



# Dissocier marque et nom de domaine

**CONTREFAÇON.** Réserver un nom de domaine similaire à une marque n'est pas une contrefaçon. Ainsi en a décidé la cour d'appel de Rennes dans le litige opposant le créateur de sites web Acreat à l'hébergeur Icodia.

**L'affaire.** La société Acreat, qui a pour activité la création de sites web et la réalisation de logiciels, avait enregistré le nom de domaine correspondant à sa marque « acreat » dans la classe 38, qui vise les services de télécommunication. Un site internet étant un service de télécommunication, le nom de domaine qui y est associé est protégé en tant que marque lorsqu'il est utilisé par un tiers sans autorisation<sup>(1)</sup>. Cette précaution ne lui a pas permis de se prémunir contre la réservation, par un tiers, d'un nom de domaine reprenant sa marque, l'indication des classes n'étant pas suffisante pour protéger toutes les activités au sein de cette classe. Ainsi, une société dénommée Icodia, ayant pour activité « l'hébergement direct de sites internet » sur une plateforme sécurisée, avec des serveurs en salle blanche, a réservé le nom de domaine *www.acreat.fr* et enregistré la marque « @créat » (dont la translittération est *acreat*) pour désigner différents services en classes 38, 35, et 42. Le Tribunal de grande instance

de Rennes a jugé qu'il s'agissait là d'une contrefaçon. Mais la cour d'appel de Rennes<sup>(2)</sup> a réformé le jugement en rappelant que, en cas de litige entre un nom de domaine et une marque, la contrefaçon s'évalue au regard des produits et services proposés par le site supposé contrefacteur de la marque.

**La décision de la cour d'appel.** Le site *www.acreat.fr*, créé par la société Icodia, comportait un lien « *non visible à l'œil nu* », qui permettait, en cliquant sur la mention « *domaine réservé* », d'aboutir sur son site. Lequel proposait des prestations d'hébergement de sites. L'appréciation de la contrefaçon devait donc s'opérer par rapport à cette activité. La cour d'appel a débouté Acreat de ses prétentions au motif que les deux activités (création de sites internet et hébergement de sites web) ne sont pas identiques ni même similaires. En effet, la classification proposée lors de l'enregistrement des marques distingue la création de l'hébergement de sites internet. En outre, la cour considère qu'il y a eu autorisation d'utilisation au sens de l'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, la société Acreat ne s'étant pas opposée à cet enregistrement lorsque la société Icodia le lui a proposé, immédiatement après sa création. ●

<sup>(1)</sup> Art. L 716-1 du code de la propriété intellectuelle.

<sup>(2)</sup> CA Rennes, 2<sup>e</sup> ch. Com., 10 octobre 2006, *Acreat c. Icodia*.

## LES FAITS SAILLANTS

### Le principe de spécialité

- La réservation d'un nom de domaine similaire à une marque n'est qualifiée de contrefaçon que lorsque les produits ou services proposés par le site sont similaires ou identiques à ceux correspondant aux classes de produits visées lors de l'enregistrement de la marque (application du principe de spécialité).

## LA TENDANCE

### Les limites au droit des marques

- Si le nom de domaine d'un site peut être protégé par le droit des marques, son titulaire ne peut s'opposer à la reproduction de celui-ci que dans les limites du principe de la spécialité. C'est-à-dire pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Ainsi, l'hébergement et la création de sites internet ne sont pas des activités similaires.

## À RETENIR

Les juges d'appel ont repris la position de la Cour de cassation dans l'arrêt *Locatour* à propos de faits similaires<sup>(1)</sup>

- un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure que si les produits et services offerts sur ce site sont soit identiques, soit similaires à ceux visés pour l'enregistrement de la marque ;
- le simple enregistrement d'un nom de domaine, même identique à une marque, est un acte neutre en soi et ne constitue pas une contrefaçon, tant qu'il n'est pas rapporté la preuve de la confusion dans l'esprit du public.

- Les juges précisent, en outre, que l'hébergement et la création de sites internet sont deux activités distinctes. La classification de Nice<sup>(2)</sup> prévoit très expressément « la création et l'entretien de sites web pour des tiers » [classe 420199], qui est une classe distincte de « l'hébergement de sites informatiques » [sites web] [420200].

<sup>(1)</sup> Cass. com. 13 décembre 2005, *Locatour*.

<sup>(2)</sup> Classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques publiée par l'Ompi, [www.wipo.int/classifications/nice/fr/](http://www.wipo.int/classifications/nice/fr/)