

## Approche stratégique combinée pour la protection des marques et des noms de domaine

De nos jours, les entreprises de toutes tailles doivent avoir une présence sur Internet pour rester compétitives. Il n'est donc pas surprenant que cette année ait connu une explosion du nombre de dépôts de marques en relation avec le commerce électronique. Lorsqu'il s'agit de trouver un nom pour une entreprise, un site internet, un produit ou un service, une approche de dénomination et de protection cohérente est essentielle pour gérer le risque d'enfreinte aux droits d'un tiers et assurer une protection solide.

La pratique courante consiste à se dépêcher d'acheter le nom de domaine souhaité, à vérifier rapidement sa disponibilité, puis à déposer une marque. Cependant, d'autres stratégies peuvent s'avérer plus efficaces pour coordonner ces étapes.

Un nom de domaine permet simplement d'utiliser le nom de son entreprise comme nom de site internet au lieu de la seule adresse IP numérique. Alors qu'un nom de domaine peut être générique et qu'il est facile d'en acheter un via un bureau d'enregistrement de noms de domaine, une marque confère des droits exclusifs et doit satisfaire aux critères d'enregistrement, et être notamment capable de distinguer les produits et services de ceux des concurrents.

Plus le nom est fantaisiste, meilleures sont les chances d'obtenir l'enregistrement de la marque et de la protéger avec succès par la suite. Dès lors, un nom arbitraire ou inventé de toutes pièces représente souvent le meilleur choix. Ce nom doit être aussi court, simple et marquant que possible.

Avant d'entamer les mesures de protection, une évaluation du risque de violation des droits de propriété intellectuelle existants doit être effectuée. C'est une condition préalable indispensable à toute utilisation commerciale du nom choisi. Les recherches de disponibilité visent à identifier tout conflit potentiel avec une marque, un nom de domaine, un nom de société ou une indication géographique antérieurs. S'il peut être décevant de découvrir des obstacles potentiels – et tel est souvent le cas – leur identification précoce laisse cependant le temps de trouver des solutions avant le lancement, comme la négociation d'accords de coexistence avec les titulaires des droits concernés. En cas de risque important, il est judicieux de disposer d'une liste de noms alternatifs.

Une fois la disponibilité du nom désiré confirmée, l'étape suivante consiste à acheter rapidement le nom de domaine destiné à être utilisé. Il est important de s'assurer qu'il est disponible à un prix raisonnable et de vérifier s'il a déjà été enregistré ou non. En outre, le nom choisi doit rester secret (via la conclusion d'accords de confidentialité), et toute offre d'achat doit être effectuée de manière anonyme.

Une fois le nom de domaine enregistré, la demande de marque doit être déposée sans délai et dans le pays de domiciliation du demandeur, afin d'obtenir une marque de base en prévision du dépôt d'une marque internationale. Ensuite, le demandeur dispose d'un délai de priorité de six mois pour définir sa stratégie de protection globale (en particulier, dans quels pays et par quelle voie la protection sera étendue à l'étranger).

C'est le moment idéal pour constituer un portefeuille de noms de domaine à la fois solide et défensif, ceci afin d'empêcher des actes de parasitisme par les cybersquatteurs. Si cette protection doit être aussi étendue que possible, elle doit également tenir compte des contraintes budgétaires. Une quantité infinie d'extensions et de noms peut être envisagée. En effet, le nombre d'extensions possibles continue de croître en raison des lancements fréquents de nouveaux noms de domaine génériques de premier niveau (gTLD), dont le plus récent est «.contact». Il est donc important de dresser une liste des extensions prioritaires. Si des activités internationales sont prévues, l'extension «.com» est indispensable tandis que les extensions «.net», «.org» et «.info» peuvent également être pertinentes. En ce qui concerne les noms de domaine nationaux de premier niveau (ccTLD), il est recommandé de procéder à l'enregistrement avec l'extension du pays d'origine, ainsi que celles des pays concernés par de futurs développements commerciaux. D'autres facteurs sont à prendre en considération, tels que la popularité du nom de domaine, l'importance commerciale de la marque, les zones géographiques ciblées, le risque de cybersquatting et l'intérêt éventuel d'une future utilisation du nom de domaine considéré. En ce qui concerne le nom lui-même, il est conseillé d'enregistrer non seulement la version exacte mais également les traductions locales dans les marchés étrangers d'intérêt ainsi que les variantes orthographiques.

Le maintien d'un portefeuille de droits de propriété intellectuelle implique principalement de surveiller les délais de renouvellement. Les marques sont généralement renouvelées tous les dix ans, tandis que les noms de domaine doivent être renouvelés annuellement. Il est fortement conseillé de les enregistrer et de les renouveler pour plusieurs années à l'avance et de planifier des renouvellements automatiques.

Un audit annuel approfondi est recommandé afin d'étudier l'adéquation des droits en place avec la présence des marques sur le marché et eu égard au risque de contrefaçon ou de cybersquatting. Il est particulièrement important de surveiller les nouvelles extensions pertinentes. L'enregistrement annuel de la marque dans le répertoire central TMCH permet de bénéficier, pendant la période de pré-enregistrement de trente jours, d'un accès prioritaire pour l'enregistrement avec le nouveau gTLD avant son lancement. S'agissant de la marque elle-même, il convient de tenir compte du fait qu'une marque non utilisée risque d'être annulée. Pour cette raison, les marques défensives ne présentent pas d'intérêt. Dans les deux cas, un portefeuille adapté et stratégique est largement préférable à un portefeuille conséquent mais complexe dans sa gestion et coûteux.

Toutes ces étapes doivent être soigneusement étudiées, coordonnées et entreprises aussi tôt que possible, en gardant à l'esprit que les noms de domaine et les marques sont délivrés selon le principe du «premier arrivé, premier servi». Dans le même temps, une surveillance étroite doit être mise en place afin de pouvoir détecter toute utilisation identique ou similaire qui porterait atteinte à l'activité et/ou à la réputation de la marque et y réagir rapidement. Cette surveillance doit couvrir à la fois les registres des marques et des noms de domaine ainsi que le marché lui-même, y compris les sites internet frauduleux.

De manière préventive, il est fortement conseillé d'empêcher les tiers d'enregistrer certains noms de domaine. Cette approche s'avère beaucoup moins coûteuse que des procédures d'arbitrage ou des poursuites judiciaires aux fins de récupérer les noms de domaine concernés, et permet également de réduire le nombre d'enregistrements défensifs. Les solutions de blocage incluent notamment les systèmes DPML, UniEPS, TRex et AdultBlock.

Ces efforts et ces investissements s'avèreront payants, dans la mesure où les marques sont des actifs commerciaux importants et font intégralement partie de la valeur d'une entreprise. Le fait de s'assurer que ces actifs soient correctement protégés se traduira par un retour sur investissement important. La stratégie de protection consiste à anticiper, à agir de manière proactive, à trouver le bon équilibre, à le maintenir, et à s'adapter aux changements à mesure qu'ils surviennent.

Nathalie Denel, juriste senior en droit de la propriété intellectuelle  
17 décembre 2020