

Circulaire du 20 JUIL. 2015

relative au dispositif de gestion des marques de l'Etat et prestation de l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat (APIE) en matière de noms de domaine

NOR : FCPZ1516160C

Le ministre des finances et des comptes publics

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique

à

Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat,

Objet : Dispositif de gestion des marques de l'État et prestations de l'Agence du patrimoine immatériel de l'État (APIE) en matière de noms de domaine.

PJ : Une annexe

Les marques et noms de domaines sont des actifs stratégiques dont la bonne gestion et la valorisation constitue un fort enjeu d'efficacité de l'action publique, d'amélioration du service aux usagers et de création de valeur socio-économique.

Le décret n° 2015-716 du 23 juin 2015 relatif au service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l'État » (APIE) organise une gestion mutualisée des marques des administrations de l'État¹, l'APIE devenant le service compétent pour procéder au dépôt et à toutes les formalités de gestion de ces marques à compter du 1^{er} novembre 2015. Ce dispositif participe de l'inscription d'une gestion optimisée des actifs immatériels dans les démarches de modernisation des administrations.

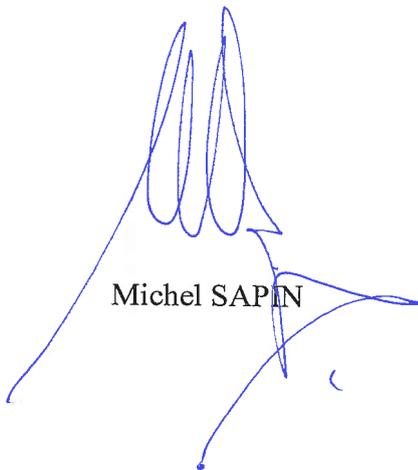
¹ Administrations civiles de l'État, au sens du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration : administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés, et administrations militaires.

Les bénéfices de cette gestion mutualisée sont multiples :

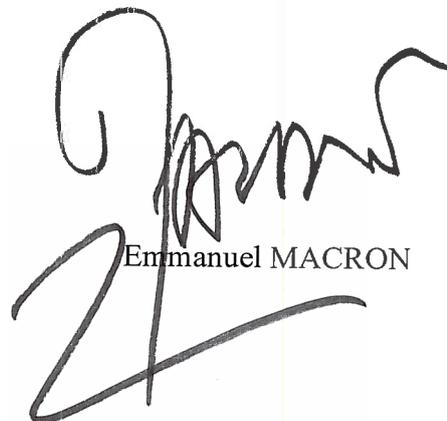
- la sécurisation des portefeuilles de marques via la mise en place d'un cadre juridique sûr pour l'ensemble des étapes de la vie d'une marque (vérification de la disponibilité, formalités de dépôt de la marque, suivi de la procédure d'enregistrement, renouvellement, etc.) ;
- la défense effective des marques publiques grâce à une surveillance systématisée des dépôts de marque concurrents ;
- la rationalisation des portefeuilles et des dépenses à engager pour une protection et une défense optimales des droits ;
- la professionnalisation et l'harmonisation des pratiques au niveau interministériel.

Par ailleurs, l'APIE effectue à la demande des administrations qui la saisissent des prestations relatives aux noms de domaine, contribuant à optimiser la protection des identités publiques. Le nom de domaine est, pour les usagers, le point d'entrée à l'administration en ligne ; il peut également être l'objet de détournements ou d'usurpations. Les noms de domaine revêtent ainsi un aspect stratégique et une dimension juridique majeurs.

Le document joint en annexe précise les modalités de prise en charge des portefeuilles de marques des administrations de l'État ainsi que les prestations de gestion, de conseil et d'expertise relatives aux marques que l'APIE sera amenée à réaliser pour le compte des administrations de l'État. Il précise également les prestations fournies par l'APIE en matière de noms de domaine.



Michel SAPIN



Emmanuel MACRON

**DISPOSITIF DE GESTION DES
MARQUES DE L'ÉTAT ET PRESTATIONS DE L'APIE
EN MATIERE DE NOMS DE DOMAINE**

TABLE DES MATIÈRES

TITRE 1^{ER} : DISPOSITIF DE GESTION DES MARQUES DE L'ÉTAT	5
I. PRISE EN CHARGE DES PORTEFEUILLES DE MARQUES DES ADMINISTRATIONS	5
II. PRESTATIONS RENDUES PAR L'APIE	5
<i>A. Prestations liées au dépôt de marque</i>	5
1. Conseils et recherches préalables	6
2. Dépôt de marque	6
3. Suivi des objections formées par l'office d'enregistrement	6
4. Suivi des oppositions formées par des titulaires de droits antérieurs	6
<i>B. Prestations liées à la vie des marques</i>	6
1. Accompagnement contractuel	6
2. Inscriptions aux registres.....	7
3. Renouvellements des marques	7
<i>C. Prestations de surveillance et défense des marques</i>	7
1. Surveillance	7
2. Actions de défense.....	7
<i>D. Cas des marques détenues en copropriété</i>	8
III. MODALITES DE COMMUNICATION	8
<i>A. Modalités de saisine de l'APIE</i>	8
<i>B. Modalités de réponse et de communication relatives à la vie des marques</i>	8
IV. MODALITES FINANCIERES ET DE REMBOURSEMENT	9
<i>A. Prestations de l'APIE</i>	9
<i>B. Frais liés aux prestations</i>	9
<i>C. Modalités de remboursement</i>	9
V. SUIVI DES PRESTATIONS ET DU PORTEFEUILLE DE MARQUES	9
TITRE 2 : PRESTATIONS DE L'APIE EN MATIERE DE NOMS DE DOMAINE	10
I. RECOMMANDATION DE RESERVATIONS DE NOMS DE DOMAINE	10
II. VEILLE ET DEFENSE DES NOMS DE DOMAINE	10
<i>A. Veille</i>	10
<i>B. Défense</i>	10
III. PRESTATIONS ANNEXES	10

Titre 1^{ER} : DISPOSITIF DE GESTION DES MARQUES DE L'ÉTAT

Le présent titre a pour objet de préciser les prestations de l'APIE en matière de gestion des marques de l'État.

Les administrations d'État détiennent 750 marques environ.

Un portefeuille de marques s'entend de l'ensemble des marques françaises, communautaires, nationales étrangères ou internationales déposées auprès de l'office de propriété industrielle compétent par une administration de l'État.

I. PRISE EN CHARGE DES PORTEFEUILLES DE MARQUES DES ADMINISTRATIONS

S'agissant des portefeuilles de marques dont la gestion a été confiée à l'APIE par une administration de l'État, au sens de la présente circulaire², préalablement à l'entrée en vigueur des dispositions du I à III de l'article 3 du décret n° 2015-716, soit le 1^{er} novembre 2015, la gestion des marques se poursuit selon les modalités prévues au point II. À cette date, les conventions de délégation de gestion des marques conclues entre l'APIE et chacune des administrations concernées deviennent caduques.

S'agissant des administrations de l'État dont les portefeuilles de marques ne sont pas gérés par l'APIE au 1^{er} novembre 2015, le transfert de leur portefeuille de marques sera réalisé à cette date, après un recensement préalable de leurs marques.

Lorsqu'une administration de l'État a confié la gestion d'une ou plusieurs de ses marques à un prestataire extérieur dans le cadre d'un marché en cours, les dispositions du I à III de l'article 3 du décret n° 2015-716 ne s'appliquent aux marques concernées qu'à compter de l'expiration dudit contrat.

Préalablement à la prise en charge des portefeuilles, l'administration désigne un correspondant, ou plusieurs correspondants si nécessaire. Le recensement des marques d'une administration de l'État est réalisé par l'APIE en collaboration avec l'administration. Les marques dont la gestion est transférée à l'APIE font l'objet d'une liste validée par l'administration.

L'APIE mène à la demande de l'administration un audit de son portefeuille de marques et formule des recommandations sur les actions à mener, selon des modalités et un calendrier convenus ensemble. Elle peut organiser, à la demande de l'administration, des séminaires d'information sur les marques et le dispositif de gestion mutualisée des marques.

Les services de l'État qui n'ont pas la personnalité morale et qui ne relèvent pas du champ des administrations visées par les dispositions du I à III de l'article 3 du décret n° 2015-716 peuvent signer avec l'APIE des conventions de délégation de gestion de leurs marques, en application du IV de l'article 3 du décret n° 2015-716.

II. PRESTATIONS RENDUES PAR L'APIE

Les prestations réalisées par l'APIE sont gratuites.

Certaines prestations particulières (dépôts internationaux notamment) peuvent nécessiter le recours à des expertises extérieures. À cet effet, l'APIE conclut un marché avec un ou plusieurs prestataires spécialisés.

Les prestations ne sont mises en œuvre qu'après accord de l'administration.

A. Prestations liées au dépôt de marque

L'APIE conseille l'administration sur tout projet de dépôt d'une nouvelle marque et lui transmet le résultat des recherches préalables menées (1.). L'APIE procède ensuite au dépôt de la marque selon les orientations retenues par l'administration (2.).

² Administrations civiles de l'État, au sens du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration : administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés, et administrations militaires.

1. Conseils et recherches préalables

Lorsqu'elle est saisie d'une demande de dépôt de marque par l'administration, l'APIE analyse en premier lieu la pertinence de la protection à titre de marque du signe envisagé et vérifie que le signe est susceptible de constituer une marque valable. À défaut, l'APIE conseille l'administration sur les suites à donner ou les modes de protection alternatifs pertinents.

Avant de procéder au dépôt, l'APIE détermine le périmètre de protection adéquat en fonction des enjeux, des risques et des coûts. Elle formule ainsi des propositions sur le champ géographique de protection de la marque, le libellé des produits et services pouvant être couverts par la marque, la catégorie (marque simple ou collective, marque de certification) et la représentation (modèle) de la marque qu'il convient de déposer. Elle communique à l'administration les coûts relatifs à l'obtention de la marque sur le territoire considéré.

L'APIE vérifie la disponibilité de la marque française ou communautaire sur le territoire considéré, en procédant aux recherches d'antériorités utiles. La recherche d'antériorités consiste en la détection et l'analyse de droits antérieurs susceptibles de constituer un obstacle au dépôt de la marque envisagée. Lorsque des obstacles potentiels sont identifiés, l'APIE propose des solutions, incluant le cas échéant la prise de contact et la négociation avec le ou les titulaires de droits antérieurs.

Les recherches relatives aux marques nationales étrangères et internationales sont systématiquement assurées par le prestataire spécialisé de l'APIE.

2. Dépôt de marque

Suite aux recommandations de l'APIE et après validation par l'administration, l'APIE procède, au nom de l'État français, à l'accomplissement des formalités nécessaires à l'enregistrement de nouvelles marques françaises et/ou communautaires : dépôt de la demande d'enregistrement, paiement des redevances, suivi de la procédure d'enregistrement, des éventuelles objections de l'office d'enregistrement et des éventuelles observations et oppositions de tiers, réception, contrôle et archivage du certificat d'enregistrement.

Les formalités de dépôt relatives aux marques nationales étrangères et aux marques internationales sont systématiquement assurées par le prestataire spécialisé de l'APIE.

L'APIE informe l'administration de chaque étape de la procédure.

3. Suivi des objections formées par l'office d'enregistrement

En cas d'objection formée par l'office d'enregistrement, l'APIE procède à une analyse, formule des recommandations et engage toute action utile, après accord de l'administration : réponse à l'objection, modification du libellé de la demande de marque, retrait partiel ou total de la demande de marque, etc.

Les réponses aux objections formulées par des offices nationaux étrangers sont systématiquement assurées par le prestataire spécialisé de l'APIE.

4. Suivi des oppositions formées par des titulaires de droits antérieurs

En cas de formation d'une opposition par un titulaire de droits antérieurs à l'encontre d'un dépôt de marque, l'APIE analyse la pertinence de l'opposition, formule des recommandations et engage toute action utile, après accord de l'administration : réponse à l'opposition, négociation avec l'opposant, retrait partiel ou total de la marque, etc.

Les réponses aux oppositions formulées auprès des offices nationaux étrangers sont systématiquement assurées par le prestataire spécialisé de l'APIE.

B. Prestations liées à la vie des marques

1. Accompagnement contractuel

L'APIE accompagne les administrations dans la négociation et la rédaction de tout acte contractuel pouvant concerner les marques (licence de marque, règlement d'usage, cession, etc.).

2. Inscriptions aux registres

L'APIE procède, à la demande de l'administration, aux formalités d'inscription de tout acte ou de toute modification susceptible d'affecter les marques françaises et communautaires (changement de propriétaire, licence, correction d'erreur matérielle, règlement d'usage, cession, etc.) et procède, le cas échéant, au paiement des redevances correspondantes.

Les formalités d'inscription auprès du registre international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) relatives aux marques internationales, ainsi que les formalités d'inscription auprès des registres des offices nationaux étrangers relatives aux marques nationales étrangères, sont systématiquement assurées par le prestataire spécialisé de l'APIE.

3. Renouvellements des marques

L'APIE exerce le suivi des échéances de renouvellement de l'ensemble des marques. L'APIE adresse au correspondant de l'administration, au plus tard en décembre de l'année n-1, la liste des marques devant être renouvelées au cours de l'année n. L'administration donne alors instruction à l'APIE de procéder au renouvellement de la marque ou à son abandon. À défaut de réponse de l'administration dans le délai imparti, la marque ne sera pas renouvelée.

Lorsque l'administration a donné instructions de renouveler la marque, l'APIE accomplit les formalités de renouvellement des marques françaises et communautaires : dépôt du formulaire de renouvellement, paiement des redevances, suivi de la procédure de renouvellement, réception, contrôle et archivage du certificat de renouvellement.

Les formalités de renouvellement des marques nationales étrangères et des marques internationales sont assurées par le prestataire spécialisé de l'APIE.

L'APIE informe l'administration de chaque étape de la procédure.

C. Prestations de surveillance et défense des marques

1. Surveillance

L'APIE effectue la surveillance des dépôts de marques postérieurs susceptibles de porter atteinte aux marques de l'administration ou aux dénominations publiques.

En fonction des enjeux, une surveillance renforcée peut être mise en place en accord avec l'administration, qui donne lieu au remboursement des frais extérieurs engagés.

L'APIE informe l'administration, au fur et à mesure de leur détection, des demandes d'enregistrement de marques portant atteinte aux marques de l'administration mises en évidence par la surveillance. Elle émet des recommandations d'action motivées pour chaque marque gênante détectée.

2. Actions de défense

Après accord de l'administration, l'APIE engage toute action utile, notamment demande de retrait amiable, recherche d'un accord de coexistence, procédure d'opposition devant l'office d'enregistrement, etc.

S'agissant des actions contre les marques à l'encontre desquelles il n'est pas possible de faire opposition (délai d'opposition échu, autres droits de l'administration qu'un droit de marque tels que droits d'auteur, noms de domaine, etc., ne pouvant être valablement invoqués dans le cadre d'une opposition), l'APIE recommande à l'administration toute action utile afin de préserver ses droits.

- Opposition à l'encontre des demandes de marque française et des demandes de marque internationale visant la France

Lorsqu'une marque postérieure ayant effet en France porte atteinte aux droits de l'administration sur l'une des marques ayant également effet en France, l'APIE procède, à la demande de l'administration, à la formation d'une opposition à l'enregistrement de cette marque auprès du directeur général de l'INPI dans le délai imparti. L'APIE procède au suivi de l'ensemble de la procédure d'opposition jusqu'à l'obtention de la décision définitive du directeur général de l'INPI statuant sur l'opposition.

L'APIE mène le cas échéant les négociations avec la partie adverse pouvant aboutir au retrait de la marque ou à un accord de coexistence et au retrait de l'opposition.

- Opposition à l'encontre des demandes de marque communautaire et des demandes de marque internationale désignant l'Union européenne

Lorsqu'une marque communautaire ou une marque internationale désignant l'Union européenne portent atteinte aux droits de l'administration sur l'une de ses marques ayant effet dans l'un des pays de l'Union européenne ou de l'une de ses marques communautaires, l'APIE procède, à la demande de l'administration, à la formation d'une opposition à l'enregistrement de cette marque auprès de l'OHMI dans le délai imparti. L'APIE procède au suivi de l'ensemble de la procédure d'opposition jusqu'à obtention de la décision finale statuant sur l'opposition.

L'APIE mène le cas échéant les négociations avec la partie adverse pouvant aboutir au retrait de la marque ou à un accord de coexistence et au retrait de l'opposition.

- Observations à l'encontre des demandes de marque française

Lorsqu'une marque postérieure française est notamment susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou de tromper le public, l'APIE procède, d'un commun accord avec l'administration, à la formulation d'observations à l'encontre de l'enregistrement de cette marque auprès du directeur général de l'INPI.

- Observations à l'encontre des demandes de marque communautaire

Lorsqu'une marque postérieure communautaire est notamment susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou de tromper le public, l'APIE procède, d'un commun accord avec l'administration, à la formulation d'observations à l'encontre de l'enregistrement de cette marque auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).

- Cas de contentieux

L'APIE peut accompagner l'administration, à sa demande, notamment dans ses relations avec son propre cabinet d'avocats ou avec l'Agent judiciaire de l'État.

D. Cas des marques détenues en copropriété

Dans le cas où l'État est copropriétaire d'une marque, l'APIE ne fournit les prestations énumérées ci-dessus que si l'État a été désigné, par accord des copropriétaires, comme mandataire commun au sens de l'article R. 712-2 du code de la propriété intellectuelle, ou comme représentant commun au sens du règlement (CE) N° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 modifié.

III. MODALITES DE COMMUNICATION

A. Modalités de saisine de l'APIE

Les demandes de l'administration sont adressées à l'APIE par courrier ou par courriel à l'adresse marques@apie.gouv.fr.

Toute demande de dépôt de marque doit être effectuée au moyen du formulaire de saisine accessible sur le site de l'APIE. L'APIE accuse réception de toute demande dans un délai de 48 h ouvrées.

Eu égard à l'urgence dans laquelle l'APIE peut être amenée à traiter une demande, l'administration s'efforce de prévenir l'APIE d'une saisine à venir le plus en amont possible et, en tout état de cause, dès que le champ de la demande est délimité. Cette information de l'APIE peut être faite par tout moyen utile.

B. Modalités de réponse et de communication relatives à la vie des marques

Les réponses de l'APIE relatives aux demandes de l'administration sont adressées par courrier ou par courriel au correspondant désigné par l'administration et le cas échéant, à la personne référente qui suit le dossier.

Toutes les autres communications relatives à la vie des marques sont effectuées par courrier ou par courriel à l'attention du correspondant désigné. L'APIE informe régulièrement ce correspondant de tout événement lié aux marques.

IV. MODALITES FINANCIERES ET DE REMBOURSEMENT

A. Prestations de l'APIE

Les prestations réalisées par l'APIE sont gratuites.

B. Frais liés aux prestations

Demeurent à la charge de l'administration et font l'objet d'un remboursement à l'APIE, l'ensemble des redevances dues aux offices ainsi que les frais liés aux prestations spécifiques éventuelles réalisées par le ou les prestataires spécialisés de l'APIE.

L'APIE précise à l'administration le coût de chaque prestation et n'engage les dépenses qu'après accord exprès de l'administration, donné par tout moyen écrit.

C. Modalités de remboursement

L'APIE procède au paiement des redevances et frais liés à la gestion des marques de l'État sur son budget propre, dans la mesure où celui-ci le permet, après accord exprès de l'administration sur le coût annoncé par l'APIE.

L'administration devra avoir fourni, au moment du transfert de son portefeuille, les données budgétaires et comptables permettant la mise en œuvre du remboursement des sommes dues, à savoir :

- Numéro Tiers Chorus
- Code service exécutant
- Centre de coût
- Domaine d'activité

Chaque administration n'utilisera qu'un seul compte pour l'ensemble des paiements liés à la gestion de son portefeuille de marques. Dès lors qu'un montant de dépenses minimum de 1 000 € est atteint, un remboursement pourra être demandé. L'APIE adresse alors à l'administration un relevé des sommes dues correspondant aux prestations effectuées sur les marques ainsi qu'un état liquidatif qui devra être retourné signé à l'APIE. Dans le cas où ce montant minimum ne serait pas atteint dans l'année, l'APIE effectuera au plus tard dans le courant de l'année suivante la demande de remboursement correspondante. L'administration procède au remboursement de l'APIE dans les meilleurs délais. Le remboursement est effectué via la procédure de facturation interne.

V. SUIVI DES PRESTATIONS ET DU PORTEFEUILLE DE MARQUES

L'APIE transmet chaque année au correspondant de l'administration, au plus tard le 31 janvier suivant la fin de l'année écoulée, un tableau récapitulatif des marques de l'administration, incluant les nouvelles marques déposées, et un tableau récapitulant l'ensemble des prestations réalisées pour son compte.

TITRE 2 : PRESTATIONS DE L'APIE EN MATIERE DE NOMS DE

DOMAINE

Le présent titre a pour objet de préciser les prestations de l'APIE en matière de noms de domaine au profit des services de l'État.

Le nommage des sites internet des administrations centrales et des services déconcentrés est encadré par la Charte de l'internet de l'État, avec l'obligation d'utiliser l'extension .gouv.fr pour les sites gouvernementaux et une forte recommandation pour les autres sites publics.

Le Service d'information du gouvernement (SIG) est chargé de mettre en œuvre la procédure d'agrément préalable obligatoire pour la réservation ou le renouvellement de tous les noms de domaine (annexe 2 de la circulaire du Premier ministre n° 5574/SG du 16 février 2012 ayant pour objet l'Internet de l'État).

L'Agence du patrimoine immatériel de l'État (APIE) fournit des prestations de conseils et d'expertise en matière de noms de domaine, notamment sur les aspects juridiques.

I. RECOMMANDATION DE RESERVATIONS DE NOMS DE DOMAINE

À la demande de l'administration, l'APIE peut formuler des recommandations quant à la réservation de noms de domaine, en particulier dans le cadre de consultations relatives aux marques et en vue d'assurer une protection des noms et identités publiques adaptée aux enjeux et aux risques.

L'APIE formule des recommandations quant au périmètre de nommage adapté, parmi les noms de domaine disponibles, afin de préserver les intérêts de l'administration, notamment contre le cybersquattage.

L'administration se charge de procéder aux réservations de noms de domaine souhaités, sous réserve de l'agrément du SIG.

II. VEILLE ET DEFENSE DES NOMS DE DOMAINE

A. Veille

L'APIE met en œuvre, à la demande des administrations ou du SIG, une veille des réservations de noms de domaine par des tiers susceptibles de porter atteinte aux droits de l'administration.

B. Défense

En cas de constatation de réservations abusives par des tiers, l'APIE informe le titulaire du nom de domaine et formule des recommandations d'actions circonstanciées selon les chances de succès, les droits antérieurs invocables et les coûts.

Sur instructions du titulaire du nom de domaine, l'APIE met en œuvre toute procédure permettant la récupération ou la suppression de noms de domaine litigieux, et notamment les procédures alternatives de résolution des litiges devant les registres.

Lorsque cela est possible, c'est-à-dire lorsque les coordonnées du titulaire sont disponibles, l'APIE peut préalablement mettre en œuvre des solutions précontentieuses (mise en demeure, proposition de résolution amiable).

L'ensemble des frais liés à la veille et la défense des noms de domaine reste à la charge de l'administration et fait l'objet d'un remboursement à l'APIE dans les conditions prévues au IV-C du titre I.

III. PRESTATIONS ANNEXES

L'APIE peut également assister les administrations de l'État dans la négociation de rachat de noms de domaine.

Elle peut aussi réaliser des audits de portefeuilles de noms de domaine dans les conditions (périmètre, calendrier, etc.) fixées avec l'administration qui le demande.