

## Marques et noms de domaine : les faux jumeaux de la PI

**M**arques et noms de domaine sont souvent confondus, à tort. Déposer une marque n'implique pas toujours un droit ou une priorité sur la réservation du nom de domaine. Ainsi, il est possible d'être titulaire d'une marque sans pour autant obtenir l'enregistrement du nom de domaine identique, et inversement.

Le nom de domaine est l'enseigne virtuelle de votre entreprise, qui vous permet d'être visible sur le net, et un outil de communication devenu indispensable.

Une marque est, quant à elle, un signe qui sert à identifier et à distinguer les produits et/ou services d'une entreprise de ceux de ses concurrents. Elle véhicule l'image de l'entreprise, garantit une certaine qualité, et sert de point de repère au consommateur.

Un marché lucratif s'est développé sur les extensions de noms de domaine, aux dépens, parfois malheureusement, des entreprises. Qui n'a pas reçu un jour dans sa boîte mail une proposition d'avocats chinois pressant l'interlocuteur de réserver par leurs services des noms de domaine sous des extensions en .CN, .JP, .ASIA... ? quel dirigeant n'a pas été sollicité, à échéances rapprochées, pour la réservation de nom sous les nouvelles extensions (.VIN, .RENT, ... pour les dernières créées) ?

Il existe aujourd'hui plusieurs milliers d'extensions de noms de domaine disponibles, rendant impossible de se constituer un portefeuille exhaustif. Par ailleurs, la facilité de réservation d'un nom de domaine tend à occulter que celui-ci n'a pas la force juridique d'une marque.

Ainsi, pour bénéficier d'une sécurisation optimale de sa communication et, partant, de son activité, il convient de réserver son nom de domaine et de déposer sa marque dans une seule et même stratégie de protection.

Comme pour le choix d'une marque, il faut prendre un certain nombre de précautions lors de la réservation de son nom de domaine :

- Etape 1 : Choisir un nom fantaisiste, éviter les signes trop évocateurs :

S'il est facile de trouver et de réserver un nom de domaine « générique » ou très évocateur de son activité dans l'une des nombreuses extensions disponibles, il faut bien avoir en tête que ce nom ne saurait bénéficier d'une protection à titre de marque à défaut d'être suffisamment distinctif.

C'est ainsi que certains chefs d'entreprise se trouvent contraints de coexister sur la Toile avec d'autres sites Internet, sans marque enregistrée, perdant ainsi toute visibilité et capacité de fédérer une clientèle.

- Etape 2 : Vérifier la disponibilité du nom projeté à titre de marque ET de nom de domaine :

Un nom de domaine exploité peut, selon une jurisprudence bien établie, constituer une antériorité empêchant le dépôt du même signe à titre de marque.

Partant, une bonne recherche de similitude doit inclure, en sus de la recherche parmi les marques valides en France et les dénominations sociales, une vérification attentive des noms de domaine réservés et exploités par des tiers.

- Etape 3 : Déposer sa demande de marque et réserver son nom de domaine dans un même temps :

Même si les actes de piratage se sont considérablement atténués, les titulaires de marque restent encore exposés au risque de se voir « voler » les noms de domaine éponymes et se retrouver gênés dans leur communication, quand ils ne sont pas carrément soumis à une forme de chantage au nom de domaine.

Attention : il arrive que, en toute bonne foi, le prestataire technique (agences web par exemple), réserve le nom de domaine en son nom propre en lieu et place de celui de son client. Ce dernier se trouve ainsi dépourvu de droits sur son nom de domaine, et dépendant de son prestataire pour toute opération à effectuer sur le nom.

- Etape 4 : Exploiter et défendre

Tant pour la marque que pour le nom de domaine, l'exploitation, la surveillance et la défense sont primordiales : un nom de domaine ne pourra être opposé à une marque postérieure ou un nom de domaine de tiers qu'à la condition, notamment, qu'il soit exploité pour un site Internet.

Un nom de domaine, quelle que soit les extensions sous lesquelles il a été réservé, doit donc rediriger vers un site Internet fonctionnel.

En conclusion, il convient de retenir que nom de domaine et marque vont toujours de pair, dès leurs premiers pas dans la vie de l'entreprise.

L'apparente facilité du choix d'un nom de domaine peut se révéler dommageable si l'on néglige de sécuriser son exploitation par un dépôt de marque, tout comme un titulaire de marque ne saurait se priver d'un portefeuille de noms de domaine bien construit.

Comme tous les jumeaux, l'un ne peut se passer de l'autre...

## **IP SPHERE**

Date : Février 2016