**NECESSITE DE DEPOT DE MARQUE D’UN NOM DE DOMAINE[[1]](#footnote-1)**

**HOUNDEKON Mahougbé Odric**

**INTRODUCTION**

Commençons cette communication par un petit voyage au marché où la ménagère se rend avec son panier: on y trouve évidemment des vendeurs, qui offrent à la vente leurs marchandises, et des acheteurs qui en sont demandeurs, mais ce qui est plus intéressant est que pour un même produit, des pommes de terre, par exemple, on va trouver des qualités et des prix différents ; deux conclusions peuvent être tirées de ce constat : pour un même produit, il existe un rapport qualité/prix, et le marché peut être segmenté, c’est-à-dire qu’à l’aide de différences plus ou moins importantes, il est possible de déplacer une clientèle vers l’achat de ce produit et de la fidéliser le cas échéant, par l’apposition d’une marque permettant de l’identifier aisément ; un champ s’ouvre ainsi à l’inventivité des entreprises pour capter des parts de marché, en jouant sur le rapport qualité/coût ou la segmentation, accroître leurs marges bénéficiaires et ainsi améliorer la rentabilité des capitaux mobilisés pour la réalisation de leur objet social : c’est le droit des marques.

Continuons notre voyage mais, maintenant dans le monde virtuel. La même ménagère, que adresse dans le cyberespace, et offre les mêmes produits. Pour ce faire reconnaitre de sa clientèle et l’agrandir, elle aura besoin d’un nom pour baptisé cette adresse ; une autre segmentation vient encore là d’être crée dans l’espace virtuel : c’est le nom de domaine.

Tel des jumeaux, les deux, la marque et le nom de domaine vont ragaillardir les titulaires jusqu’au jour où un concurrent de sentira offusqué : d’où les contentieux.

Tel le miel attire la mouche, un nom de domaine notoire drainera la clientèle, mais aussi des concurrents pour créer des risques de confusion au niveau de la clientèle, pour imiter et reproduire le nom de domaine, ou encore, pour bâtir au niveau des consommateurs une politique de dénigrement. Aussi paradoxale que cela puisse paraître, il n’existe aucun texte législatif ou règlementaire qui soit établit pour assurer une protection juridique aux noms de domaine, ni au Bénin, en Afrique (sauf ignore de mon côté), encore moins en France.

Si ce n’est pas la jurisprudence dans son ingéniosité qui se démêle pour assurer au titulaire du DSN une bonne jouissance, le législateur est toujours à la recherche de créativité pour la mise en chantier d’un régime juridique adéquate aux DSN.

Dans cette impasse, la marque de fabrique, de commerce ou de service, quant à elle, continue de jouir d’une diversité de protection à la faveur de la plume du législateur. Au Bénin, par exemple, avec l’avènement du Code du Numérique précisément en son article 533, la marque a bénéficié d’une (nouvelle) protection dans le cyberespace.

Que comprendre ? Si la marque est un signe distinctif permettant au consommateur d’identifier l’origine d’un produit ou service, le nom du domaine est un signe (je n’oserai pas dire distinctif) qui permet d’identifier une entreprise dans le cyberespace.

Pourquoi alors ne pas avoir un même signe d’identification pour l’entreprise dans le monde virtuel comme pour ces produits ou service ? Autrement dit, pourquoi ne pas avoir le même nom de domaine comme marque ? Et comment y procéder au regard de la législation sur le droit de la marque ?

1. **Conjugaison entre les faits menaçant la vie des noms de domaines et des marques**

 « Premier arrivé, premier servir », tel le principe qui régule les DSN. La politique d’enregistrement n’est toutefois pas la même, qu’il s’agisse des extensions génériques qui sont classés selon leur zone d’activités (.com, org, .net), ou des extensions classées selon la zone géographique, attribuées par chaque pays pour son propre territoire, tel le .bj, .fr… Dans le premier cas, les noms de domaine sont attribués sur simple demande et sans réclamer de justificatif, alors que dans le second cas, il est établit selon des règles bien précises. Cet enregistrement par l’intermédiaire du bureau d’enregistrement confère au titulaire un simple droit d’usage (pas un droit de propriété, mais d’usage).

Quant à la marque de fabrique, de commerce ou de service, le Bénin étant dans un espace communautaire, l’enregistrement se fait, soit directement au niveau de l’OAPI, soit indirectement au niveau du ministère de l’industrie, précisément près de l’Agence National de la Propriété Intellectuel (ANaPI). Portant sur des signes distinctifs, elle confère à son titulaire un monopole d’exploitation, un véritable droit de propriété.

Dans la vie d’une entreprise, comme celle d’un homme, arrivent des moments de difficultés. Dans le cas d’espèce, les difficultés sont essentiellement la création par un tiers, d’un nom de domaine ou d’une marque « identique ou similaire » à celui de l’entreprise, afin de créer la confusion au sein de la clientèle. Ou encore, la création d’une marque portant la dénomination d’un nom de domaine, et vis-versa.

Dans l’un ou l’autre des cas, le but visé par le tiers varie en fonction de la notoriété de l’entreprise. Son but peut être, soit de profiter de la notoriété de l’entreprise, soit de nuire à l’entreprise, soit d’appauvrir l’entreprise.

1. **Le Nom de domaine sous menace de réservation « identique ou similaire »**

Les DSN nagent sous deux menaces.

Le titulaire d’un DSN bénéficie d’un droit d’usage. C’est ce qui semble justifié, mais aussi par la politique d’enregistrement (premier arrivé, premier servir) la première source de leur menace. En effet, il est possible que des noms identiques soient réservés, sous réserve que les extensions ne soient pas les mêmes. Ainsi, un DSN enregistré par son titulaire en .com, peut l’être par des tiers en .bj ou .org… Ainsi, à moins d’avoir réservé dans toutes les extensions possibles (ce qui est très coûteux), pour profiter de votre notoriété, de votre savoir-faire… des tiers peuvent enregistrer votre nom de domaine dans d’autres extensions. C’est possible puisque les noms sont pas dans ce cas dans la gérer dans la même extension. Cette forme de concurrence parasitaire est bien possible, et il n’existe aucun texte qui le prohibe.

Pareillement, les DSN similaire peuvent être créés. Au lieu de google.com, au n’a gogle.com, ou lavachequirit.fr en lavachequisourit.com : on parle de typosquatting. C’est cette pratique qui consiste à enregistrer des DSN proches, similaires à d’autres DSN très utilisés en intégrant les fautes de frappe[[2]](#footnote-2). Lorsque l’objectif est d’utiliser le nom de domaine similaire ou identique pour commercialiser un produit ou service identique ou similaire, on parlera de la concurrence déloyale. Par contre, lorsque le DSN simulé ou enregistré identiquement, est usé pour des produits ou services différents, on parlera de parasitisme[[3]](#footnote-3). Encore faudrait-il justifier de la mauvaise foi de l’auteur.

Ces quelques cas constituent des risques de confusion au sein de la clientèle, que le concurrent met en œuvre au sein de la clientèle, ou le tiers met en application pour revendre au titulaire du DSN simulé, ou identiquement crée dans une autre extension générique.

La seconde menace qui est la résultante de tout, est qu’aucune de ces confusions ne soient pas incriminés par un texte législatif. Par conséquent, le titulaire d’un DSN simulé ou identiquement créé, ne peut pas jouir d’une action en contrefaçon. Néanmoins, il peut être protégé par la concurrence déloyale (lorsque les concurrents commercialisent produits ou service identique ou similaire), parasitisme (lorsque les concurrents ne commercialisent pas les même produits ou service), sur visa d’une action en responsabilité civile délictuelle au concours de l’art 1382 du Code civil. L’issue de cette action reste sujette à une triple complexité. Primo, il faut démontrer une faute (qu’il y a création identique, similaire), un préjudice (une perte financière ou un trouble commercial : vraiment difficile à prouver) et lien de causalité entre la faute et le préjudice. A défaut, l’action ne saurait prospérer. La seconde complexité est relative à l’espace géographique. Bien qu’il soit éventuellement possible de se prévaloir de la responsabilité pour faute, lorsque les parties en conflit sont de différents pays, les juges sont retissant, car le droit international privé s’invite dans la sphère du contentieux. Tertio, si le litige a lieu entre un nom de domaine et une marque, inévitablement, la victoire revient souvent à la marque.

1. **Quid de l’enregistrement de marque « identique ou similaire » ?**

Le droit de marque confère au titulaire un véritable droit de propriété, un monopole d’exploitation, c’est-à-dire qu’il est le seul à pouvoir l’utilisé. Toute simulation ou enregistrement identique sont formellement prohibés, sauf si les produits ou services que protège la marque sont différents, en vertu du principe de la spécialité qui gouverne le droit des marques.

Plusieurs actions en justice garantissent une marque, face au similitude ou enregistrement identique : l’action en concurrence déloyale, le parasitisme et la contrefaçon[[4]](#footnote-4).

Ainsi, à la différence du DSN, la marque bénéfice de l’action civile comme pénale en contrefaçon. Ces actions n’ont pas la même finalité, ni les mêmes intérêts. L’action en concurrence déloyale a pour finalité l’obtention d’une condamnation du défendeur à cesser son comportement déloyal. L’action en contrefaçon, quant à elle, a pour finalité de faire interdire, pour l’avenir, l’exploitation contrefaisante litigieuse. À y regarder de près, les deux actions tendent aux même fins : l’injonction de la cessation d’un acte illicite perpétré par un concurrent. Ainsi, alors que l’action en concurrence déloyale a pour objet de faire cesser un acte de déloyauté dans la concurrence, et donc de sanctionner une faute ayant entraîné un préjudice, l’action en contrefaçon a pour objet de rétablir l’exclusivité d’exploitation dont dispose titulaire d’une marque[[5]](#footnote-5). Par contre, contrairement à l’action en concurrence déloyale, la seule preuve de l’atteinte est nécessaire et suffisante au succès de l’action en contrefaçon de marque. Le demandeur n’a besoin de démontrer un préjudice pour fournir au juge des éléments de base de calcul des dommages et intérêts à allouer.

 Outre cette distinction de protection entre DSN et marque, en cas de conflit entre les signes, la marque tente de presque toujours l’apportée lorsqu’elle est enregistrée. Le conflit entre les deux signes peut être motivé par différentes sources.

 Le conflit peut prendre la forme de cybersquatting, c’est-à-dire qu’une tierce personne réserve un nom protégé par une marque comme DSN.

 Parce qu’il y a conflit entre un nom protégé et un nom de domaine, deux alternatives de règlement de conflit s’offrent aux parties : soit la procédure d’arbitrage du règlement des conflits suivant les règles de l’OMPI, soit la procédure judiciaire.

 La procédure d’arbitrage instituée par ICANN[[6]](#footnote-6). Cette procédure se déroule en ligne et ne concerne que les litiges de cybersquatting ou d’usage abusif de noms de domaine, uniquement en cas d’atteintes à des marques. Elle ne s’applique pas aux conflits de droit commun de contrefaçon de marque ou de concurrence déloyale. L’annulation, le transfert de l’enregistrement du nom de domaine ou le rejet de la plainte sont les seules sanctions prévues par les Principes UDRP. Il n’a donc été prévu ni l’octroi de dommages et intérêts, ni la condamnation à rembourser les frais d’instance ni encore la possibilité d’ordonner des mesures conservatoires. Or avec la marque, on peut porter plainte devant une juridiction nationale, au civil comme au pénal (pour différents chefs d’inculpations : usurpation d’identité, contrefaçon), pour avoir les dommages et intérêt, l’adoption des mesures conservatoires.

 Outre la protection législative pour contrefaçon, la marque entrant dans la catégorie des droits de propriété intellectuelle constituent un véritable droit de propriété. Elle est alors un bien, donc le titulaire dispose l’usus, le fructus et l’abus. Elle peut donc, en sa valeur vénale, fait objet d’apport en société, et constitue de véritable garantie pour les créanciers puisque bénéficiant de la règlementation par l’Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés dans l’espace OHADA. Autrement dit, le titulaire d’une marque peut la déposer près d’une banque, en considération de la valeur économique qu’elle incarne, pour faire des prêts. L’art 156 dispose en effet que « Le nantissement des droits de propriété intellectuelle est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d'une obligation tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle existants ou futurs, tels que des brevets d'invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles.

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle peut être conventionnel ou judiciaire. »

Plusieurs autres opérations contractuelles peuvent être faites sur la marque, faisant ainsi d’elle un actif immobilier.

A vérité, le droit de la marque offre, d’une part plus de protection qu’un DSN, et d’autre part, offre de vase champs de contractualisation permettant ainsi à la marque d’entrée dans la circulation des biens. D’où la nécessité de vite penser au dépôt du DSN pour enregistrement de la marque.

1. **Le dépôt des noms de domaine comme marque**
2. **Le choix du nom de domaine comme marque**

Il serait judicieux de s'inspirer de la législation sur les marques, afin de régler les problèmes juridiques posés par les noms de domaine. Toutefois le nom de domaine n'est pas une marque. La jurisprudence est claire sur ce point.

Si le DSN veut bénéficier du régime juridique du droit des marques, il doit être enregistré au titre de marque. Les conditions exigées pour l’enregistrement de la marque étant différente de celles du DSN, il faudrait qu’il s’y adapte.

Dans le fonds, trois conditions sont exigées : la distinctivité, la licéité et la disponibilité. En application de ces exigences, il faudrait, primo, que le DSN qui se veut être déposé au titre de marque soit distinctif, c’est-à-dire qu’il ne doit pas constitué la désignation ordinaire de l’objet ou de ses qualités, autrement dit qu’il doit ne pas être nécessaire, générique[[7]](#footnote-7), ou usuel[[8]](#footnote-8) pour désigner le produit. Par exemple, déposer la marque d’un DSN nommé « logo » pour désigner que son service est la fabrication des logos, n’est pas distinctif.

Secundo, le DSN doit être licite. En principe, la marque peut prendre les formes les plus variées: noms de fantaisie, slogans, termes français ou étrangers, noms patronymiques ou noms de domaine. L’exigence de la licéité voudrait dire que tous les signes ne sont pas permissent. Le Traité de l’OAPI prohibe l’emploi, à titre de marque, de certains signes déterminés : les drapeaux, les emblèmes, sceaux… des Etats, Organisation internationales[[9]](#footnote-9)… Il en est de même pour les DSN qui sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Tertio, le DSN doit être disponible, c’est-à-dire être non approprié par un tiers. La disponibilité s’apprécie au regard du droit de la propriété intellectuelle : le droit d’auteur, le droit des marques, de la dénomination ou raison sociale, des dessins et modèles, les appellations d’origine contrôlée.

Quant aux conditions de forme[[10]](#footnote-10), elles exigent que la demande de dépôt comporte la demande d’enregistrement, avec énumération des classes correspondances de produits et services, et pour lesquels l’exclusivité est demandée : c’est le principe de la spécialité.

En conséquence, et dans le cadre d’une stratégie à mettre en place pour son nom de domaine, il convient obligatoirement d’avoir une marque nationale et internationale dès lors qu’internet à une vocation mondiale. Cette marque sera choisie dans les produits et services qui correspondent à votre activité mais, en outre, il conviendra de la déposer non seulement dans la classe et le service correspondant à votre produit mais également, si vous souhaitez faire un portail, par exemple concernant des confitures, il conviendra également de déposer la marque dans la classe et le service informatique et télécommunication. Si votre marque est connue, il convient de faire attention aux doublons et au concept. A côté des squatters par détournement, il existe les squatters par identité. Vous pouvez avoir alors intérêt à déposer des marques qui correspondent à une utilisation erronée de votre propre marque, ce qui évitera ce type d'attaque.

1. **Les effets d’enregistrement d’un nom de domaine au titre de marque**

Nous connaissons déjà les effets d’enregistrement d’un DSN ou d’une marque. Qui du DSN enregistré au titre de marque ?

Naturellement, le DSN devant une marque bénéficie de toute la législation, les protections et droits offerts par le Code Civil, la loi sur la concurrence déloyale en RB, le Code du Numérique, le traité de l’OAPI, l’Acte Uniforme portant droit des Sûretés dans l’espace OHADA.

Ainsi***, la contrefaçon de marque du DSN*** peut provenir de l’adresse du site, de la source des pages, du contenu du site lui-même.

Lorsque le titulaire choisit de ne pas attaquer en contrefaçon, il dispose d’autres plans tels la concurrence déloyale ou parasitisme, lorsqu’il y a des caractéristiques proches, un reroutage télématique, une imitation de la présentation du site. Ainsi, dans le cas de la marque « champagnecéréales », le titulaire de la marque a gagné son action à l’encontre des noms de domaine « champagnecéréales.com » et « champagne-céréales.com ». Si la marque « champagnecéréales » n’était pas protégée, dans la mesure où il s’agit d'un nom générique, en revanche et du fait que cette coopérative était suffisamment importante et connue, il a été considéré qu’il existait des points de contact entre la coopérative agricole et les deux noms de domaine portant sa dénomination sociale : ces derniers ont été condamnés pour confusion.

**CONCLUSION**

Le droit des marques, c’est la noblesse du nom ; le droit du nom de domaine, c’est la noblesse de l’internet et il fallait que ces deux noblesses se conjuguent. La marque a un rapport au produit, alors que le nom de domaine n’est qu’un rapport d’adresse d’accès. *»*

Le dépôt d’une marque de DSN n’est toutefois pas une assurance tout risque à un conflit. Et nonobstant mon développement, pour vous préserver des contentieux (consultation juridique gratuite), je vous propose cinq conseils pour tenter d’éviter les contentieux :

1. déposer vos propres marques ;

2. ensuite, et uniquement ensuite, déposer vos noms de domaine ;

3. surveiller les noms de domaine et les métatags ;

4. être en mesure de justifier d’une occupation paisible de vos marques et de vos noms de domaine : garder la documentation et l’historique en veillant à ce que l’utilisation de la marque soit bien celle qui correspond au dépôt effectué sinon vous risquez de la perdre ;

5. mettre en place un plan de défense.

1. Cette communication est un extrait d’un article en cours de rédaction, et donc protégé par le droit d’auteur. [↑](#footnote-ref-1)
2. TGI Paris. Ord. Réf, 10 avril 2006, Rue de commerce/ Brainfire Group, Moniker Online Service Inc., legalis.net (le typosqatting a été condamné pour avoir enregistré les noms « rueducommerce.com » et « rueducommrece.com » en vue de squatter la société Rue de commerce [↑](#footnote-ref-2)
3. Les agissements parasitaires peuvent se définir comme des actes tendant à se placer dans le sillage d’un DSN, et profiter ainsi indûment de sa notoriété ou de sa renommée, sans bourse délier, pour conquérir des parts de marché différentes de celles du titulaire. [↑](#footnote-ref-3)
4. La contrefaçon est définit comme « l’atteinte portée » au droit de marque. Cette atteinte est caractérisée par la reproduction, l’usage, l’imitation, la modification ou la suppression d’une marque enregistrée par autrui. [↑](#footnote-ref-4)
5. Les actes de déloyauté sont ainsi distincts des actes de contrefaçon, mais ils peuvent se cumuler, notamment lorsqu’en plus d’avoir fait usage d’un signe identique ou similaire dans la même sphère de spécialité, le défendeur a, soit reproduit servilement les produits de son concurrent **(**Paris, 23 juin 1988, *PIBD* 1989, III, p. 84.), soit imité la présentation **(**Paris, 15 octobre 1999, *PIBD* 2000, no 689, III, p. 14.),ou la forme **(**Paris, 19 janvier 1996, *D.* 1997, somm. com. 104, obs. Y. SERRA.),de ces produits, soit imité le graphisme ou les coloris adoptés par le concurrent **(**Com., 24 janvier 1995, no 93-11835, Bull. IV, no 25, p. 21.), soit encore imité la publicité faite par le demandeur **(**Paris, 19 septembre 1997, *PIBD* 1997, no 644, III, p. 649.) [↑](#footnote-ref-5)
6. Afin de rendre cette procédure administrative obligatoire, l’ICANN l’a intégrée dans les contrats d’enregistrement des noms de domaine. Toute personne physique ou morale souhaitant enregistrer un nom dans les extensions susvisées est tenue d’accepter ce mode de règlement des litiges, sans préjudice d’un recours aux tribunaux. [↑](#footnote-ref-6)
7. Un signe est nécessaire ou générique quand son emploi est imposé par la nature ou la fonction de l’objet qu’il désigne. [↑](#footnote-ref-7)
8. Un signe est usuel quand il est généralement et couramment utilisé par le public pour désigner l’objet. [↑](#footnote-ref-8)
9. **ANNEXE III du Traité de l’OAPI, sur DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES, art 3 cet e «**C) elle est contraire à l’ordre public, aux bonnes murs ou aux lois ;

**e)** elle reproduit, imite ou contient parmi ses éléments des armoiries, drapeaux ouautres emblèmes, abréviation ou sigle ou un signe ou poinçon officiel de contrôleet de garantie d’un Etat ou d’une organisation intergouvernementale créée par uneconvention internationale, sauf autorisation de l’autorité compétente de cet Etat ou de cette Organisation. [↑](#footnote-ref-9)
10. La demande d’enregistrement d’une marque dans l’espace OAPI comprend :

a) – le formulaire M 301 contenant les mentions obligatoires suivantes :

- l’adresse complète, le domicile et la nationalité du déposant ;

- la reproduction de la marque ;

- la revendication de couleurs le cas échéant ;

- la liste des produits ou services ;

- les classes de produits ou services : dans le système OAPI en vigueur, le dépôt se fait distinctement en classe de produits ou en classe de services ;

- l’adresse du mandataire le cas échéant ;

- la date, le numéro et le pays du dépôt antérieur lorsqu’une priorité est revendiquée ;

- la date de la demande, la signature et le cachet du déposant ou du mandataire. Si le déposant est une personne morale, l’identité et la qualité du signataire doivent être indiquées ;

- le mode de versement des taxes et le décompte desdites taxes.

b) – la pièce justificative du paiement des taxes prescrites.

c) – un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire.

d) – la reproduction de la marque sur le formulaire M 301’ le cas échéant.

e) – le document de priorité le cas échéant.

Le droit de priorité attaché à un dépôt antérieur doit être revendiqué au moment du dépôt de la marque ou, au plus tard, dans les trois mois qui suivent**.**

Le document de priorité doit être accompagné d’une traduction en français ou en anglais lorsqu’il est établi dans une langue autre que celles-ci.

f) - le règlement d’utilisation joint au dépôt de la marque collective doit être approuvé par décision ministérielle fixant les conditions d’utilisation de cette marque. [↑](#footnote-ref-10)