

# NE NEGLIGEZ PAS VOS NOMS DE DOMAINE !

Paris, 19 mars 2014



*Par Nicolas DEMILLY  
Conseil en Propriété Industrielle,  
REGIMBEAU*

Un nom de domaine constitue un actif immatériel qui peut être opposé à une marque postérieure s'il est exploité.

Le tribunal de grande instance de Paris a rappelé ce principe dans un jugement du [17 janvier 2014](#) en affirmant qu' « *un nom de domaine peut faire partie, bien que n'étant pas cité expressément dans l'énumération de l'article L. 711-4 susvisé, des antériorités opposables à celui qui dépose une marque, encore faut-il qu'il ait donné lieu, outre les formalités d'immatriculation ou d'hébergement, à une exploitation effective sous la forme d'un site Internet* ».

En l'espèce, le nom de domaine mazaldiamond.com n'est pas exploité et ne peut donc pas être opposé à la marque MAZAL déposée postérieurement à la date de réservation du nom de domaine.

Ce principe est conforme aux dispositions de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article liste les droits antérieurs auxquels un signe ne doit pas porter atteinte pour pouvoir être adopté comme marque, et emploie le terme « notamment » qui sous-entend que d'autres droits antérieurs peuvent constituer des antériorités opposables.

La jurisprudence a rappelé plusieurs fois, en application de cet article, qu'un nom de domaine exploité pouvait constituer une antériorité opposable à une marque.

L'une des premières décisions, sinon la première, à avoir reconnu ce principe, est un jugement du tribunal de grande instance du Mans du 29 juin 1999, *Microcaz c/ Oceanet*, concernant le nom de domaine oceanet.fr. En l'espèce, le tribunal avait reconnu que le nom de domaine exploité était antérieur et avait donc prononcé la nullité de la marque déposée postérieurement.

La jurisprudence est ensuite venue préciser les conditions dans lesquelles un nom de domaine peut constituer une antériorité opposable à une marque, à savoir qu'il convient d'établir son droit sur le nom de domaine, de prouver l'antériorité de l'usage et de démontrer le risque de confusion.

Il est en outre désormais communément admis qu'un nom de domaine antérieur exploité ne peut être opposé à une marque déposée en classe 38 (pour des services de télécommunications). Il faut en effet dans ce cas démontrer que l'activité présentée sur le site Internet est identique ou similaire aux services désignés par la marque.

Il est enfin indispensable que le nom de domaine soit distinctif au regard de l'activité présentée sur le site Internet pour pouvoir être opposé à une marque postérieure désignant des produits ou services identiques ou similaires à cette activité.

Quand bien même un nom de domaine exploité peut antérioriser une marque, il n'est pas possible, en France, de former opposition à l'encontre d'une demande de marque sur la base d'un nom de domaine antérieur.

En revanche, au niveau communautaire, en vertu de l'article 8 paragraphe 4 du Règlement sur la marque communautaire, une opposition peut être basée sur un nom de domaine exploité. En effet, selon cet article, une opposition peut s'appuyer sur un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale. Certaines décisions de l'OHMI ont déjà reconnu qu'un nom de domaine exploité pouvait être considéré comme un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale.

Par ailleurs, pour être valablement opposé à une marque française, il faut démontrer que le nom de domaine est exploité en France. A cette fin, la jurisprudence française et communautaire a suivi une certaine évolution. Toutefois, les juridictions françaises ont désormais tendance à retenir le principe de la destination. Ainsi, s'il est démontré que le public français est visé par l'offre proposée sur le site Internet, il convient de considérer que le nom de domaine est exploité en France.

Au vu de ce qui précède, le nom de domaine ne doit pas seulement être considéré comme un moyen de communication sur Internet mais doit également être perçu comme un actif immatériel, voire un droit de propriété industrielle, qu'il convient de ne pas négliger dans sa stratégie de défense de sa propriété intellectuelle. Nous sommes à votre disposition pour effectuer un audit de vos noms de domaine et de vos marques et étudier avec vous les noms de domaine qui pourraient être opposés à des droits postérieurs.

L'équipe de Regimbeau spécialisée en noms de domaine est à vos côtés pour vous conseiller et vous guider dans la protection de vos créations et dans la défense de vos droits.

**Nicolas DEMILLY ([demilly@regimbeau.eu](mailto:demilly@regimbeau.eu))**

Conseil en Propriété Industrielle



- **A propos de REGIMBEAU:**

REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 80 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Quinze associés animent une équipe de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L'expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.