

Marques et noms de domaine

Une nécessaire harmonisation des pratiques

- 1 Bonnes pratiques en termes de gestion des marques
- 2 Bonnes pratiques en termes de gestion des noms de domaine
- 3 Une nécessaire harmonisation
- 4 Cas pratiques

Conclusion



Introduction

L'univers des marques a été fortement impacté depuis bientôt 15 ans par le développement de l'Internet, au travers de l'émergence des noms de domaine. D'abord réticents, les détenteurs de marques ont dû bon gré mal gré faire face aux dangers croissants liés aux formes variées de cybersquatting. Cette découverte dans la douleur des enjeux liés aux noms de domaine a parfois masqué une réalité plus profonde : « transpositions » des marques sur l'Internet, les noms de domaine sont aussi indispensables qu'elles à l'existence des entreprises – plus peut-être, car les effets sont immédiats en cas de préjudice.

Force est pourtant de constater que la gestion des portefeuilles de noms de domaine est souvent moins suivie que ceux des marques. Plusieurs facteurs peuvent être évoqués pour expliquer ce phénomène : ancienneté des marques et « nouveauté » des noms de domaine, gestion du portefeuille souvent déléguée empiriquement à d'autres directions qu'à la « direction juridique marques », lorsqu'elle n'est pas éclatée à l'échelon de chaque entité... Les différences essentielles persistant entre ces deux vecteurs d'identité peuvent aussi constituer des obstacles : périodicité de renouvellement, le système des classes présent pour les marques ne l'est pas pour les noms de domaine, absence de périodes d'opposition en cas de dépôts de noms de domaine litigieux, et évolutions multiples et très rapides de l'univers des noms de domaine.

Pour autant, l'expérience montre que les entreprises ont tout à gagner à harmoniser la gestion de leurs portefeuilles de marques et de noms de domaine. Il ne suffit plus en effet de chercher à supprimer le risque de cybersquatting, cette ambition est d'ailleurs de plus en plus irréaliste avec le lancement de milliers de nouvelles extensions. Il faut aussi s'efforcer de rationaliser les pratiques de manière à éviter des erreurs ou des oublis pouvant porter préjudice à l'entreprise – sans qu'aucun tiers n'y soit pour rien.

1

Bonnes pratiques en termes de gestion des marques

La marque est un réel moyen concurrentiel permettant de pénétrer les nouveaux marchés, de préserver ou d'augmenter ses parts de marché. Il faut donc déposer la marque à l'INPI pour obtenir son enregistrement. Il convient ensuite de la maintenir en vigueur et de la défendre. Pour ne pas s'exposer à des déconvenues financières, administratives et/ou juridiques, il est nécessaire de définir une réelle politique de propriété industrielle et de la respecter.

Quelques règles :

- **Définir ses besoins et sa stratégie de dépôt :** la marque doit-elle être déposée ? Dans l'affirmative, quel signe déposer ? Où déposer ? Au nom de qui ? comment déposer ? Pour quels produits et services ? Et pour quel budget ?
- **Surveiller les échéances** (les dates d'extension, les dates de renouvellement, etc.).
- **Régulièrement comparer la zone géographique de protection de la marque et la zone géographique d'usage** pour éventuellement augmenter la couverture de protection de la marque.
- **Instaurer le dialogue entre les différents acteurs au sein de l'entreprise :** les services informatique, R&D, marketing, comptable doivent remonter toutes les informations pouvant toucher la marque, au service juridique - le service juridique doit informer de son côté les différents services de l'entreprise des événements juridiques et administratifs importants liés à la vie de la marque et de leurs conséquences.
- **Etablir un cahier des charges à usage interne/licenciés définissant les modalités d'usage de la marque et vérifier son application,** pour éviter une perte du pouvoir attractif de la marque, des fins de non-recevoir pour usage non conforme vis-à-vis de certaines législations.
- **Rassembler régulièrement des documents datés prouvant l'usage de la marque dans les pays couverts** (brochures, factures, documents publicitaires, emballages marqués, etc.) pour éviter des actions administratives ou judiciaires en déchéance de la marque induisant la perte des droits sur la marque ou des fins de non-recevoir dans le cadre d'actions introduites contre d'éventuels contrefacteurs.
- **Mettre en place un système de surveillance de sa marque :** permettant ainsi de repérer rapidement les dépôts de marques contrefaisantes ou les usages litigieux ou non conformes aux cahiers de charges et décider de réagir ou non.

2

Bonnes pratiques en termes de gestion des noms de domaine

Les bonnes pratiques en matière de gestion des noms de domaine relèvent souvent du bon sens, mais nécessitent aussi une organisation stricte et l'application de règles rigoureuses.

On peut notamment mentionner :

- **La surveillance des échéances,** pour éviter que des noms de domaine ne soient bloqués ou abandonnés par erreur.
- **L'utilisation d'une adresse de courrier électronique « générique »** du type « dns.admin@votresociete.fr » pour le contact administratif, de manière à éviter des problèmes (et des coûts) liés aux mises à jour en cas de changement de la personne en charge du dossier. Autre avantage, plusieurs personnes peuvent être destinataires

des messages envoyés à cette adresse générique, ce qui autorise une redondance des personnes et limite les risques de non réaction à un message important.

- **L'utilisation correcte des noms de domaine déposés**, en conformité avec les règles que s'est fixées l'entreprise : pointage vers son site institutionnel, ou vers des sites de filiales ou dédiés à des marques, produits ou projets spécifiques.
- **Le choix d'un « titulaire » du nom de domaine cohérent avec l'organisation juridique de l'entreprise**. Par défaut, le titulaire doit être impérativement l'entreprise elle-même, sauf cas particulier encadré par un contrat.

Dans le cas de structures complexes, la maison-mère possédant de nombreuses filiales, représentations, distributeurs et partenaires, la gestion de cette dernière problématique peut s'avérer assez délicate, quoique souvent essentielle à la préservation des intérêts de l'entreprise. La solution la plus simple reste alors de s'assurer que le titulaire d'un nom de domaine comprenant une marque est systématiquement le détenteur de la marque en question. Cette formule offre l'avantage de la simplicité – pas de dispositifs alambiqués à mettre en œuvre – et facilite grandement l'harmonisation de la gestion du portefeuille de noms de domaine avec celui des marques.

3

Une nécessaire harmonisation

Les directions juridiques sont souvent en charge du portefeuille de noms de domaine, mais ce n'est pas toujours le cas.

Une organisation souple doit pouvoir être mise en place pour des dossiers aussi transversaux que les marques et surtout les noms de domaine, où interviennent les directions communication, marketing, juridique, internet et autres DSI.

Les enjeux étant similaires, sinon identiques, l'harmonisation bénéficie aussi bien aux noms de domaine qu'aux marques. La « mise en équivalence » des dossiers permet d'identifier facilement d'éventuelles incohérences et d'y remédier à plusieurs niveaux, notamment juridique et stratégique.

Au niveau juridique

Les aspects juridiques dominant lorsqu'on parle de marques et de noms de domaine. Une entreprise a tout intérêt à veiller à ce que les noms de domaine soient gérés en conformité avec les principes déjà définis pour les marques :

- **Gérer plus facilement les transferts de propriété** : un unique détenteur juridique pour une marque et les noms de domaine correspondants permet de gérer plus facilement tout transfert de propriété de la marque, soit d'une entité de l'entreprise à une autre, soit vers un tiers en cas de cession d'une activité et des marques associées. Cette règle est aussi valable lorsque c'est une entité juridique (filiale...) qui est cédée à un tiers. Trop souvent, l'absence de gestion « propre » des noms de domaine au niveau des titulaires conduit à des situations ubuesques où l'acquéreur se retrouve « propriétaire » de noms de domaine toujours exploités par le vendeur, celui-ci restant pour sa part titulaire de noms de domaine associés aux activités et marques de l'entité cédée.
- **Apporter cohérence et sécurité juridique aux contrats de licence de marques** : le fait pour une entité de concéder à un tiers une licence d'exploitation d'une marque qu'elle détient devrait inclure naturellement les

noms de domaine liés à cette marque. Le contrat de licence devrait encadrer les droits du licencié et les limites dans lesquelles il est autorisé à utiliser des noms de domaine comprenant la marque concédée, et si ces noms de domaine doivent ou non appartenir au détenteur de la marque. Le dépôt et l'exploitation de noms de domaine dans le cadre de partenariats ou d'accords de distribution font souvent l'objet de tensions entre les parties, simplement parce que la dimension « noms de domaine » n'a pas été gérée contractuellement comme l'est en général la dimension « marques ».

- **Permettre une valorisation réelle du patrimoine de telle ou telle entité** : dans le cas de noms de domaine à forte valeur en termes de trafic, de notoriété et de visibilité, le fait que le titulaire ne soit pas l'entité détentrice de la marque peut biaiser significativement les choses en termes de valorisation du patrimoine de l'entité titulaire « officielle » comme de celle qui devrait logiquement posséder le nom de domaine. Ne parlons même pas des problèmes comptables et fiscaux qui peuvent se poser dans la prise en compte des flux entre entités d'une même entreprise.

Au niveau stratégique

La stratégie de marques (quelles marques déposer, dans quelles classes, pour couvrir quels territoires...) doit être cohérente avec la stratégie de nommage et réciproquement :

- **Protéger les noms de domaine dans les extensions des pays où la marque est exploitée** : cette dimension est en général assez bien couverte, ne serait-ce que du fait des besoins en termes d'exploitation. Mais certaines (mauvaises) surprises peuvent être rencontrées lorsque le dépôt préventif de la marque, en vue d'un projet futur, n'a pas été réalisé en prenant en compte la dimension noms de domaine. On peut notamment citer la découverte au dernier moment de noms antériorisant la marque, et donc impossible à récupérer par les voies de recours classiques. Réciproquement, le dépôt de noms de domaine encore libres sans recherches d'antériorités au niveau des marques peut conduire à de coûteux litiges avec les détenteurs des marques antériorisant les noms de domaine.
- **Protéger les noms de domaine dans les extensions des pays où la marque est simplement protégée** : cette dimension est plus difficile à gérer, car les marques sont parfois déposées sur des ensembles géographiques étendus (marques internationales, européennes...) sans que la pareille soit possible pour les noms de domaine. Une possibilité reste de protéger les noms de domaine correspondants lorsque les règles d'enregistrement des extensions locales sont très ouvertes, ou lorsque l'entreprise prévoit de développer à court - moyen terme sa présence dans l'un des pays couverts par la protection de la marque.
- **Protéger les noms de domaine dans les pays où la marque ne peut être protégée** : dans les pays non signataires des divers accords encadrant le système des marques, il peut être nécessaire de réaliser des dépôts défensifs de noms de domaine simplement parce qu'il n'existe pas de recours simple en cas de litige. L'entreprise doit être consciente de la situation afin d'assumer ce risque dans le cas où ces dépôts ne sont pas réalisés.
- **Protéger la marque là où des noms de domaine sont exploités** : il peut arriver qu'une activité se développe autour d'un nom de domaine sans que la marque correspondante ait été déposée. Cette situation délicate expose l'entreprise à des risques qu'elle doit là aussi assumer en toute connaissance de cause.

Les stratégies de dépôts défensifs se révèlent vite inflationnistes en termes budgétaires (les noms de domaine étant renouvelés chaque année) et sont déconseillées dans un contexte où la multiplication de nouvelles extensions rend impossible la suppression totale du risque. Il convient donc de mettre en place des dispositifs de surveillance des dépôts réalisés sur des noms de domaine identiques ou similaires aux marques de l'entreprise, de la même manière que celle-ci surveille déjà les dépôts de marques afin de pouvoir faire opposition s'il y a lieu. Les nuisances repérées font ensuite l'objet d'une qualification donnant lieu à des contre-mesures appropriées, depuis la récupération amiable jusqu'à l'action en justice, en passant par la lettre de mise en demeure ou la procédure de résolution de litiges de type UDRP.

Plus globalement, la surveillance des noms de domaine n'est qu'un élément du dispositif que l'entreprise doit mettre en place pour s'assurer que sa marque ne fait pas l'objet d'attaques ou d'utilisations abusives sur Internet. De ce point de vue aussi, le fait de disposer d'un portefeuille de noms de domaine géré en cohérence avec celui des marques permet d'identifier plus vite les cas de piratages ou de dépôts abusifs.

4

Cas pratiques

1 - « Vous êtes en train de racheter tout ou partie d'une société et/ou de son portefeuille de marques ».

- Vérifier si les noms de domaine rattachés à la société et/ou aux marques ont été réservés ou non.
- Dans l'affirmative, insérer une clause prévoyant également leur cession à votre profit.
- Si aucun nom de domaine n'a été réservé, insérer une clause interdisant à l'ancien titulaire de les enregistrer.

2 - « Des tiers avec lesquels vous entretenez ou envisagez de développer une relation commerciale ont réservé ou sont susceptibles de vouloir réserver un nom de domaine incluant l'une de vos marques »

Lors des négociations :

- Identifier dans le contrat les signes distinctifs que vous mettez à disposition : marques, noms de domaine.
- Préciser les usages que vous autorisez (par exemple possibilité d'utiliser un nom de domaine reprenant la marque).
- Insérer une clause dans le contrat interdisant les dépôts de marques et de noms de domaine correspondants, par le licencié ou le partenaire.
- Prévoir une clause obligeant le transfert ou la radiation des noms de domaine ou marques qui auraient été malencontreusement réservés ou déposés par le licencié ou le partenaire.

Dans le cadre de la relation commerciale :

- Signaler à votre partenaire l'illégalité de son comportement et lui demander le transfert

à votre profit de ce nom de domaine ou sa radiation (par exemple si le nom de domaine associe votre marque et son nom commercial).

En cas de refus :

- Selon votre politique commerciale vis-à-vis de vos distributeurs, lui proposer une redirection de son nom de domaine vers votre site Internet au sein duquel il serait mentionné.
- Engager une procédure administrative pour obtenir le transfert ou la radiation du nom de domaine.

Lors des négociations :

- Identifier dans le contrat les signes distinctifs que vous mettez à disposition : marques, noms de domaine.
- Préciser les usages que vous autorisez (par exemple possibilité d'utiliser un nom de domaine reprenant la marque).

- Insérer une clause dans le contrat interdisant les dépôts de marques et de noms de domaine correspondants, par le licencié ou le partenaire.
- Prévoir une clause obligeant le transfert ou la radiation des noms de domaine ou marques qui auraient été malencontreusement réservés ou déposés par le licencié ou le partenaire.

Dans le cadre de la relation commerciale :

- Signaler à votre partenaire l'illégalité de son comportement et lui demander le transfert à votre profit de ce nom de domaine ou sa

radiation (par exemple si le nom de domaine associe votre marque et son nom commercial).

En cas de refus :

- Selon votre politique commerciale vis-à-vis de vos distributeurs, lui proposer une redirection de son nom de domaine vers votre site Internet au sein duquel il serait mentionné.
- Engager une procédure administrative pour obtenir le transfert ou la radiation du nom de domaine.

3 - « Vous avez un projet de nom pour un nouveau produit ou une nouvelle société »

- Vérifier l'existence de marques antérieures dont les titulaires pourraient s'opposer à l'enregistrement de votre marque, ou à l'exploitation de votre nom commercial ou à la réservation de votre nom de domaine.
- Vérifier s'il n'existe pas des entreprises dont l'activité est identique ou similaire à celle qui sera exploitée sous la marque ou le nom de société ou exposée sur le site routé par le nom de domaine et dont la dénomination sociale identique ou similaire pourrait antérioriser la marque ou le nom de domaine choisi.
- Vérifier si des noms de domaine correspondant à cette dénomination ont déjà été réservés par des tiers :
 - Dans la négative, procéder immédiatement à la réservation du nom de domaine à votre profit (idéalement, le titulaire du nom

de domaine doit être identique à celui de la marque correspondante, si elle existe)

- Dans l'affirmative, consulter le(s) site(s) internet au(x)quel(s) renvoie(nt) ce(s) nom(s) de domaine pour contrôler si l'activité développée sous ce(s) nom(s) est identique ou proche de la vôtre ; si oui, vous ne pouvez pas réserver le nom de domaine correspondant à votre dénomination. Si vous réservez une variante (une autre extension ou le pluriel au lieu du singulier, par exemple), le(s) titulaire(s) du(des) noms(s) de domaine pourrai(en)t vous interdire de le faire, demander la radiation ou le transfert du nom de domaine à leur profit et/ou engager une action en concurrence déloyale à votre encontre.

Conclusion

Ce dossier thématique vise avant tout à sensibiliser les entreprises de toutes tailles aux bénéfices qu'elles peuvent retirer d'une gestion cohérente de leurs marques et de leurs noms de domaine. Au-delà même des aspects évoqués ici, qui se focalisent sur les problèmes juridiques, existent des enjeux parfois considérables en termes de valorisation des noms de domaine. À l'instar des marques, ceux-ci sont des **actifs immatériels** qu'il ne faut pas ignorer dans la valorisation des entreprises qui les détiennent.

Pour aller plus loin



L'AFNIC est le registre des noms de domaine .fr et .re notamment (domaines géographiques de 1er niveau de la France et de l'Île de la Réunion).

L'AFNIC se positionne également comme fournisseurs de solutions techniques et de services de registre. L'AFNIC - Association Française pour le Nommage Internet en Coopération - est composée d'acteurs publics et privés : représentants des pouvoirs publics, utilisateurs et prestataires de services Internet (bureaux d'enregistrement). Elle est à but non lucratif.

www.afnic.fr



La Compagnie Nationale des Conseils en Propriétés Industrielle (CNCPI) est l'unique organisme professionnel institué par le Code de la Propriété Industrielle qui regroupe et représente la totalité des Conseils en Propriété Industrielle sur l'ensemble du territoire national (profession libérale, indépendante et réglementée). Le président actuel est monsieur Xavier Demulsant, depuis le 1^{er} janvier 2011, pour un mandat de deux ans.

Ses missions :

- représenter les Conseils en Propriété Industrielle, que ce soit auprès des pouvoirs publics, des organismes nationaux et internationaux, des représentants des entreprises et des créateurs ainsi que du public ;
- s'assurer du respect des règles de déontologie professionnelle ;
- développer et promouvoir la profession de Conseil en Propriété industrielle, l'usage de la Propriété Industrielle et la culture Innovation en France, en étant force de proposition et d'anticipation sur ces sujets.

www.cncpi.fr - contact@cncpi.fr

Retrouvez tous les dossiers thématiques de l'AFNIC :
www.afnic.fr/fr/ressources/publications/



Dossier thématique n°7 - Octobre 2011