



Du nouveau sur le front du Cyber-Squatting

Jean-François Henrotte, avocat¹

Le choix d'un nom de domaine constitue une étape importante dans la vie sur internet des entreprises. Compte tenu de l'ensemble des extensions possibles (.com, .be, .eu,... n'étant que quelques exemples parmi de nombreux autres), une nouvelle pratique s'est récemment développée, sous l'impulsion des raccourcisseurs d'URL, utiles à Twitter. Il s'agit de créer un nom de domaine qui contient l'extension en tant que telle. Par exemple : requ.in (« in » étant l'extension de l'Inde).

Les cyber-squatteurs – ces indéclicats qui réservent en masse des noms de domaine correspondant à des marques ou à des noms de société, afin de tenter de les revendre ensuite au prix fort (malgré une jurisprudence contraire constante) ou de les utiliser pour détourner la visibilité associée à ces noms – ont immédiatement perçu l'intérêt de cette nouvelle pratique et l'on a vu apparaître des noms de domaine usurpant des marques célèbres telles que fn.ac (« ac » étant l'extension de l'île de l'Ascension), adid.as (« as » étant l'extension des îles Samoa américaines), chevrol.et (« et » étant lié à l'Ethiopie), etc.

Dans de tels cas, peut-on agir en justice pour obtenir le respect de la marque détournée ?

Nous estimons que la réponse est positive, même si elle doit être nuancée.

En effet, il est généralement admis que l'extension n'est qu'un élément technique qui n'intervient pas dans une analyse de la similitude des signes en cause. Toutefois, une telle solution ne peut légitimement s'appliquer à la pratique du domain-hack.

Récemment, l'AFNIC (qui gère notamment les noms de domaine « .fr », et « .re » – ce dernier étant le domaine de l'île de la Réunion) a été saisie par la société Apple d'une demande de transfert du nom de domaine « appsto.re », dès lors qu'elle est détentrice de la marque APPSTORE, utilisée notamment pour l'achat et le téléchargement d'applications pour les iPhone et iPad.

En l'espèce, la demande de transfert du nom de domaine au bénéfice d'Apple a été rejetée, car seule une société établie dans l'Union européenne peut enregistrer un nom de domaine « .re », selon les règles en vigueur dans ce domaine.

¹ Avec le concours de Christophe Verdure, avocat

La décision de l'AFNIC contient toutefois des indications intéressantes par rapport au phénomène du domain hack. En effet, le collège a estimé que « le nom de domaine 'appsto.re', composé du domaine de second niveau 'appsto' et du domaine de premier niveau 're' [était] similaire aux marques détenues par le Requérant ».

La circonstance que la marque est découpée ne permet donc pas d'écarter la similitude lorsque l'on y compare le nom de domaine usurpé.

Notre conseil :

La protection des marques sur internet doit être étendue au-delà des noms de domaines classiques et des pratiques « usuelles » des cyber-squatteurs.

Face au domain-hack, il ne faut pas hésiter à morceler ses marques (en fonction des associations possibles avec les extensions existantes, en s'aidant d'outil comme <http://domai.nr>) et procéder à de nouveaux enregistrements défensifs en vue de les protéger davantage.

Par ailleurs, en cas d'enregistrement abusif, la similarité des marques et noms de domaine devrait être appréciée en tenant compte du signe protégé comme marque dans son ensemble, ce qui rend les enregistrements spéculatifs très risqués d'un point de vue juridique.