

# DÉFINISSEZ LE CADRE JURIDIQUE DE VOS OPÉRATIONS

## *La protection de la marque et du nom de domaine*

Protéger un nom, un design, une technologie, un savoir-faire, optimiser et valoriser son potentiel d'innovation, la propriété intellectuelle joue par ses attributs un rôle majeur dans la compétitivité des entreprises innovantes.

Parmi les titres de Propriété industrielle, la marque est un actif immatériel essentiel qu'il convient de protéger. Destinée à conquérir et fidéliser la clientèle de votre entreprise, elle peut prendre une très forte valeur avec le temps. À ses côtés, le nom de domaine par lequel le consommateur identifie l'entreprise sur Internet constitue comme la marque un signe de ralliement de la clientèle.

Il est donc judicieux de penser simultanément marque et nom de domaine. Toutefois, la protection de la marque n'engendre pas automatiquement celle du nom de domaine qui doit être réservé indépendamment.

## LA MARQUE

### LA RECHERCHE D'ANTÉRIORITÉS

Après vous être assuré de la validité de votre marque, il vous appartient de vérifier sa disponibilité.

La marque est régie par les principes de territorialité et de spécialité. Il est nécessaire d'identifier, en vue de votre recherche, les pays visés ainsi que les classes de produits et services pour lesquelles vous envisagez une protection.

La première phase consiste en une recherche à l'identique que vous pouvez mener sur la base de données de l'INPI, elle vous donnera accès gratuitement à l'ensemble des marques en vigueur en France (marques françaises, communautaires et internationales susceptibles de désigner la France).

<https://bases-marques.inpi.fr/>

La marque confère un monopole d'exploitation sur le territoire choisi pour une durée de 10 ans renouvelable indéfiniment.

Elle peut être constituée d'un mot, d'un nom, d'un slogan, d'un dessin, d'un logo...

Elle doit être distinctive (ne pas désigner ou décrire les produits et services choisis) et disponible (ne pas reproduire ou imiter un droit antérieur).

La classification internationale des produits et services dite « Classification de Nice » propose dans sa 10<sup>e</sup> édition 45 classes de produits et services. Vous trouvez une version simplifiée en ligne sur le site de l'INPI : <https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/les-classifications> ou sa version complète sur le site de l'OMPI (Office mondial de la propriété intellectuelle) : <http://www.wipo.int/classifications/nice/fr/>

Pour un projet de dépôt de marque à l'international, vous pouvez consulter la base TMVIEW qui vous donnera accès à l'ensemble des marques communautaires et internationales, ainsi qu'à certaines marques nationales étrangères.

<https://www.tmdn.org/tmview/welcome>

L'ensemble des bases de données précitées n'offre toutefois qu'une possibilité de recherche à l'identique qui ne vous permettra pas de retrouver les marques présentant des similitudes visuelles, phonétiques ou intellectuelles, lesquelles peuvent constituer des antériorités gênantes quand il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

La deuxième phase consiste alors à mener une recherche de similitudes, dite recherche « approfondie ». N'hésitez pas à consulter le Pôle Prestations de Recherches Personnalisées de l'INPI, ou à vous adresser à un conseil en propriété industrielle ou avocat spécialisé qui vous fournira notamment une analyse détaillée des résultats.

Il est nécessaire de compléter vos recherches d'antériorités parmi les dénominations sociales et noms commerciaux auprès du RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) et parmi les noms de domaine qui sont également susceptibles de constituer des antériorités gênantes.

#### Conseil

Cette recherche de similarités est plus délicate : utilisez les services de l'INPI qui peuvent l'effectuer sur les marques françaises, communautaires, internationales et nationales étrangères en examinant les classes de votre choix.  
INPI Direct - 0820 210 211  
(0,10 € TTC/mn)  
[contact@inpi.fr](mailto:contact@inpi.fr)  
[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)

#### Conseil

Pour rechercher un Conseil en propriété industrielle : [www.cncpi.fr](http://www.cncpi.fr)

## LA PROTECTION DE LA MARQUE DANS UN CADRE NATIONAL

Toute marque déposée et enregistrée dans un pays assure à l'entreprise une **protection nationale pour 10 ans** renouvelable indéfiniment. La protection dans un autre pays exige donc que vous procédiez à un **dépôt distinct**. Afin d'alléger les procédures et de faciliter les démarches des entreprises, un accord a été élaboré dans le cadre de **l'OMPI**. Il s'agit de spécifier de manière exhaustive les exigences formelles imposées aux entreprises souhaitant enregistrer une marque et de conduire les États ayant des pratiques longues et coûteuses à s'aligner sur les pratiques les plus simples en vigueur dans un certain nombre de pays.

Par ailleurs, **la Convention de Paris** pour la protection de la propriété industrielle vous permet de bénéficier d'un **délai de priorité de six mois**, après le dépôt en France, pour opérer le dépôt de la même marque dans un autre pays signataire.

Les principaux éléments de la convention de Paris sont consultables à l'adresse suivante :  
[www.wipo.int](http://www.wipo.int) – rubrique « l'OMPI » puis « Traités ».

Elle présente trois avantages :

- le **déla**i de **6 mois** qui peut s'avérer intéressant pour approfondir des recherches sur des antériorités éventuelles ;
- la **date du 1<sup>er</sup> dépôt** en France qui est celle qui sera prise en compte **lors du dépôt** dans un autre pays ;
- le **bénéfice du traitement national** qui se traduit par un traitement analogue à celui d'une entreprise ressortissante par les autorités du pays dans lequel doit s'effectuer un nouveau dépôt.

## LE DÉPÔT DE MARQUE COMMUNAUTAIRE

La demande de marque communautaire, qui couvre l'ensemble des pays de l'Union européenne, s'effectue auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) dont le siège est à Alicante (Espagne). Elle peut également faire l'objet d'un dépôt électronique à l'adresse suivante : <http://oami.europa.eu>

La marque communautaire est entrée en vigueur le 15 mars 1994 par le règlement n° 40/94/CE publié au JOCE du 14 janvier 1994 et qui indique dans son article 1 que « la marque communautaire a un caractère unique. Elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union européenne ».

Après examen des conditions de dépôt et en l'absence d'opposition de la part de tiers, la marque est enregistrée pour une durée de 10 ans renouvelable par période de 10 ans.

### La marque communautaire

Intérêts	Difficultés
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Simplicité</b> des démarches puisqu'il n'y a qu'une seule demande</li> <li>• <b>Faible coût</b> pour une protection étendue à l'ensemble des États membres de l'UE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une <b>seule opposition</b> suffit à entraîner le refus d'enregistrement sur l'ensemble du territoire communautaire, nécessitant alors de revenir à des demandes nationales dites demandes divisionnaires</li> </ul>

## LE SYSTÈME INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT ET DE PROTECTION DES MARQUES

Le système international d'enregistrement et de protection des marques a été mis en place dans le cadre de l'Arrangement de Madrid et du Protocole relatif à cet arrangement. Après avoir déposé votre marque à l'INPI ou obtenu son enregistrement comme marque française, vous pouvez en obtenir une **protection dans les pays de votre choix** et signataires de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole relatif à cet arrangement. Vous déposez un **seul dossier** qui sera transmis à l'OMPI par l'intermédiaire de l'INPI. Ce dépôt, peu coûteux, permet une protection durant **dix ans** renouvelable pour d'autres périodes de 10 ans sur paiement des émoluments et taxes applicables dans les pays de votre choix appartenant au système de Madrid.

L'Algérie a depuis peu adhéré au Protocole de Madrid pour l'enregistrement international des marques, transformant le système de Madrid en un système à traité unique.  
Pour consulter ce texte : [http://www.wipo.int/madrid/fr/news/2015/news\\_0016.html](http://www.wipo.int/madrid/fr/news/2015/news_0016.html)

Cette simplification des formalités ne vous dispense pas de vérifier préalablement que votre marque n'a pas été déjà déposée dans les pays visés.

Les enregistrements internationaux des marques actuellement en vigueur ou ayant expiré dans les 6 derniers mois sont accessibles sur ROMARIN, base de données relative aux marques internationales : [www.wipo.int/romarin](http://www.wipo.int/romarin)

Pour les marques nationales, il faut contacter les offices de propriété industrielle de chacun des pays visés afin d'effectuer la recherche d'antériorités. La liste de ces offices se trouve à l'adresse suivante : [www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp](http://www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp)

#### Conseil

Au-delà du dépôt qui apporte reconnaissance et protection sur les marchés convoités, une politique de marque systématique s'avère indispensable pour « entretenir » en quelque sorte la marque. Elle s'appuie sur la surveillance des marchés et la lutte contre la contrefaçon.

## LA PROTECTION DU NOM DE DOMAINE À L'INTERNATIONAL

Vous disposez d'un site Internet au nom de votre entreprise ou de la marque de votre produit et vous en avez réservé le nom de domaine.

**Deux situations** peuvent alors vous conduire à vous préoccuper de la protection du nom de domaine à l'international.

- Votre site est en **.fr** : cette extension lui donne une **connotation française** et vous voulez la gommer en prenant une extension plus commerciale et/ou internationale comme **.com**.
- Vous allez commercialiser votre produit avec une nouvelle marque sur votre marché cible et vous souhaitez disposer d'un **site** avec ce nouveau nom après avoir pris toutes les précautions d'usage, notamment pour éviter toute confusion.

#### Les extensions ou TLD (Top Level Domain)

Il existe deux catégories d'extension. Les gTLD sont des domaines génériques établis par l'ICANN (*Internet corporation for assigned named and numbers*) comme .com, .net, .org, .edu, .int, .biz, .aero...

Une présentation complète des gTLD se trouve sur : [www.icann.org/registrar-reports/accredited-list.html](http://www.icann.org/registrar-reports/accredited-list.html)

Les ccTLD concernent les pays codifiés sur deux lettres (.fr, .de, .uk, .ca...) sur la base de la norme ISO 3166. Cette liste est consultable sur : [www.icann.org](http://www.icann.org)

## LES RÈGLES DE BASE DU DÉPÔT DE NOM DE DOMAINE

- Le nom de domaine choisi ne doit ni entraîner de confusion avec les signes distinctifs des entreprises qui existaient avant l'apparition de l'Internet (marque, dénomination sociale) et qui sont protégés par des droits de la propriété intellectuelle, ni être identique à un nom de domaine déjà utilisé avec une autre extension en cas de similitude des activités proposées.
- Le principe de base adopté est le suivant : « premier arrivé – premier servi » quelle que soit l'extension.

## LES PROCÉDURES DE DÉPÔT DE NOM DE DOMAINE

Deux **types d'extension** existent :

– extensions génériques telles que .com, .net, .qui ne sont soumises à aucune condition particulière d'attribution, ou .aero, .edu, .museum, qui à l'inverse, imposent de respecter certaines exigences ;

– extensions géographiques (.fr, .de, .be...) qui font l'objet de conditions particulières définies par les délégations nationales.

Au regard de cette situation, il est préférable de recourir aux services d'un « Registrar » pour connaître les contraintes, le coût et procéder à la réservation de votre nom de domaine.

### Conseil

Dans la mesure où la multiplication des noms de domaine et des extensions n'engendre pas de contrainte particulière au niveau technique, elle s'avère pertinente à l'international car elle facilite l'accès au site, permet de se protéger de la concurrence et évite, le cas échéant, de devoir racheter des noms de domaine qui ont fait l'objet de dépôts spéculatifs.

Il existe aussi des systèmes alternatifs de résolution des conflits permettant de résoudre des litiges en matière de noms de domaine.

À titre d'exemple, la procédure UDRP qui s'applique notamment aux extensions génériques .com, .net, .org, .info, .biz et .name et aux extensions géographiques dont le registre a accepté les principes UDRP comme le .fr. <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/gtld/udrp/>

### Conseil

Comme pour la marque, il est souhaitable de surveiller l'activité autour de votre nom de domaine. Vous pouvez confier cette tâche à un « Registrar » qui la propose parmi ses diverses prestations.

## Business France vous accompagne

Protéger ses produits, son savoir-faire et optimiser son potentiel d'innovation en fonction de sa stratégie de développement, est indispensable à toute TPE et PME innovante.

- Le **guide des affaires** Business France vous apporte une première réponse par rapport aux spécificités du droit local et aux principaux pièges à éviter lors de la mise en place d'une relation d'affaires. Pour plus d'informations : [www.businessfrance.fr](http://www.businessfrance.fr)

- Par ailleurs, la **Librairie du commerce international**, située dans les locaux de Business France ou accessible en ligne ([www.businessfrance.fr/librairie.html](http://www.businessfrance.fr/librairie.html)) vous propose des ouvrages classés par pays ou par thème vous permettant de vous informer sur la réglementation, le droit, la fiscalité et les techniques de l'export.

- Business France a noué des partenariats avec différents organismes dont l'INPI qui a apporté son concours à la réalisation de cette fiche et peut vous accompagner dans vos démarches. L'Institut national de la propriété industrielle (INPI) vous accompagne dans vos démarches, avec sa nouvelle gamme de services « Coaching INPI ».

- Bénéficiez du pré-diagnostic gratuit qui vous permettra d'identifier vos besoins en PI et de définir les actions à engager.

- Optimisez votre stratégie de propriété intellectuelle grâce au programme Master Class PI qui vous permettra d'évaluer et exploiter au maximum le potentiel de vos innovations au contact de nombreux experts PI et autres PME-ETI.

Pour plus d'informations :

<https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/aides-et-accompagnement>