est pas protégée par un droit de propriété intellectuelle, les tiers ne peuvent pour autant, sous prétexte de l'absence de protection, exploiter l'innovation ou la création en invoquant le principe, pourtant exact, suivant lequel « *les idées sont de libre parcours* ».

En outre, avant d'enregistrer un nom de domaine, il faut vérifier sa [disponibilité](#). A cet effet, des outils de recherche sont disponibles sur les sites des organismes chargés de l'enregistrement

(www.afnic.fr, par exemple). La demande s'effectue auprès d'un bureau d'enregistrement qui est une société prestataire de service accréditée par l'AFNIC. Le nom de domaine choisi sera protégé, selon [la charte de nommage](#) de l'AFNIC, pendant une période d'un an à compter de son enregistrement et devra donc être prolongé pour pouvoir bénéficier de la protection au titre des signes distinctifs. Il en existe environ 400 en France.

Cependant, il conviendrait de se poser la question de savoir si l'enregistrement du nom de domaine confère la pleine jouissance à son acquéreur. Le cas échéant, quelles sont les actions à mener pour protéger un nom de domaine ?

Il nous reviendra d'analyser les conditions d'opposabilité du nom de domaine aux tiers **(I)** avant d'exposer les mécanismes de protection **(II)**.

1. Les conditions d'opposabilité du nom de domaine

Si le principe du « premier arrivé, premier servi » assure à la personne qui réserve un nom de domaine la titularité dudit nom de domaine, la simple réservation d'un nom de domaine ne lui confère aucun droit.

La jurisprudence dorénavant bien établie exige en effet deux conditions cumulatives pour qu'un nom de domaine confère à son titulaire des droits opposables aux tiers : le nom de domaine doit être exploité de manière effective (A) et il ne doit pas être purement générique ou descriptif des produits ou services proposés sur le site internet correspondant (B).

1. *Exploitation effective du nom de domaine*

L'exploitation du nom de domaine est une condition préalable de sa protection. La réservation de nom de domaine ne confère aucun droit à son titulaire avant l'exploitation effective de ce nom de domaine. Il s'agit d'une formalité technique, qui n'implique aucune définition des catégories de biens ou de services qui seront proposés par le site Internet correspondant.

La protection du nom de domaine à ce titre suppose son [exploitation effective](#). Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre précise qu'un nom de domaine internet peut également constituer une antériorité au sens de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, sa protection résultant de l'usage qui en est fait, en pratique, de son exploitation effective (Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 2e chambre, 4 novembre 2002, n° 01/07878).

Dans le même sens, la jurisprudence a également décidé dans un arrêt en date du 14 janvier 2003 que si le nom de domaine « pere-noel.com » peut être rangé dans la catégorie des signes distinctifs susceptibles d'être protégés, encore faut-il que son titulaire en démontre une exploitation effective et antérieure à la date du dépôt de la marque Pere-noel.com et Pere-noel.fr (Tribunal de Grande Instance de Lons-le-Saunier, 14 janvier 2003, n° 01/00509).

Cela implique, en corollaire, que l'usage d'un nom de domaine soit considéré en lui-même comme une antériorité opposable aux tiers désireux d'employer ultérieurement le même signe à des fins commerciales. Et c'est ainsi, d'ailleurs, que les juridictions du fond commencent à voir les choses. En particulier, dans une espèce où un nom de domaine avait été enregistré par une société avant qu'une autre entreprise ne dépose le même signe comme marque, le Tribunal de grande instance du Mans, le 29 juin 1999, a annulé l'enregistrement de la marque pour indisponibilité du signe en raison de l'antériorité du nom de domaine. Décision inaugurale, elle témoigne bien du souci désormais affiché par les juges de protéger directement le nom de domaine en faisant prévaloir les droits de son attributaire sur ceux acquis postérieurement par le déposant d'une marque.

C'est au regard de l'ensemble de ces conditions de protection du nom de domaine que certains

auteurs arguent que la protection dont bénéficie le titulaire d'un nom de domaine « est un droit autonome qui, formellement, naît de l'enregistrement du nom de domaine auprès des autorités compétentes, mais qui s'acquiert, substantiellement, par son usage sur le réseau ».

2. *L'inopposabilité des noms de domaine génériques*

Au-delà de la première condition d'exploitation du nom de domaine, la jurisprudence impose comme deuxième condition d'opposabilité aux tiers que le nom de domaine soit distinctif, en d'autres termes, qu'il ne soit pas générique ou purement descriptif des produits ou services proposés sur le site internet accessible depuis ce nom de domaine.

Bien qu'il ne conditionne pas l'enregistrement d'un nom de domaine, le caractère distinctif influe en effet sur sa protection. Le nom de domaine est protégé, en France, sur le fondement de l'action en concurrence déloyale, elle-même issue de l'action en responsabilité délictuelle de droit commun.

Distinctif, assimilé à un nom commercial ou une enseigne, le titulaire du nom de domaine pourra empêcher sur le terrain de la responsabilité civile, tout autre dépôt d'un nom quasi identique, dans la même extension. Il sera protégé comme un nom commercial sur la base des mêmes critères. (Cour d'Appel Paris, 14e chambre A, 25 mai 200, n° 2005-280879).

Par ailleurs, tous les noms de domaine ne s'apparentent pas à des signes distinctifs, en ce sens que certains d'entre eux, par leur caractère descriptif ou générique, ne permettent pas d'identifier l'origine des produits ou services auxquels ils sont associés. Si l'absence de distinctivité d'un signe ne fait pas obstacle à son exploitation, son titulaire ne pourra pas, néanmoins, se prévaloir de la protection du droit des marques ou du droit de la concurrence déloyale.

Le déposant d'un nom de domaine a donc tout intérêt à choisir un terme distinctif au regard de l'objet de son site s'il souhaite, une fois le nom enregistré, pouvoir se défendre contre l'usage par des tiers d'un signe postérieur identique ou similaire.

2. Protection des noms de domaines

Si les marques doivent rester très vigilantes quant à l'usurpation ou au détournement par des internautes cherchant à exploiter leur attractivité, le nom de domaine quant à lui, sauf à ce qu'il soit déposé en tant que marque, ne bénéficie pas en lui-même d'une protection par la propriété intellectuelle. Il faut ainsi agir sur le terrain de la concurrence déloyale (A), de l'action en contrefaçon (B) ou du parasitisme (C).

1. *L'action en concurrence déloyale*

Il ne fait aucun doute que le nom de domaine est protégé, en droit positif, par la théorie de la concurrence déloyale, laquelle ne constitue qu'une application de l'article 1240 du Code civil.

L'action en concurrence déloyale produit les mêmes effets civils que l'action en contrefaçon : interdiction d'exploiter le signe litigieux et indemnisation du préjudice subi sous forme de dommages-intérêts.

Cependant, depuis la [loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008](#) pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, modifiée par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 l'[article L. 121-2 du Code de la consommation](#) peut également servir de fondement à l'action visant à protéger le nom de domaine. Désormais, une pratique commerciale est trompeuse « *Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent* ».

Cette définition est essentielle, puisque l'article L. 121-2 est assorti de sanctions pénales (article L. 132-2 du [Code de la consommation anciennement article 121-6 du même code](#)) et s'applique également « *aux pratiques qui visent les professionnels* ». La protection du nom de domaine est donc assurée, outre par la concurrence déloyale, par les [pratiques commerciales trompeuses](#).

Ce chevauchement n'a toutefois que peu de portée en droit civil. Quel que soit son fondement, l'action obéit toujours au droit commun de la prescription ainsi qu'aux mêmes règles de compétence juridictionnelle. L'action peut simplement être fondée soit sur l'[article 1240 du Code civil](#) soit sur l'[article L. 121-2 du Code de la consommation](#). Dans cette deuxième hypothèse, elle peut alors être exercée par un consommateur isolé, une association de consommateurs ou même un concurrent qui ne serait pas victime de la confusion.

En droit pénal, le texte semble plus protecteur, car l'[article L. 121-2 du Code de la consommation](#) va cependant plus loin en interdisant certains actes de concurrence déloyale contrairement au texte, qui en matière civile interdit les pratiques commerciales qui créent « *une confusion* » avec un signe distinctif.

2. L'action en contrefaçon

La contrefaçon est l'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle. Une action en justice permet de la sanctionner et d'y mettre un terme, l'action en contrefaçon.

L'enregistrement d'une marque (ou de ses déclinaisons) en tant que nom de domaine est de mauvaise foi lorsque son auteur avait connaissance de la marque et de l'[intérêt légitime](#) du tiers à l'enregistrement de celle-ci en tant que nom de domaine. Celui-ci peut être sanctionné sur le terrain de la contrefaçon s'il y a une redirection vers des sites de produits identiques ou concurrents et de la concurrence déloyale pour atteinte au nom commercial, au nom de domaine et à la dénomination sociale (Tribunal de Grande Instance de Paris, 28 juin 2012).

On peut tout de même, dans les deux affaires, s'interroger sur la condamnation pour contrefaçon de l'auteur de l'enregistrement du nom de domaine dans la mesure où il ne commercialise pas les produits ou services en cause. Lorsque le titulaire du nom de domaine commercialise aussi des produits similaires, la contrefaçon est retenue.

3. Action parasitaire

À défaut d'être éligible à une protection par un droit de propriété intellectuelle, spécialement si l'originalité du site n'est pas suffisamment prononcée, le propriétaire du site n'est pas dépourvu de moyen de défense en cas de copie à l'identique ou quasiment à l'identique, par le concepteur d'un autre site, des éléments qui constituent ses caractéristiques spécifiques.

C'est sur le terrain des agissements parasites ou du parasitisme que le propriétaire peut se placer pour en contester l'[imitation servile](#) par un tiers qui tirerait profit du travail réalisé par le primoconcepteur. Rappelons que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se

placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété. Ainsi conçu, c'est un moyen de relayer, sur le fondement de la responsabilité civile, l'absence de droit de propriété intellectuelle sur une réalisation.

La Cour de cassation, notamment, en fait application pour sanctionner l'imitation des éléments caractéristiques d'un parfum quand on sait qu'elle n'admet pas que celui-ci soit protégé par le droit d'auteur (Cassation Commerciale, 4 février 2014, n° 13-11.044).

SOURCES :

(1)

http://lamyline.lamy.fr.ezproxy.univparis1.fr/Content/Document.aspx?params=H4sIAAAAAAAAAEAE3QTU_Du9xVw4cnoPjV46Tnx7T2OCNzSVFRss-UuH6guK5cFi4eAZPqPJlkcazaVKPiuGUTan1w8pOSIGJWizEk1iKIViLzWSjwHIP4RCtqZZT4Qds4GRKFZmQuHpiAEAAA==WKE

(2)

https://www-elnet-fr.ezproxy.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=Z5246-646-REF191&ctxt=0_YSR0MD1wcm90w6lnZXlgdW4gbm9tIGRIIGRvbWFpbmXCp3gkc2Y9cGFnZS1yZWNoZ646-REF191

(3)

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIAR>

(4)

https://www-dalloz-fr.ezproxy.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=RECUEIL/NOTE/2001/0515&ctxt=0_YSR0MT1lc3QgdW4gZHJvaX

(5)

https://www.lexis360.fr/Document/fasc_7519_marques_et_noms_de_domaine/7vxsl7ktQZD8Fko3rDSMlr

(6)

https://www.lexis360.fr/Document/fasc_805_attribution_et_contentieux_des_noms_de_domaine/OHrsD0M

(7)

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3338B27F261B2A860451C008D22F2DE3>

(8)

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIAR>

(9)

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIAR>

(10)

https://www.lexis360.fr/Document/droit_de_linternet_chronique_chronique_redigee_par_sous_la_respons

(11)

https://www.lexis360.fr/Document/cour_de_cassation_chambre_commerciale_4_fevrier_2014_n_13_11_0