

26 MARS 2013 : OUVERTURE DE LA TRADEMARK CLEARINGHOUSE (TMCH)

La création des nouveaux TLDs approche, elle devrait être amorcée vers la fin avril 2013 avec la création du .catholic en idéogrammes chinois (.天主教) suivie, au courant de l'été 2013, de la création de 20 nouvelles extensions par semaine. Cette phase technique de création de nouvelles extensions sera suivie de l'ouverture à l'enregistrement, à compter du mois de juillet 2013.

Parmi les nouvelles extensions, trois catégories concernent toutes les entreprises :

- 66 TLDs « géographiques » : .paris, .berlin, .london, .aquitaine (...);
- 84 TLDs « communautaires »: .law, .green, .eco (...);
- 250 TLDs « sectoriels » : .auto, .banque, .bank, .baby, .beauty, .family, .food, .music, .pharma, .play, .tech (...).

Seuls ceux qui auront notifié leur(s) marque(s) à la TMCH pourront participer aux périodes préalables de lancement des nouvelles extensions, dites « sunrise ».

Déclarer les marques phares est essentiel pour se protéger des enregistrements abusifs de noms de domaine, sous les nouvelles extensions à venir, pendant les périodes de lancement.

Les 3 missions de la TMCH

La TMCH sera une base de données mondiale composée des marques notifiées par leur titulaire, qui sera utilisée dans le cadre de la phase de « sunrise » des nouvelles extensions de noms de domaine. Elle aura trois missions :

Permettre au titulaire d'une marque de bénéficier d'un droit de priorité d'enregistrement de sa marque à titre de nom de domaine, lors de l'ouverture de chaque nouvelle extension. Si l'on prend l'exemple du cabinet d'avocats CASALONGA, qui aura notifié sa marque « CASALONGA », il pourra alors être candidat à l'enregistrement prioritaire lors des ouvertures d'extensions pertinentes pour son activité, telles que : <casalonga.paris>, <casalonga.law>, <casalonga.lawyer>, <casalonga.legal> ... ;

Assurer un système d'alerte qui préviendra le candidat à l'enregistrement d'un nom de domaine qu'il existe une marque antérieure identique notifiée à la TMCH ;

Informers les titulaires des marques qui auront été notifiées qu'un nom de domaine identique à l'une de leurs marques a été enregistré. Le titulaire concerné pourra alors engager une procédure extrajudiciaire.

Qui peut notifier les droits à la TMCH ?

- Le titulaire des droits
- Le licencié des droits

Cas particulier de la cession ou de la licence des droits, qui n'a pas été publiée au registre des marques : notification par le nouveau titulaire ou le licencié, qui doit signer une déclaration de cession ou de licence.

MARS A JUIN 2013 : LE CALENDRIER DES ACTIONS

Le calendrier des actions à finaliser pour le 30 juin 2013

Phase 1 : sélectionner les droits à notifier au plus tard le 30 avril 2013.

Identifier les marques à déclarer à la TMCH, soit les marques verbales ou les marques semi-figuratives dont la partie verbale est prédominante et détachable de la partie figurative, sachant que la notification des marques incorporant un « . » sera refusée.

Identifier les autres droits à déclarer à la TMCH : marques d'usage et marques notoires non enregistrées dont la protection a été reconnue par une décision de justice, indications géographiques protégées au plus tard le 26 juin 2008.

Identifier les éventuelles autres marques à déposer en urgence pour obtenir leur enregistrement le plus tôt possible, afin de les déclarer à la TMCH et de ne pas manquer des opportunités de dépôt prioritaire au sein d'une nouvelle extension, à compter de l'été 2013.

Phase 2 : constituer un dossier complet au plus tard le 30 mai 2013.

Réunir les preuves d'usage, pour le moins pour les principaux produits et services (facture, photo du produit, emballage, étiquette, documentation publicitaire, copie écran, constat d'huissier du site, ...)

Signer la déclaration d'usage de chaque marque notifiée

Si nécessaire, signer la déclaration de cession ou de licence

Phase 3 : notification au plus tard le 30 juin 2013, en vue de la prise en compte des marques notifiées dès le lancement des premières extensions, attendu au courant de l'été 2013.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et pour vous assister dans les phases d'action proposées. Vous pouvez nous contacter à l'adresse : me.haas@casalonga.com