

La protection des Indications Géographiques sur Internet



GUIDE PRATIQUE DE L'AREPO VERSION 2023

Guide élaboré par l'AREPO, Association des Régions Européennes des Produits d'Origine - avec la participation de l'UTAD, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pour les aspects juridiques portugais - dans le cadre du projet AGROSMARTglobal, cofinancé par l'UE via le FEDER, Fond européen de développement régional, dans le cadre du programme Interreg Sudoe 2014-2020



Cofinancé par le FEDER



Sommaire

Remerciements	3
Abréviations et acronymes	4
Tables des figures	7
Tables des annexes	11
Contexte et objectif du guide	12
Partie 1 Internet : quels enjeux pour les IG ?	15
I. Pourquoi protéger les IG sur Internet ?	15
A. De nouveaux outils marketing.....	15
B. Une réputation qui suscite l'intérêt des tiers.....	18
C. Les limites structurelles d'Internet	19
II. De multiples actifs et droits à protéger pour les professionnels	23
A. Les marques et les indications géographiques	23
B. Les logos	24
C. L'image et la réputation.....	24
III. Des acteurs avec des droits, mais aussi des devoirs	25
A. Les acteurs institutionnels	26
B. Les groupements de producteurs	26
C. Les membres des groupements de producteurs	27
D. Les consommateurs	27
E. Les acteurs numériques.....	28
IV. Des canaux multiples aux problématiques spécifiques	28
A. Les sites web	29
B. Les places de marché et les plateformes de e-commerce	29
C. Les moteurs de recherche	30
D. Les réseaux sociaux.....	31

Partie 2 | Quelles stratégies mettre en œuvre ? 32

I. Une stratégie de protection défensive avant la violation des droits32

- A. La protection de la dénomination constituant l'IG : les noms de domaine32
- B. La protection de la dénomination constituant l'IG : les marques verbales46
- C. La protection des logos : les marques figuratives ou semi-figuratives.....49
- D. La veille et la surveillance des violations potentielles52

II. Une stratégie de protection offensive après la violation des droits61

- A. Le constat d'huissier et la collecte des preuves de la violation62
- B. La lettre de mise en demeure.....63
- C. Le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine65
- D. Le règlement des litiges relatifs aux autres droits privatifs.....70

III. Les conseils pratiques en cas d'atteinte à l'image ou à la réputation76

- A. Construire son image sur Internet76
- B. Les risques identifiés et les actions possibles78
- C. Les bons réflexes à adopter80

IV. Exemples concrets de mise en œuvre94

- A. État général de la jurisprudence sur les IG et Internet94
- B. Exemples de jurisprudences applicables95

V. La question d'Internet dans la réforme des IG de l'UE 100

Annexes 103

Bibliographie..... 131

Remerciements

Mme **Anne CLERMONTTE**, consultante pour l'**AREPO** en charge des projets européens et gérante d'ACL Stratégies, cabinet de conseil en stratégies agroalimentaires spécialisé dans les systèmes de qualité européens, M. **Arnaud LELLINGER**, cofondateur de **LLF Avocats**, cabinet d'avocats parisien en propriété intellectuelle, et Mme **Audrey AUBARD**, gérante d'**Aubard Consulting**, cabinet de conseil en propriété intellectuelle, ont conçu ce guide pour le compte de l'**AREPO**, Association des Régions Européennes des Produits d'Origine.

Les travaux des trois experts ont été révisés par Mme Francesca ALAMPI, chargée de mission de l'**AREPO** en charge de la qualité, la promotion, la politique commerciale et la communication.

Le présent guide se concentre plus particulièrement sur les procédures applicables à la France, mais offre également des éclairages sur les cas spécifiques de l'Espagne et du Portugal, le tout rendu possible grâce à la contribution de cabinets d'avocats spécialisés en propriété intellectuelle implantés dans ces deux pays.

C'est pourquoi l'**AREPO** tient à remercier tout particulièrement l'**UTAD**, **Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro**, institution publique portugaise d'enseignement universitaire et partenaire du projet AGROSMARTglobal, pour sa contribution sur les aspects juridiques portugais par l'intermédiaire du cabinet d'avocats en propriété intellectuelle portugais Sousa e Silva & Associados, pour sa participation à l'enquête par l'intermédiaire de l'agence IrRADIARE, ainsi que pour la révision de la traduction portugaise du guide.



L'**AREPO** remercie également M. Javier Pérez ITARTE du cabinet d'avocats en propriété intellectuelle espagnol BK SEAIN ETL Global pour sa contribution sur les aspects juridiques espagnols.

Enfin, l'**AREPO** remercie les partenaires espagnols du projet AGROSMARTglobal pour leur révision de la traduction espagnole du guide.

Avertissement : « Le soutien de la Commission européenne pour la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui est de la seule responsabilité de l'auteur, et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. ».

Abréviations et acronymes

AC	Acta Constitucional
ACDR	Arab Center for Dispute Resolution
ADNDRC	Asian Domain Name Dispute Resolution Centre
ADPIC	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
AFNIC	Association Française pour le Nommage Internet en Coopération
AGACAL	Axencia Galega da Calidade Alimentaria
AICA	Agencia de Información y Control Alimentarios
ALCCI	Association de Lutte Contre le Commerce Illicite
AOP	Appellation d'Origine Protégée
AREPO	Association des Régions Européennes des Produits d'Origine
ASAE	Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
BPI	Boletim da Propriedade Industrial
B2B	Business to Business
B2C	Business to Consumer
CAC	Czech Arbitration Court
ccTLD	Country Code Top-Level Domain
CE	Commission européenne
CIIDRC	Canadian International Internet Dispute Resolution Centre
CIVC	Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
CJUE	Cour de Justice de l'Union européenne
CNAOC	Confédération Nationale des Appellations d'Origine Contrôlée Viticoles
CPI	Code de la Propriété Intellectuelle
CRDD	Centro Risoluzione Dispute Domini
CTT	Correios, Telégrafos e Telefones
C2C	Customer to Customer
DG AGRI	Direction générale de l'Agriculture et du Développement rural

DGCCRF	Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
DGDDI	Direction générale des Douanes et Droits indirects
DMC	Dessin ou modèle communautaires
DNS	Domain Name System
DPI	Droits de Propriété Intellectuelle
DRS	Dispute Resolution Service
DSA	Digital Services Act
EFOW	European Federation of Origin Wines
EM	État Membre
EUIPO	European Union Intellectual Property Office
EUTM	European trademark
GeoTLD	Geographic Top-Level Domain
GI	Geographical Indication
GI.CE	Geographical Indications Collaborative Examination
GNSO	Generic Names Supporting Organization
gTLD	Generic Top-Level Domain
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICQRF	Ispettorato centrale repressione frodi
IG	Indication Géographique
IGP	Indication Géographique Protégée
IGPIA	Indication Géographique pour les Produits Industriels et Artisanaux
INAO	Institut National de l'Origine et de la Qualité
INPI	Institut National de la Propriété Industrielle
INTA	International Trademark Association
IP	Internet Protocol
IPEP	IP enforcement Portal
LCEN	Loi pour la confiance dans l'économie numérique
MDDE	Marca do Dia Eletrónico
MIPAAF	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

MUE	Marques de l'Union européenne
NAF	National Arbitration Forum
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Économiques
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMC	Organisation mondiale du commerce
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
PI	Propriété intellectuelle
PME	Petite et Moyenne Entreprise
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
RSS	Really Simple Syndication
RUE	Règlement de l'Union européenne
SEO	Search Engine Optimization
SLD	Second-Level Domain
STG	Spécialité Traditionnelle Garantie
SUDOE	Sud-Ouest de l'Europe
TGI	Tribunal de Grande Instance
TLD	Top-Level Domain
TSG	Traditional Speciality Guaranteed
UDRP	Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy
UE	Union européenne
UIBM	Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
UNIFAB	Union des Fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle
URL	Uniform Resource Locator
URS	Uniform Rapid Suspension
UTAD	Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
WIPO	World Intellectual Property Organization

Tables des figures

FIG. 1 : Résultats enquête : Diriez-vous que votre IG est suffisamment protégée contre la fraude sur Internet ? (AREPO, 2022)

FIG. 2 : Résultats enquête : Trouvez-vous intuitif l'accès aux informations sur les procédures légales à suivre en cas de violation d'une IG sur Internet ? (AREPO, 2022)

FIG. 3 : Valeur des ventes par système de qualité dans l'UE entre 2010 et 2017 (en millions d'euros) (European Commission, 2021) [3]

FIG. 4 : Infractions par catégorie de produits sous IG dans l'UE (EUIPO, 2016) [6]

FIG. 5 : Infractions aux IG par État membre de l'UE (EUIPO, 2016) [6]

FIG. 6 : Résultats enquête : Avez-vous déjà été confronté à une fraude de votre IG sur Internet ? (AREPO, 2022)

FIG. 7 : Résultats enquête : Quel type de fraude était-ce ? (AREPO, 2022)

FIG. 8 : Les limites structurelles d'Internet (AREPO, 2022)

FIG. 9 : Exemples de logos de groupements de producteurs IG (AREPO, 2022)

FIG. 10 : Une pluralité d'acteurs impliqués dans la protection des IG sur Internet (AREPO, 2022)

FIG. 11 : Le « mille-feuille » des canaux d'Internet (AREPO, 2022)

FIG. 12 : Structure d'une adresse web (AREPO, 2022)

FIG. 13 : Résultats enquête : Votre IG est-elle enregistrée en tant que nom de domaine dans le DNS ? (AREPO, 2022)

FIG. 14 : Le domaine de 1^{er} niveau dans une adresse web (AREPO, 2022)

FIG. 15 : Les 10 extensions « ccTLD » les plus populaires en novembre 2022 (W3Techs, 2022) [20]

FIG. 16 : Les 10 extensions « gTLD » originelles les plus populaires en novembre 2022 (W3Techs, 2022) [20]

FIG. 17 : Les 10 extensions « New gTLD » les plus populaires en novembre 2022 (W3Techs, 2022) [20]

FIG. 18 : Résultats enquête : Extensions de domaine enregistrées par les organismes participants (AREPO, 2022)

FIG. 19 : Le domaine de 2^{ème} niveau dans une adresse web (AREPO, 2022)

FIG. 20 : Résultats enquête : Votre organisation effectue-t-elle une veille régulière des fraudes potentielles de votre IG sur Internet ? (AREPO, 2022)

FIG. 21 : Capture d'écran de l'outil « Google Alerts »

FIG. 22 : Capture d'écran de la base de données « DATA INPI » de l'INPI

FIG. 23 : Capture d'écran de la base de données des marques de l'EUIPO « TM|view »

FIG. 24 : Capture d'écran de la base de données des IG de l'EUIPO « GI|view »

FIG. 25 : Capture d'écran de l'Observatoire des marques de l'EUIPO (ou l'IPEP)

FIG. 26 : Capture d'écran de la base de données « eSearch plus » de l'EUIPO

FIG. 27 : Capture d'écran de la nouvelle « Base de données mondiale sur les marques » de l'OMPI

FIG. 28 : Résultats enquête : Considérez-vous profitable de promouvoir vos produits sous système de qualité sur Internet ? (AREPO, 2022)

FIG. 29 : Résultats enquête : Considérez-vous le système de qualité IG comme un outil marketing numérique puissant ? (AREPO, 2022)

FIG. 30 : Résultats enquête : Pourquoi est-il intéressant de promouvoir vos produits sous système de qualité sur Internet ? (AREPO, 2022)

FIG. 31 : Résultats enquête : Quels outils de marketing numérique sont les plus importants pour promouvoir sur Internet vos produits sous système de qualité ? (AREPO, 2022)

FIG. 32 : Page d'accueil du site web du groupement de l'AOP « Prosciutto di Parma »

FIG. 33 : Logo de l'AOP « Prosciutto di Parma »

FIG. 34 : Promotion de la certification AOP sur le site web du groupement de l'AOP « Prosciutto di Parma »

FIG. 35 : Résultats enquête : Considérez-vous que le système de qualité IG est suffisamment reconnu en ligne par les consommateurs ? (AREPO, 2022)

FIG. 36 : Les marques de garantie de l'AOP « Prosciutto di Parma » sur le site web du groupement

FIG. 37 : Présentation de l'aire géographique de l'AOP « Prosciutto di Parma » sur le site web du groupement

FIG. 38 : Localisation et liste des producteurs de l'AOP « Prosciutto di Parma » sur le site web du groupement

FIG. 39 : Les chiffres de la filière de l'AOP « Prosciutto di Parma » sur le site web du groupement

FIG. 40 : Page « Facebook » de l'AOP « Prosciutto di Parma »

FIG. 41 : Page « Instagram » de l'AOP « Prosciutto di Parma »

FIG. 42 : Page « Twitter » de l'AOP « Prosciutto di Parma »

FIG. 43 : Page « Youtube » de l'AOP « Prosciutto di Parma »

FIG. 44 : Page d'accueil du site web du groupement de l'AOP « Ossau-Iraty »

FIG. 45 : Logo de l'AOP « Ossau-Iraty »

FIG. 46 : Présentation de la certification AOP sur le site web du groupement de l'AOP « Ossau-Iraty »

FIG. 47 : Les marques de garantie de l'AOP « Ossau-Iraty » sur le site web du groupement

FIG. 48 : Présentation de l'aire géographique de l'AOP « Ossau-Iraty » sur le site web du groupement

FIG. 49 : Localisation des producteurs de l'AOP « Ossau-Iraty » sur le site web du groupement

FIG. 50 : Les chiffres de la filière de l'AOP « Ossau-Iraty » sur le site web du groupement

FIG. 51 : Page « Facebook » de l'AOP « Ossau-Iraty »

FIG. 52 : Page « Instagram » de l'AOP « Prosciutto di Parma »

FIG. 53 : Page « Twitter » de l'AOP « Ossau-Iraty »

FIG. 54 : Page « Youtube » de l'AOP « Ossau-Iraty »

FIG. 55 : Marque EU 010595015 du groupement

FIG. 56 : Résultats enquête : Origine géographique du panel de participants (AREPO, 2022)

FIG. 57 : Résultats enquête : Type d'organisme du panel de participants (AREPO, 2022)

FIG. 58 : Résultats enquête : Taille des organismes du panel de participants (AREPO, 2022)

FIG. 59 : Résultats enquête : Catégorie de produits du panel de participants (AREPO, 2022)

FIG. 60 : Résultats enquête : Type(s) de certification des produits du panel de participants (AREPO, 2022)

FIG. 61 : Résultats enquête : Votre IG est-elle enregistrée en tant que nom de domaine dans le DNS ? (AREPO, 2022)

FIG. 62 : Résultats enquête : Extensions de domaine enregistrées par les organismes participants (AREPO, 2022)

FIG. 63 : Résultats enquête : Avez-vous un site web actif contenant le nom de domaine ? (AREPO, 2022)

FIG. 64 : Résultats enquête : Votre IG est-elle enregistrée/couverte en tant que marque commerciale/marque collective ? (AREPO, 2022)

FIG. 65 : Résultats enquête : Diriez-vous que votre IG est suffisamment protégée contre la fraude sur Internet ? (AREPO, 2022)

FIG. 66 : Résultats enquête : Les raisons du manque de protection des IG contre la fraude sur Internet (AREPO, 2022)

FIG. 67 : Résultats enquête : Diriez-vous que les connaissances de votre entité en matière de protection juridique contre la fraude sur Internet sont actuellement suffisantes ? (AREPO, 2022)

FIG. 68 : Résultats enquête : Lacunes des organismes participants en matière de connaissance juridique (AREPO, 2022)

FIG. 69 : Résultats enquête : Votre organisation effectue-t-elle une veille régulière des fraudes potentielles de votre IG sur Internet ? (AREPO, 2022)

FIG. 70 : Résultats enquête : Faites-vous appel à une expertise spécifique pour assurer la veille ? (AREPO, 2022)

FIG. 71 : Résultats enquête : Avez-vous déjà été confronté à une fraude de votre IG sur Internet ? (AREPO, 2022)

FIG. 72 : Résultats enquête : Quel type de fraude était-ce ? (AREPO, 2022)

FIG. 73 : Résultats enquête : Résolution des cas de violation d'une IG sur Internet (AREPO, 2022)

FIG. 74 : Résultats enquête : Votre entité est-elle régulièrement victime de fraude sur Internet ? (AREPO, 2022)

FIG. 75 : Résultats enquête : Trouvez-vous intuitif l'accès aux informations sur les procédures légales à suivre en cas de violation d'une IG sur Internet ? (AREPO, 2022)

FIG. 76 : Résultats enquête : Seriez-vous intéressé par un guide pratique énumérant les principales actions à entreprendre en cas de violation d'une IG sur Internet ? (AREPO, 2022)

FIG. 77 : Résultats enquête : Informations attendues dans le guide pratique (AREPO, 2022)

FIG. 78 : Résultats enquête : Seriez-vous intéressé à participer à un événement européen visant à sensibiliser à la protection de vos IG sur Internet ? (AREPO, 2022)

Tables des annexes

Annexe 1 : Enquête sur les besoins des groupements de producteurs et coopératives agroalimentaires de l'UE en matière de promotion et de protection des IG sur Internet

Annexe 2 : Méthode d'évaluation et résultats de l'enquête en annexe 1

Annexe 3 : Modèle de lettre de mise en demeure

Contexte et objectif du guide

Avec la mondialisation croissante des échanges et le développement du commerce en ligne, Internet s'affirme désormais pour l'ensemble des acteurs du monde agricole comme un **espace de développement économique majeur**, dont la maîtrise est essentielle pour accroître et pérenniser la clientèle.

Internet est devenu une nouvelle vitrine, un nouveau système de distribution des produits agricoles et agroalimentaires, qui nécessite une réorganisation des entreprises et l'acquisition de nouvelles compétences techniques.

En effet, si Internet apporte de nombreux avantages aux entreprises en matière de visibilité et de valorisation commerciale, c'est aussi un **nouvel espace concurrentiel** au sein duquel peuvent apparaître de **nouveaux conflits**, entre les professionnels (producteurs et autres opérateurs), d'une part, et entre les professionnels et les consommateurs, d'autre part.

Ces conflits restent ordinaires par les problèmes qu'ils soulèvent, avec des violations qui concernent généralement le droit de la concurrence, le droit de la consommation, ou le droit de la propriété intellectuelle. Ces conflits sont néanmoins originaux par les canaux qu'ils empruntent et les réponses qu'ils nécessitent de la part des professionnels concernés.

Ces problématiques ont pour origine des pratiques déloyales, telles que les noms de domaine de barrage, le *cybersquatting*¹ ou encore la contrefaçon, mais peuvent aussi être issues de la compétition entre titulaires de droits antérieurs, tout aussi légitimes les uns que les autres.

Ainsi, le professionnel usager d'Internet et titulaire de droits de propriété intellectuelle², ou autorisé à en faire usage, doit **prendre connaissance des droits dont il bénéficie** et s'interroger sur les meilleures mesures à adopter pour les protéger.

Le titulaire légitime doit d'abord s'intéresser à la **protection de la dénomination** des produits concernés, mais aussi à la **protection de leur image et de leur réputation**.

Cette protection doit être mise en œuvre en amont afin de prévenir le litige, c'est la **protection dite « défensive »**, mais peut également être mise en œuvre en aval d'un litige constaté, c'est la **protection dite « offensive »**.

Une approche globale est donc indispensable, le commerce sur Internet apportant une nouvelle dimension qui vient s'ajouter à celle dite « traditionnelle » du commerce physique : du fait de son caractère immatériel, le commerce sur Internet rend son contrôle complexe mais ne remplace pas pour autant les infrastructures physiques (commerces, entrepôts, flux de marchandises, etc.). Le professionnel doit, par conséquent, maîtriser et **agir sur deux fronts, l'un physique et l'autre immatériel**, les deux étant souvent imbriqués.

Ainsi, aux violations traditionnelles telles que la vente de produits contrefaisants ou l'usage non autorisé d'une dénomination appartenant à un tiers sur des supports physiques, se sont ajoutées de nouvelles méthodes de parasitismes sur les supports dits « immatériels », d'Internet.

¹ Pratique consistant à enregistrer un nom de domaine qui correspond à une marque déjà enregistrée dans le but de le revendre ensuite au titulaire de la marque.

² Un titulaire de droits de propriété intellectuelle est une personne physique ou morale, publique ou privée, dépositaire d'un signe distinctif auprès d'un institut en charge de droits de propriété intellectuelle, tels qu'une marque verbale ou collective.

Les produits sous Indications Géographiques (IG), avec plus particulièrement les Appellations d'Origine Protégée (AOP) et les Indications Géographiques Protégées (IGP), occupent une place importante en termes d'exportation pour les pays de l'Union européenne (UE) et sont particulièrement touchés par ces violations du fait de leur **notoriété et attractivité qui suscitent l'intérêt croissant des tiers**. Or, il n'existe à ce jour aucune protection forte des IG en matière d'attribution de noms de domaine, en outre, l'approche très libérale proposée par l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers³), société américaine régissant l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet, menace la protection des IG sur Internet avec des droits qui ne sont pas toujours respectés.

Ainsi, les professionnels titulaires légitimes d'indications géographiques, doivent développer une **stratégie de défense complète, prudente et exhaustive**, pour à la fois tirer profit des avantages incontestables qu'offre une présence sur Internet, tout en minimisant au maximum les risques de violations, souvent complexes à endiguer.

L'AREPO, Association des Régions européennes des Produits d'Origine, a constaté le manque, voire l'absence, d'informations claires et concrètes sur les moyens existants en matière de protection des IG sur Internet et a donc décidé d'élaborer un **guide pratique** avec pour objectif de fournir des outils opérationnels aux titulaires et utilisateurs légitimes d'indications géographiques, autrement dit, les groupements de producteurs (ou ODG, Organisme de Défense et de Gestion) et leurs membres (les producteurs).

Ce guide vise ainsi à fournir des **informations déchiffrées et clarifiées** sur le fonctionnement d'Internet en matière de droit de la propriété intellectuelle (DPI) et à présenter les **démarches concrètes à mettre en œuvre** pour protéger efficacement son IG d'une violation sur Internet.

Ce guide a été élaboré dans le cadre du projet Interreg Sudoe [AGROSMARTglobal](#) qui a pour objectif de renforcer la compétitivité, la promotion et l'internationalisation des coopératives et petites et moyennes entreprises (PME) agroalimentaires des zones rurales du Sudoe (Sud-Ouest européen, comprenant l'Espagne, le Portugal et les régions françaises Nouvelle-Aquitaine et Occitanie), sur le marché numérique.

Pour mener à bien ses travaux, L'AREPO a fait appel à des experts et praticiens en propriété intellectuelle, spécialisés dans les réglementations françaises, espagnoles et portugaises, soit les trois pays couverts par le projet.



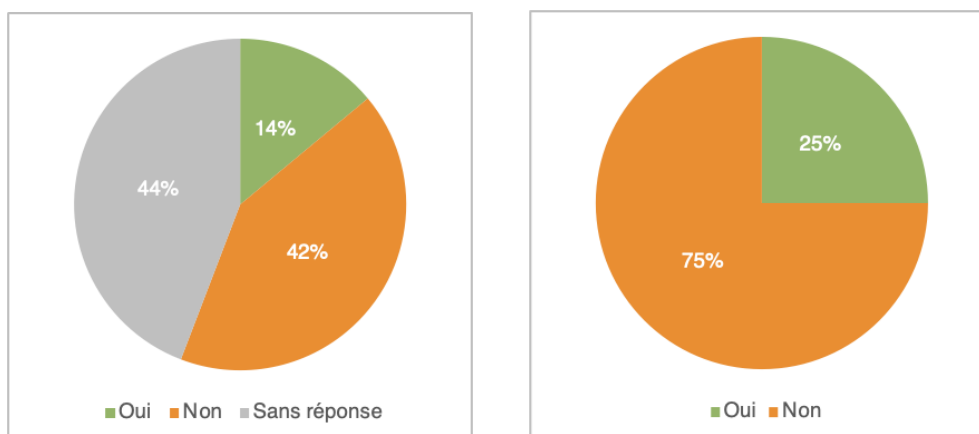
Le présent guide se concentre plus particulièrement sur les **procédures applicables à la France** avec des éclairages sur les cas spécifiques de l'**Espagne** et du **Portugal**. Il reste néanmoins pertinent pour tous les groupements de producteurs de l'UE compte tenu des similitudes constatées dans les démarches et procédures des pays européens en la matière.

Pour identifier plus précisément les enjeux et les besoins des organismes concernés et élaborer le guide le plus pertinent possible, l'AREPO a également procédé à une collecte d'informations auprès de groupements de producteurs et de coopératives agroalimentaires de l'UE par le biais d'une enquête élaborée à cet effet (annexe 1) et dont l'ensemble des résultats figurent en annexe 2.

Avec un panel de 86 participants, essentiellement composé de groupements de producteurs français, espagnols, portugais et italiens, il en ressort que 44 % d'entre eux considèrent ne pas être suffisamment protégés contre la fraude sur Internet (75% des participants après retrait du taux de non-réponse).

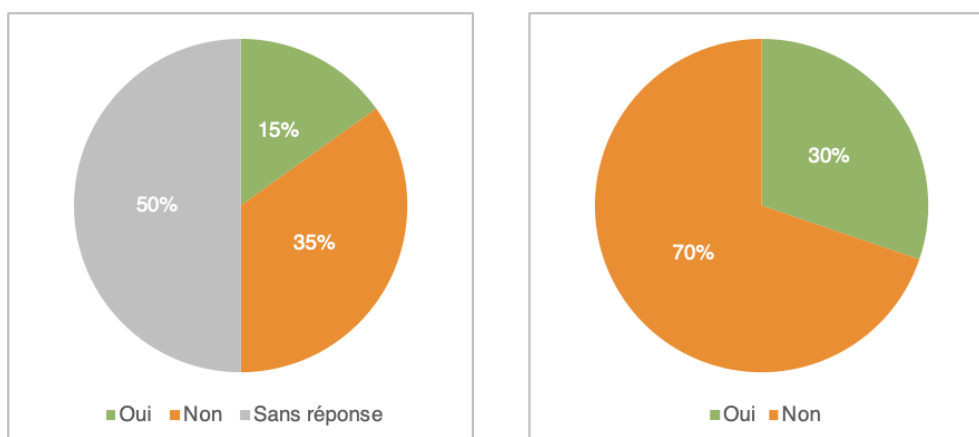
³ En français : « Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet »

FIG. 1 : Résultats enquête : Diriez-vous que votre IG est suffisamment protégée contre la fraude sur Internet ? (AREPO, 2022)



Il en ressort également que 38 % des participants considèrent ne pas avoir suffisamment de connaissances en matière de protection juridique contre la fraude sur Internet (67 % des participants après retrait du taux de non-réponse) et que 35 % d'entre eux constatent une réelle difficulté à collecter des informations claires sur les procédures à suivre en cas de violation d'une indication géographique sur Internet (70 % des participants après retrait du taux de non-réponse).

FIG. 2 : Résultats enquête : Trouvez-vous intuitif l'accès aux informations sur les procédures légales à suivre en cas de violation d'une IG sur Internet ? (AREPO, 2022)



Enfin, 57 % des participants à l'enquête sont effectivement intéressés par un guide pratique énumérant les principales actions à entreprendre en cas de violation d'une IG sur Internet (96 % des participants après retrait du taux de non-réponse⁴).

⁴ 41 % de non-réponse à cette question.

Partie 1 | Internet : quels enjeux pour les IG ?

Internet apparaît comme le **principal vecteur de développement économique actuel** pour tous les acteurs du monde agricole et notamment des filières IG. Il permet en effet des mises en relation facilitées et une exposition sans égal des produits agricoles et agroalimentaires de qualité et d'origine. Ainsi, les systèmes de qualité européens, tels que les AOP ou les IGP⁵, y trouvent un réel relai de développement.

Néanmoins, Internet est également un **lieu d'exposition à de nouveaux risques** qu'il s'agit de bien cerner pour s'en prémunir et éviter une mise en danger des IG, de leur image et de leur réputation.

Les acteurs des filières IG doivent prendre conscience de la nécessité de protéger cet actif, plus particulièrement sur Internet (chap. I.) et des particularités résultant de la multiplicité des droits à protéger (chap. II), mais ils doivent également considérer leurs responsabilités sur Internet (chap. III.), et mieux appréhender les lieux au sein d'Internet sur lesquels cette protection doit être effective (chap. IV.).

La lutte contre la fraude sur Internet est essentielle pour protéger les droits et les intérêts de tous les acteurs des filières IG, mais aussi ceux des consommateurs.

I. Pourquoi protéger les IG sur Internet ?

Les IG représentent un **outil marketing** toujours plus séduisant dans une période où le consommateur accorde une importance grandissante à la garantie d'origine des produits qu'il achète (paragr. A). Cette **image de qualité** attachée aux IG peut néanmoins attirer les convoitises (paragr. B), ce qui doit mener les acteurs de la filière IG à une vigilance accrue sur Internet, en raison des **faiblesses inhérentes** à ce nouvel espace d'échanges (paragr. C).

A. De nouveaux outils marketing

La pandémie mondiale de la COVID-19 a profondément modifié les habitudes des consommateurs, faisant de la protection des IG sur Internet une question centrale de leur développement.

Les consommateurs **recherchent des produits de qualité** dont l'origine est contrôlée et/ou certifiée, « [...] s'il y a une tendance qui semble clairement sortir renforcée de la crise, c'est bien le *made in France* et la proximité. » (FranceAgriMer, 2020) [1]. À ce titre, les IG constituent des « *actifs intangibles présentant un potentiel non négligeable aux fins de la différenciation des produits* » (OMPI, 2021) [2], et donc des outils de marketing en forte expansion.

Par conséquent, et d'après une étude de la DG AGRI en date de 2021 (European Commission, 2021) [3], la valeur des produits européens bénéficiant d'une IG a atteint 74,76 milliards d'euros en 2017, soit une augmentation de 37 % sur la période 2010-2017, par rapport à la période 2005-2010.

Les IG confèrent donc un **avantage économique aux producteurs** car, en moyenne, la valeur de vente d'un produit bénéficiant d'une IG est supérieure du double à celle d'un produit ne faisant l'objet d'aucune certification. De plus, toujours selon l'étude susmentionnée, la France est le premier état membre de l'UE en termes de valeur des ventes de ses produits bénéficiant d'une IG, avec un total de 26,9 milliards d'euros, suivi par l'Italie avec un total de 15,8 milliards d'euros⁶.

⁵ Nous regrouperons les AOP et IGP sous le signe commun « IG ».

⁶ Les valeurs des ventes de l'Espagne et du Portugal sont inférieures à 7,2 milliards d'euros d'après l'étude, mais les montants exacts ne sont pas communiqués (European Commission, 2021) [3].

FIG. 3 : Valeur des ventes par système de qualité dans l'UE entre 2010 et 2017 (en millions d'euros)⁷
(European Commission, 2021) [3]

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vins	29 630	32 099	33 934	34 976	35 741	37 586	37 889	39 418
Produits agricoles et alimentaires	16 603	19 672	21 433	21 922	23 068	23 714	26 074	27 339
Boissons spiritueuses	8 249	9 140	9 458	9 500	9 063	9 456	9 493	10 347
Vins aromatisés	31	36	35	32	37	39	39	43
Total IG (sans les STG)	54 513	59 357	62 852	64 215	66 151	69 483	71 592	74 759
Total (IG + STG)	54 513	60 946	64 861	66 431	67 909	70 794	73 495	77 148

Par ailleurs, les consommateurs **achètent de plus en plus en ligne** et délaissent le commerce physique, faisant d'Internet une place de marché centrale. En ce sens, près de 9 français sur 10 (BERTEAU, 2021) [4] et 7 espagnols sur 10 (IAB Spain, 2020) [5] ont commandé un produit sur Internet en 2020.

La conjugaison de ces deux tendances doit amener les acteurs de la filière IG à s'interroger sur **l'attrait que représentent les IG et la vulnérabilité qui peut en découler sur Internet**.

Pour les seules IGP, les violations résultant de la contrefaçon pouvaient être estimées à 2,3 milliards d'euros en 2016 selon un rapport de l'EUIPO (European Union Intellectual Property Office⁸) (EUIPO, 2016) [6].

Le tableau ci-dessous présente les taux d'infraction et les pertes financières pour les consommateurs de l'UE par classe de produits. Les taux d'infraction tendent à être plus élevés pour les spiritueux et pour les produits vendus en vrac, tels que les fruits et légumes.

FIG. 4 : Infractions par catégorie de produits sous IG dans l'UE⁹ (EUIPO, 2016) [6]

Classe de l'infraction	Taux d'infraction	Marché de l'infraction (en millions d'€)	Valeur perte pour le consommateur (en millions d'€)	Perte pour le consommateur (en %)
Vins	8.4%	2,182.0	1,349.0	5.3%
Spiritueux	12.7%	811.6	485.5	7.8%
Fromage	10.6%	644.7	235.1	3.9%
Viande fraîche et produits à base de viande	11.0%	402.3	141.3	4.0%
Bières	0.1%	1.2	0.4	0.02%

⁷ Figure traduite de l'anglais

⁸ En français : « Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle »

⁹ Figure traduite de l'anglais

Fruits, légumes et céréales	11.5%	94.0	23.3	2.9%
Autres	10.0%	277.1	90.5	3.3%
Total	9.0%	4,327.2	2,325.1	4.8%

Internet est le **vecteur principal de la contrefaçon aujourd'hui** comme le constate le plan *Contrefaçons* de la Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI) française : « *Au cours des dernières décennies, le phénomène de la contrefaçon a connu une forte expansion, facilitée par la mondialisation des échanges mais aussi par le développement exponentiel d'Internet et du e-commerce* » (DGDDI, 2021) [7] et cette vulnérabilité est d'autant plus importante qu'elle concerne à la fois les **titulaires de droit** souvent mal armés pour combattre la contrefaçon, **mais aussi les consommateurs**, souvent mal informés et dont l'intérêt pour les produits de qualité et d'origine est pourtant grandissant.

Le tableau ci-dessous présente les taux d'infraction et les pertes financières par État membre (EM) de l'UE.

FIG. 5 : Infractions aux IG par État membre de l'UE¹⁰ (EUIPO, 2016) [6]

Etat membre	Taux d'infraction	Valeur de l'infraction (en millions d'euros)
BG	aucune infraction constatée	0
CY	aucune infraction constatée	0
EE	aucune infraction constatée	0
FI	aucune infraction constatée	0
LT	aucune infraction constatée	0
SK	aucune infraction constatée	0
CZ	2.1 %	3.6
ES	5.7 % ¹¹	266.1
SI	6.9 %	9.0
DE	7.5 %	598.2
IT	8.8 %	682.4
BE	9.6 %	88.0
PL	9.9 %	27.8
FR	10.3 %	1,572.8
HU	10.8 %	50.7
EL	21.9 %	234.5
LU	25.4 %	23.0
EU17	9.0 %	3,556
Autre EM (extrapolation)		770
EU28: Estimation	9.0 %¹²	4,326

¹⁰ Figure traduite de l'anglais

¹¹ L'estimation des infractions commises par l'Espagne pour le vin n'est que de 0,4 %, contre 14,4 % pour les autres produits bénéficiant d'une indication géographique sur le marché espagnol. Cela exerce une influence significative sur le chiffre global espagnol, car la consommation de vin IG représente 61 % de la consommation totale de produits IG en Espagne (EUIPO, 2016) [6].

¹² La valeur pour les 11 États membres pour lesquels les données ne sont pas disponibles est estimée en appliquant un taux d'infraction de 9 % à leur valeur marchande (EUIPO, 2016) [6].

B. Une réputation qui suscite l'intérêt des tiers

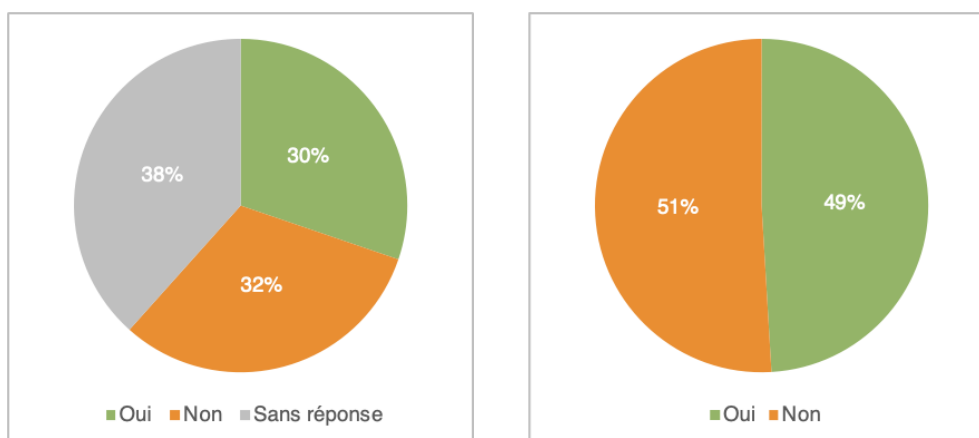
La **légitimité de la protection des IG** provient notamment de la **réputation dont elles sont porteuses**. L'existence d'une réputation est d'ailleurs l'une des conditions sine qua non à l'obtention de leur enregistrement¹³.

En ce sens, les juridictions européennes, et particulièrement la Cour de justice, rappellent avec constance que la fonction première des indications géographiques consiste en la protection des producteurs des produits auxquels sont réservées ces dénominations protégées contre leurs mésusages par leurs concurrents : « [...] dans la mesure où ces dénominations sont juridiquement protégées, elles doivent satisfaire aux objectifs de cette protection, notamment à la nécessité d'assurer [...] la sauvegarde des intérêts des producteurs intéressés contre la concurrence déloyale [...] » (CJUE, affaire 12-74, 1975) [8].

Le système des indications géographiques est donc censé **protéger leurs bénéficiaires** contre une utilisation abusive desdites dénominations protégées par **des tiers désirant tirer profit de la réputation qu'elles ont acquise** (CJUE, affaire C-108/01, 2003) [9]. Seulement, ce risque d'usurpation est largement accru sur Internet puisque le système des IG, qui est l'expression même de la notion de « terroir », c'est à dire d'« [...] un espace géographique délimité dans lequel une communauté humaine construit au cours de son histoire un savoir collectif de production fondé sur un système d'interactions entre un milieu physique et biologique, et un ensemble de facteurs humains. Les itinéraires sociotechniques sont ainsi mis en jeu, révèlent une originalité, confèrent une typicité, et aboutissent à une réputation pour un bien originaire de cet espace géographique » (CASABIANCA et al., 2006) [10], se retrouve confronté à un espace où **les délimitations et les frontières sont abolies**, avec des produits mis au contact de **consommateurs multiples et variés**, attirés par la réputation subjective des IG sans pour autant toujours en maîtriser les caractéristiques objectives ou la certitude de sa provenance. Ces consommateurs sont, dès lors, susceptibles de se laisser tromper, ou même d'acheter sciemment le produit contrefait par facilité ou opportunisme.

À titre d'illustration, près de 30 % des groupements de producteurs et coopératives agroalimentaires ayant répondu à l'enquête de l'AREPO ont déjà fait face à une fraude de leur IG sur Internet, comme vous pouvez le constater sur la figure ci-dessous (49 % des participants après retrait du taux de non-réponse).

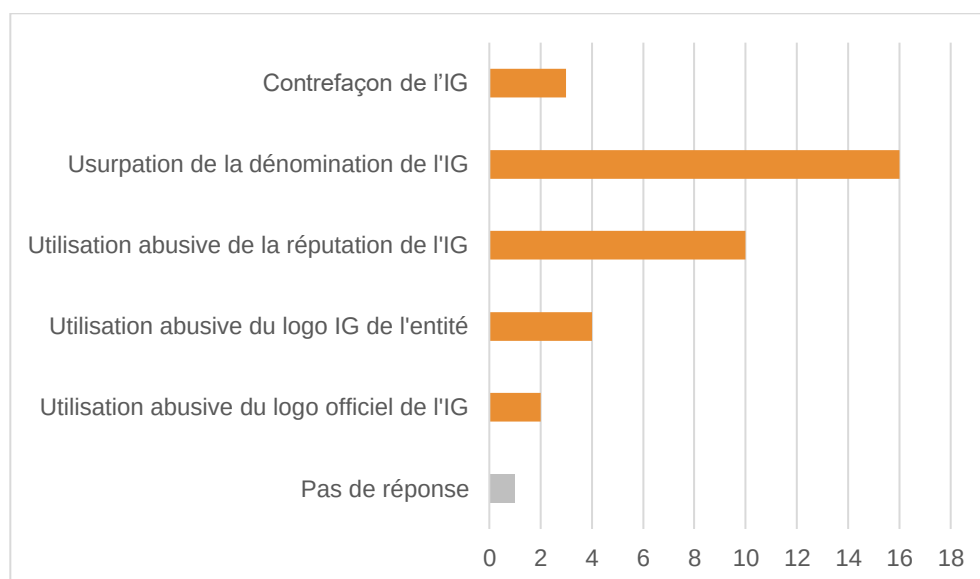
FIG. 6 : Résultats enquête : Avez-vous déjà été confronté à une fraude de votre IG sur Internet ? (AREPO, 2022)



¹³ Cf. article L. 721-2 du CPI pour les IGPIA ; art. 5, §1, pt b du Règlement UE 1151/2012 pour les IG agricoles et agroalimentaires ; art. 93, §1, pt b du Règlement UE 1308/2013 pour les IG viticoles ; art. 3, §4 du Règlement UE 2019/787 pour les IG spiritueuses.

Et la majorité de ces fraudes portait sur l'usurpation de la dénomination de l'IG et l'utilisation abusive de sa réputation, comme vous pouvez le constater sur la figure n°7.

FIG. 7 : Résultats enquête : Quel type de fraude était-ce ? (AREPO, 2022)



En définitive, le commerce illicite sur Internet s'explique essentiellement par **la réputation des produits** offerts à la vente, **les prix pratiqués**, **les connaissances limitées des consommateurs** sur les produits recherchés et **leur façon de les identifier**, mais il s'explique aussi par une certaine « *tolérance sociale au commerce illicite* » (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11].

Selon cette conception, la protection sur Internet des IG, qui renvoient à une idée positive de qualité, de typicité et de tradition, est donc rendue indispensable et doit être renforcée et maîtrisée.

C. Les limites structurelles d'Internet

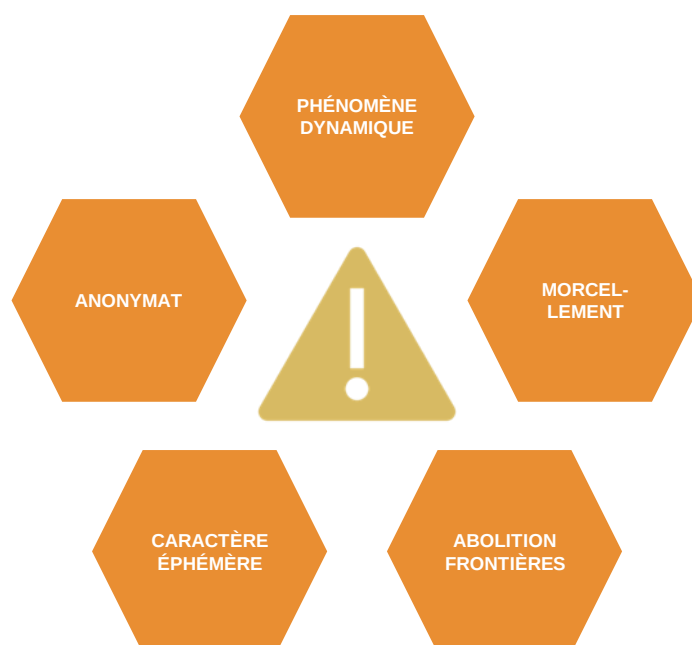
Le commerce en ligne offre aux producteurs et aux consommateurs des perspectives et des possibilités inédites d'achat et de vente, à l'échelle régionale, nationale et internationale.

Internet est néanmoins devenu **l'un des principaux canaux d'écoulement de contrefaçons**.

La vente de produits contrefaisant des IG sur Internet est néfaste et porte préjudice à la fois aux plateformes Internet, aux titulaires et utilisateurs légitimes des droits et, surtout, aux consommateurs.

Ce développement de la contrefaçon sur Internet est facilité par les **nombreuses limites structurelles du réseau**.

FIG. 8 : Les limites structurelles d'Internet (AREPO, 2022)



1. Dynamisme de la contrefaçon sur Internet

La principale difficulté pour se protéger de la contrefaçon en ligne est qu'il s'agit d'un **phénomène dynamique, en constante évolution, qui peut s'adapter** à de nouveaux modèles commerciaux.

Les contrefacteurs présentent un degré de sophistication tel (cf. exemple de la distribution fragmentée d'une bouteille de vin au paragraphe 3 ci-après), qu'ils peuvent contourner les stratégies de protection mises en œuvre à leur encontre (European Commission, 2013) [12].

2. Anonymat des contrefacteurs

Le problème est encore aggravé par le fait qu'Internet est un espace virtuel, où les acteurs, les stocks, et **les produits contrefaisants peuvent être totalement intraquables et anonymes**.

Un livre blanc, publié le 13 mai 2019 par les associations françaises « Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle » (UNIFAB) et « Association de lutte contre le commerce illicite » (ALCCI), synthétise les limites structurelles qui rendent si facile la contrefaçon sur Internet (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11].

Il relève en particulier qu'« Internet est devenu le canal de distribution par excellence du commerce illicite et en particulier des marchandises de contrefaçon, en raison de son caractère anonyme, de sa capacité à opérer à travers diverses juridictions et de sa facilité à présenter des répliques sophistiquées de boutiques en ligne officielles et surtout de sa capacité à toucher facilement un grand nombre de clients potentiels ».

L'essor des plates-formes de commerce électronique (eBay, PriceMinister, Alibaba...) et des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram...) a permis aux trafiquants d'étendre considérablement leur champ opératoire.

Le commerce illicite en ligne a deux caractéristiques principales :

- ▷ *La vente au public en violation de la loi (propriété, fiscalité, conformité, contrat) ce qui présente un avantage compétitif (pas de taxes, de coûts d'achat, de coûts de fabrication, de copyright, de normes...).*
- ▷ *Une activité entrepreneuriale innovante qui profite des opportunités et des vulnérabilités du Net.*

Selon un rapport publié en 2016 par l'OCDE et l'EUIPO, 63% des saisies de contrefaçon étaient effectuées dans des colis postaux, dont beaucoup pouvaient être attribués aux ventes en ligne et au commerce électronique. » (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11].

Enfin, concernant les noms de domaine, depuis l'entrée en vigueur en 2018 de la réforme européenne RGPD (Règlement Générale de la Protection des Données¹⁴), **les annuaires de noms de domaine** (autrement dit, les Whois¹⁵) **ne publient plus les données à caractère personnel des titulaires de noms de domaine**. Pour les obtenir, il faut effectuer des démarches directement auprès des « registres », ce qui peut présenter des pertes de temps et d'argent.

Les registres sont des entités qui gèrent l'attribution des noms de domaine utilisés sur Internet pour des zones géographiques spécifiques et qui mettent à disposition et entretiennent les Whois, tels que :

- ▷ Le registre [AFNIC](#) (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) : registre français en charge des noms de domaine en « .fr » ;
- ▷ Le registre [Red.es](#) : registre espagnol chargé des noms de domaine en « .es » ;
- ▷ Le registre [Associação DNS.PT](#) : registre portugais chargé des noms de domaine en « .pt » ;
- ▷ Le registre [NIC](#) : registre italien chargé des noms de domaine en « .it ».

3. Morcellement des violations

Une autre difficulté est le morcellement de multiples petites violations, qui sont difficiles à repérer.

Si la plupart des transactions effectuées via des plateformes Internet sont parfaitement licites, il existe aussi des vendeurs illicites ou frauduleux spécialisés dans la contrefaçon, qui exploitent les avantages du commerce en ligne pour proposer directement ces produits aux consommateurs de l'UE (European Commission, 2013) [12].

On constate, par exemple, l'émergence de petits revendeurs qui se procurent, à bas prix et en petites quantités, des contrefaçons qu'ils mettent ensuite en vente sur des sites web, sans que le vendeur initial des produits, ou les produits eux-mêmes, se trouvent nécessairement sur le territoire de l'UE.

Ces flux de commandes en petites quantités compliquent les contrôles douaniers.

De même, il n'est pas rare que des sites web **mettent en vente simultanément des produits licites et illicites**, ce qui rend leur détection d'autant plus complexe.

Enfin, le morcellement des flux peut également résulter du fait que ce ne sont pas forcément des produits finis qui sont mis en vente sur Internet. Par exemple, s'agissant des vins et spiritueux, on relève l'existence de sites professionnels de matériaux et équipements nécessaires à la contrefaçon. À titre d'illustration, des verriers en Chine proposent des bouteilles vides de grandes marques et/ou d'IG françaises sur certaines plateformes notoires comme Alibaba ou Amazon. Dans le même temps, en Asie et en Europe de l'Est, des lignes de production ou des machines d'embouteillage sont en vente

¹⁴ Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016

¹⁵ Les « WHOIS », contraction de « who is » (qui est-ce), sont des annuaires de propriétaires de noms de domaine accessibles par tous depuis un simple navigateur Internet. Ils permettent de retrouver toutes les coordonnées déclarées par chaque titulaire de noms de domaine : nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone, etc.

sur internet. On peut également trouver des étiquettes, voire des technologies anti-contrefaçon, dédiées à ces produits. Un contenu artisanal est ensuite ajouté aux bouteilles avant de les commercialiser sur Internet, souvent à destination de l'Asie ou l'Europe de l'Est (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11].

La **distribution fragmentée** de ces composants en ligne **rend d'autant plus complexe leur contrôle**.

4. Caractère éphémère

Le **caractère virtuel d'Internet** va de pair avec le **caractère parfois éphémère de son contenu**, qui rend la détection des violations particulièrement difficile.

Ainsi, comme le relève le livre blanc précité, de nombreux réseaux sociaux seraient devenus des terrains favorables à la vente de contrefaçons.

Par exemple, le réseau social Instagram serait devenu un outil de prédilection des contrefacteurs, du fait des publications éphémères qu'il propose, dans lesquelles le contenu disparaît après 24 heures (MOREIRA, 2019) [13].

Au-delà des réseaux sociaux, on constate également le développement de sites éphémères, créés directement par les producteurs illicites à destination d'éventuels revendeurs, mais aussi de consommateurs.

5. Abolition des frontières

Internet est devenu le canal de distribution par excellence des produits contrefaits, notamment par le biais des **plateformes de vente en ligne**, permettant une **abolition de toutes les frontières**, au détriment des contrôles et des réglementations.

Cette mondialisation d'Internet constitue la principale limite à l'organisation d'une répression efficace.

En effet, bon nombre de sites web sont hébergés à l'étranger et recourent à des moyens de paiement, eux aussi, délocalisés.

Par exemple, pour les vins, qui sont des produits emblématiques des IG, l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques) évalue la consommation d'alcool d'origine illicite à 25 % de la consommation adulte mondiale (OCDE, 2016) [14].

Sur internet les principales zones à risque pour les vins et spiritueux français sont les suivantes (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11] :

1. Chine / Asie ;
2. Russie / Europe de l'Est ;
3. Amérique latine / Caraïbes ;
4. Afrique / Moyen-Orient.

Cette **délocalisation complète des sources des produits contrefaisants pose des problèmes de surveillance, de contrôle et de sanction**, car même si les auteurs sont détectés, il reste néanmoins très difficile de les sanctionner, en raison de la territorialité du droit sur les IG et de l'existence ou non d'un cadre légal protégeant les IG sur le territoire concerné (cf. chap. II, parag. A ci-dessous).

L'ensemble de ces limites doit mener les acteurs des filières IG à s'interroger sur les actifs à protéger plus particulièrement sur Internet et les moyens à mettre en œuvre pour assurer une veille efficace, une réactivité plus grande, mais aussi une mutualisation des actions de prévention, de régulation et de répression.

II. De multiples actifs et droits à protéger pour les professionnels

Au-delà des limites inhérentes à Internet, la difficulté pour les professionnels vient également du fait qu'il existe une multiplicité de droits à protéger, à commencer par les marques et les IG (paragr. A), mais aussi les logos (paragr. B), ou encore l'image et la réputation des IG et de leurs producteurs (paragr. C).

A. Les marques et les indications géographiques

Avant de déclencher une action, le titulaire de droits doit avoir conscience que, si l'enregistrement du droit de propriété intellectuelle, quel qu'il soit, donne à son propriétaire un monopole d'usage qui lui permet d'empêcher l'usage par tout tiers non autorisé, cette protection connaît néanmoins des limites.

La principale différence entre une marque et une indication géographique réside dans le fait **qu'une marque**, à moins d'être notoire ou renommée¹⁶, est soumise au « **principe de spécialité** »¹⁷.

La protection conférée par le droit des marques se limite ainsi aux types de produits (ou services) couverts par la marque. L'atteinte à la marque ne pourra donc résulter que de l'adoption par un concurrent d'un signe¹⁸ identique ou similaire, couvrant des produits identiques ou similaires à ceux dont la protection est réclamée.

De même, le titre sera limité dans une **sphère de protection géographique, qualifiée de « principe de territorialité »**, en référence au territoire sur lequel le titre a été enregistré. À titre d'illustration, le titulaire d'une marque française ne pourra pas s'opposer à l'enregistrement d'une marque identique en Espagne, même sur des produits ou services similaires, à moins d'avoir préalablement procédé à son enregistrement sur le territoire espagnol ou de l'UE. Il est donc fortement conseillé aux professionnels d'identifier les pays pour lesquels il semble nécessaire de protéger leurs marques et de procéder à leur enregistrement auprès de l'office des marques concerné.

Les **indications géographiques** de l'UE, quant à elles, sont systématiquement reconnues et **protégées au niveau national** puis **au niveau européen**. Certaines IG peuvent également être reconnues par d'autres pays dans le cadre d'accords bilatéraux et multilatéraux.

La contrefaçon sur Internet pose la question de ce principe de territorialité : le titulaire d'un titre protégé sur un territoire donné est-il autorisé à faire valoir son droit à l'encontre de quiconque, à partir d'un site web qui lui est étranger, en ferait un acte d'exploitation non autorisé ? La solution est posée par la jurisprudence en examinant au cas par cas les termes de l'offre litigieuse, afin de déterminer si les produits litigieux sont disponibles sur le territoire sur lequel les droits sont effectifs.

Enfin, contrairement à la protection des marques, dont les enregistrements doivent être renouvelés et sont susceptibles de dégénérer, **la protection des indications géographiques est perpétuelle**¹⁹.

¹⁶ Les marques notoires ou renommées ne sont pas soumises au principe de spécialité en raison de leur ancienneté et de la réputation qu'elles ont pu acquérir au fil des ans.

¹⁷ Le principe de spécialité est une règle selon laquelle une marque n'est protégée que pour les produits identiques ou similaires à ceux indiqués lors de la demande d'enregistrement. Dès lors, si un tiers décide de déposer une demande d'enregistrement pour une marque identique ou similaire à une marque existante, mais que ladite marque couvre un type de produits différent, le titulaire de la marque existante ne peut s'y opposer.

¹⁸ Le signe représente l'élément protégé par la marque, il peut prendre différentes formes : verbales (e.g. les dénominations IG), figuratives (e.g. les logos), sonores, etc.

¹⁹ Selon l'article L. 643-1, alinéa 1er, du Code rural français, l'indication géographique ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public, de même s'agissant des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux en vertu de l'article L. 721-8 du CPI.

Dans tous les cas, au-delà de l'usage, le titulaire d'une IG ou d'une marque peut relever des dépôts, par des tiers, de marques portant atteinte à ses signes. Il lui est, dans ce cas, toujours possible d'agir en formant une opposition devant l'office des marques concerné (cf. partie 2, chap. I, paragr. B).

B. Les logos

Les logos sont également des actifs qui peuvent subir fréquemment des atteintes sur Internet.

Par son aspect très visuel, qui attire l'attention du consommateur, le logo est un actif très important dans le monde physique. Il l'est aussi sur Internet, où les sites web sont de véritables vitrines au sein desquelles il faut attirer l'attention du consommateur par des éléments graphiques et visuels.

S'agissant des IG, les groupements de producteurs peuvent vouloir **utiliser un logo commun**, afin de marquer leurs produits bénéficiant d'une IG avec un **signe visuel distinctif** et directement **identifiable** par le consommateur.

La protection d'un logo sur Internet peut néanmoins s'avérer plus complexe qu'une dénomination, car si les atteintes à une dénomination sont aisément détectables par un système de mots-clés, il peut s'avérer plus complexe de détecter des usages non autorisés de symboles graphiques que constituent généralement les logos.

Il convient toutefois de se prémunir **en procédant au dépôt des logos à titre de marques collectives ou de garantie** (cf. partie 2, chap. I, paragr. C).

FIG. 9 : Exemples de logos de groupements de producteurs IG (AREPO, 2022)

Logo de l'AOP Beurre Charentes-Poitou <i>Beurre français</i>	Logo de l'AOP Queixo Tetilla <i>Fromage espagnol</i>	Logo de l'IGP Maçã de Alcobaça <i>Pomme portugaise</i>	Logo de l'AOP Prosciutto di Parma <i>Jambon italien</i>
			

C. L'image et la réputation

En complément des différents signes faisant référence à des produits bénéficiant d'une IG, il y a également **l'image et la réputation de ces produits** qu'il convient de prendre en compte.

« L'image de marque [...] est la représentation perçue par le public d'une entreprise, d'une organisation ou d'une institution (et de leurs services, de leurs produits et de leurs marques commerciales).

L'image de marque est produite par la combinaison d'un ensemble de représentations résultant des relations entre deux ou de multiples entités, chacune pouvant simultanément ou alternativement être amenée à percevoir l'autre ou à vouloir l'influencer.

Les représentations véhiculées ou associées à l'image de marque sont essentiellement « mentales » : même si elles nous parviennent via des médias et/ou supports concrets ayant explicitement une fonction de diffusion d'un message construit et délibéré, leur appropriation par chacun relève de l'acte individuel, avec tout ce qu'il peut être, c'est-à-dire subjectif, instable, sélectif, partial et simplificateur, mais aussi

susceptible d'être partie à l'échange, d'être accessible au raisonnement, de laisser prise à l'influence, voire à la manipulation » (Wikipédia, 2022) [15].

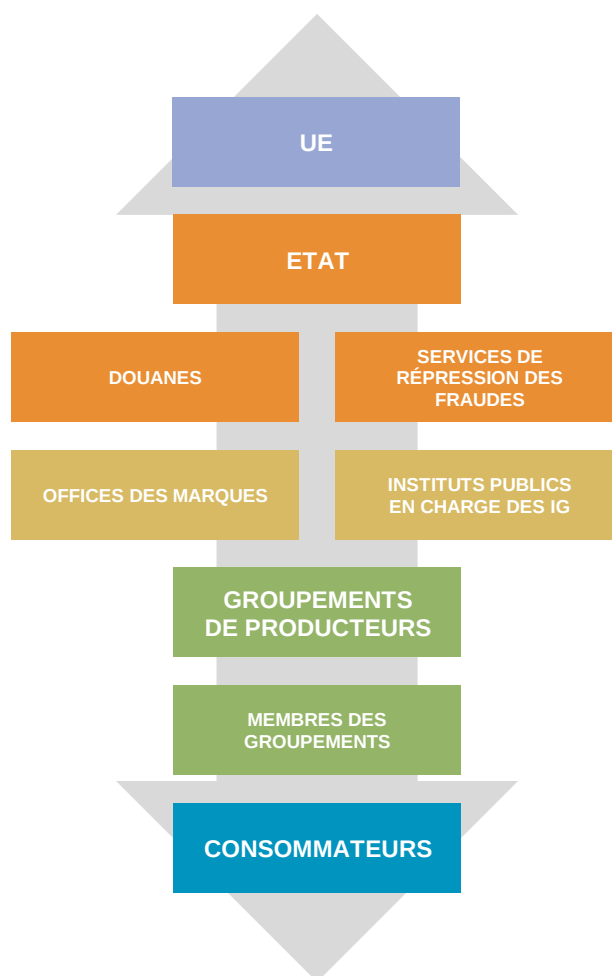
Toute évocation ou mention d'une indication géographique sur un produit non couvert et ne respectant donc pas les dispositions du cahier des charges afférant est susceptible **d'affaiblir la réputation de ladite IG**. Le consommateur usurpé qui, par méconnaissance, va consommer un produit contrefait, inévitablement de qualité inférieure, peut alors se désintéresser du véritable produit IG et faire, en toute bonne foi, de la « mauvaise » publicité à la véritable IG alors même que le produit ayant causé son mécontentement était illicite.

En définitive, en plus des atteintes aux signes, Internet est également un lieu où il existe des atteintes à l'image de ces signes, c'est à dire **à la perception qu'en a le consommateur**. Ces atteintes sont multiples et difficilement traçables, c'est pourquoi, au-delà des acteurs institutionnels qui manquent de moyens pour établir une stratégie commune efficace, **les groupements de producteurs et leurs membres, les consommateurs et les acteurs numériques** doivent également prendre leurs responsabilités.

III. Des acteurs avec des droits, mais aussi des devoirs

Les faiblesses d'Internet et la multiplicité des droits à protéger sont encore aggravées par la pluralité des acteurs impliqués dans le domaine des IG.

FIG. 10 : Une pluralité d'acteurs impliqués dans la protection des IG sur Internet (AREPO, 2022)



Au-delà des acteurs institutionnels (paragr. A), les professionnels eux-mêmes doivent prendre leurs responsabilités, à savoir, les groupements de producteurs (paragr. B) et leurs membres (paragr. C), mais aussi les consommateurs (paragr. D) et les acteurs numériques (paragr. E).

A. Les acteurs institutionnels

Malgré la **multitude d'acteurs institutionnels** impliqués dans la protection des indications géographiques sur Internet que sont :

- ▷ L'**Union européenne**, avec, entre autres, sa **proposition de réforme des IG** de l'UE dont l'une des mesures porte sur le soutien et le renforcement de la protection des IG sur Internet (cf. partie 2, chap. V) ; et le **Digital Services Act**²⁰ (DSA), adopté par le Parlement européen le 5 juillet 2022²¹, qui a pour objectif de réduire la propagation de contenus illégaux et d'améliorer la transparence entre les plateformes en ligne et leurs utilisateurs (Service-public.fr, 2022) [16] ;
- ▷ L'**État** ;
- ▷ Les **Douanes** ;
- ▷ Les **services de répression des fraudes** tels que la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) en France, l'AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios²²) en Espagne, l'ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica²³) au Portugal ou la ICQRF (Ispettorato centrale repressione frodi²⁴) en Italie ;
- ▷ Les **offices des marques** tels que l'INPI (Institut national de la propriété industrielle) en France, l'OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas²⁵) en Espagne, l'INPI (Istituto Nacional da Propriedade Industrial²⁶) au Portugal, l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi²⁷) en Italie, ou l'EUIPO au niveau de l'Union européenne ;
- ▷ Ou encore les **instituts publics en charge des IG** tels que l'INAO (Institut national de l'origine et de la qualité) en France ou AGACAL (Axencia Galega da Calidade Alimentaria²⁸) en Galice.

force est de constater que l'ensemble des délits sur Internet ne peuvent pas être traités car cela nécessiterait des moyens bien trop importants et une réactivité quasi instantanée des services répressifs de l'État (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11].

En tout état de cause, la multiplication d'initiatives non coordonnées et trop fragmentées ne permet pas d'établir une vision stratégique efficace.

Il revient donc aux professionnels eux-mêmes de prendre leurs responsabilités.

B. Les groupements de producteurs

En raison de sa fonction de « titulaire » de l'IG, le groupement de producteurs joue un rôle de premier plan dans sa défense sur Internet.

²⁰ En français : « Loi sur les services numériques »

²¹ Le DSA vient modifier la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique (directive 2000/31/CE)

²² AICA : Agence d'information et de contrôle des aliments [Espagne]

²³ ASAE : Autorité de sécurité alimentaire et économique [Portugal]

²⁴ ICQRF : Inspection centrale de la répression des fraudes [Italie]

²⁵ OEPM : Office espagnol des brevets et des marques [Espagne]

²⁶ INPI : Institut national de la propriété industrielle [Portugal]

²⁷ UIBM : Office italien des brevets et des marques [Italie]

²⁸ AGACAL : Agence galicienne de la qualité alimentaire [Espagne]

Le groupement de producteurs, comme il sera démontré tout au long de ce guide, dispose d'un droit d'usage sur l'IG, mais porte surtout la **charge de gestion et de défense de l'IG** au quotidien, de l'élaboration du cahier des charges jusqu'aux actions de défense et de promotion de la dénomination.

Ses missions sont donc centrales et ses actions doivent être complètes. Cela doit passer par l'acquisition des connaissances nécessaires et de bons réflexes dès l'élaboration du projet d'IG.

En ce domaine, il est vivement conseillé de **conserver toutes les traces des efforts financiers engagés** pour l'élaboration du projet et sa mise en œuvre (dépenses en services de conseil, audits, communication, etc.), ceci afin de pouvoir justifier d'un préjudice économique en cas d'atteinte.

Face aux enjeux que soulève Internet, il est important que le groupement de producteurs adopte une approche transversale, qui sera détaillée ci-dessous et qui doit impliquer une vraie **mutualisation des efforts** avec les producteurs et une **coopération** et un **partage d'informations** avec les autorités compétentes.

C. Les membres des groupements de producteurs

Les membres des groupements de producteurs, autrement dit, les producteurs qui en sont membres, ont également un rôle important à jouer.

En effet, s'ils ont le droit d'utiliser l'indication géographique afin de valoriser leurs produits, ils doivent également en supporter les contraintes et veiller à sa protection.

Leur responsabilité est similaire à celle du groupement, ils doivent **communiquer et collaborer avec le groupement** dès qu'un cas d'atteinte est relevé.

Ils doivent également **valoriser et promouvoir l'IG** et ne pas se focaliser simplement sur leur propre marque ou entreprise. Des réflexes simples, comme l'intégration d'une page dédiée à l'IG sur leur propre site web (cf. partie 2, chap. III, paragr. C), permettent de faire comprendre au consommateur que, s'il existe des marques et une variété de producteurs, il y a d'abord et avant tout **une indication géographique qui rassemble ces producteurs autour d'un projet commun**.

À ce titre, l'un des points fondamentaux, au-delà du respect scrupuleux des dispositions du cahier des charges, est l'adoption et le respect de bonnes pratiques (e.g. la contribution au développement durable ou encore le bien-être animal), afin de ne pas ternir l'image de l'IG.

Cette participation proactive à la défense de l'IG est un relai indispensable face aux autres acteurs, dont la responsabilité et l'engagement sont parfois très limités, ou difficiles à actionner.

D. Les consommateurs

Les consommateurs ont également un rôle à jouer.

En effet, les titulaires de droits ne sont pas les seuls à pouvoir signaler les contrefaçons en ligne, les consommateurs le peuvent également directement auprès des plateformes concernées, ou en contactant le service de répression des fraudes de leur pays. Mais encore faut-il pour cela qu'ils y soient sensibilisés, d'où le rôle essentiel joué par la **communication** et la **pédagogie** des groupements de producteurs et de leurs membres auprès de ces derniers.

À cette fin, il ne peut qu'être conseillé aux différents acteurs de la filière IG de **sensibiliser les consommateurs aux risques de fraude**, de les **inviter à la vigilance** en s'informant correctement sur le produit IG avant son achat en ligne et d'**agir en signalant les fraudes** constatées auprès des autorités compétentes.

Les groupements de producteurs et leurs membres doivent donc être proactifs concernant leur communication vis-à-vis des consommateurs, ceci afin de les sensibiliser à la contrefaçon et aux moyens concrets dont ils disposent pour éviter d'en être victimes et permettre sa limitation.

E. Les acteurs numériques

Enfin, les acteurs numériques que sont les sites web, les places de marché, les plateformes de e-commerce, les réseaux sociaux ou encore les moteurs de recherche ont également un rôle essentiel à jouer face aux fraudes sur Internet.

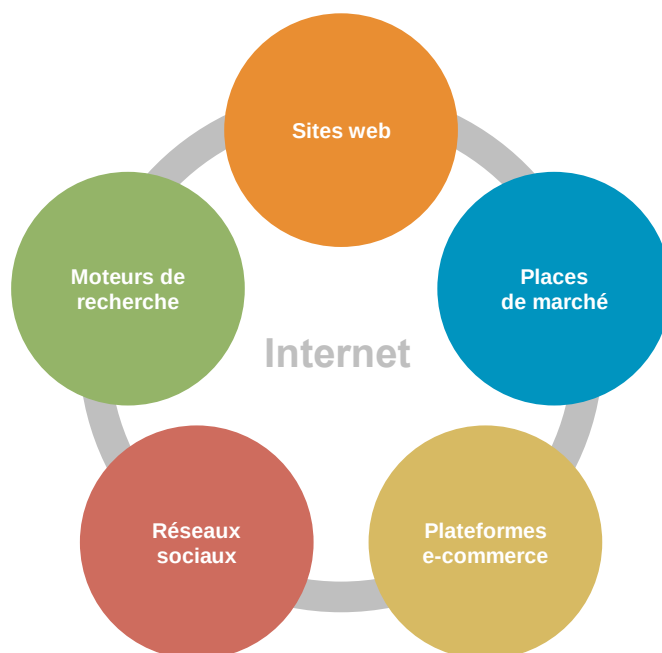
La plupart de ces plateformes offrent des **moyens directs aux titulaires de droits** pour signaler une contrefaçon ou réclamer un blocage ou une suppression d'une page ou d'un utilisateur/vendeur. Mais il apparaît parfois très laborieux d'utiliser efficacement ces outils et d'apporter la preuve des droits invoqués, tant les IG sont mal connues de ces plateformes, qui ne raisonnent qu'en matière de marque. C'est pourquoi il est également conseillé aux acteurs de la filière IG de **sensibiliser ces plateformes aux risques de fraudes** et de **les inviter à collaborer en signalant les fraudes** constatées aux autorités compétentes.

En sus, la responsabilité et les devoirs de ces acteurs face aux fraudes peuvent varier selon le canal numérique emprunté.

IV. Des canaux multiples aux problématiques spécifiques

La dernière difficulté réside dans la multiplicité des canaux sur lesquels les atteintes aux actifs peuvent être relevées, constituant un véritable « mille-feuille » que sont les sites web (paragr. A), les places de marché et les plateformes de e-commerce (paragr. B), les moteurs de recherche (paragr. C) ou encore les réseaux sociaux (paragr. D).

FIG. 11 : Le « mille-feuille » des canaux d'Internet (AREPO, 2022)



A. Les sites web

En dehors des cas particuliers des places de marché, des plateformes de e-commerce, des réseaux sociaux ou des moteurs de recherche évoqués ci-dessous, les sites web d'opérateurs tiers peuvent contenir des éléments contrefaisants multiples.

Outre le **nom de domaine**, de nombreux éléments peuvent porter atteinte aux droits des titulaires d'une IG, tels que :

- ▷ **La présentation du site**, qui peut créer la confusion en utilisant les codes propres à l'IG (logos, dénomination, termes ou visuels évocateurs, etc.) ;
- ▷ **Les méta tags**²⁹, qui peuvent contenir la dénomination composant l'IG ou des termes évocateurs ;
- ▷ **Les produits promus sur le site**, qui peuvent également entretenir la confusion.

Là encore, la principale difficulté est de pouvoir repérer ces atteintes sur l'ensemble des pages d'un site, mais aussi sur le système de mots-clés présents dans les méta tags du site et permettant d'être redirigé vers ce site.

À cet état de fait s'ajoute d'autres difficultés techniques comme **l'hébergement du site à l'étranger** ou encore **l'absence de mentions légales**, qui peuvent parfois rendre très difficile l'identification et la prise de contact avec l'opérateur du site litigieux.

B. Les places de marché et les plateformes de e-commerce

Les places de marché et plateformes de e-commerce telles que « Amazon », « Alibaba » ou encore « eBay », constituent probablement **les canaux les plus problématiques**³⁰³¹.

Au-delà de la difficulté à détecter les annonces litigieuses, il faut ajouter, comme indiqué en introduction, que les consommateurs achètent de plus en plus via Internet. Les places de marché et plateformes de e-commerce centralisent donc la majorité des annonces de vente, et donc des achats.

La difficulté principale pour les places de marché réside dans le **manque de vérification des vendeurs** qui peuvent vendre sous de fausses identités (INTA, 2021) [17].

En outre, les **relations commerciales peuvent y être multiples**, avec des types de consommateurs ou de clients multiples : B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) ou C2C (Consumer to Consumer).

Si la plupart de ces plateformes offrent des **moyens directs aux titulaires de droit pour signaler une contrefaçon** ou réclamer un blocage ou une suppression d'une page ou d'un utilisateur/vendeur (cf. partie 2, chap. III, paragr. B), il apparaît parfois laborieux d'utiliser efficacement ces outils et d'apporter

²⁹ Extraits de texte qui permettent de décrire le contenu d'un site web et qui n'apparaissent que dans le code source du site. Ils servent notamment à transmettre des informations aux moteurs de recherche pour le bon référencement du site, qu'on appelle aussi le SEO (Search Engine Optimization). Un site est dit bien optimisé ou référencé s'il se trouve dans les premières positions d'un moteur de recherche sur les requêtes souhaitées.

³⁰ La Proposition de Règlement du parlement européen et du conseil relatif aux indications géographiques de l'Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 du 31 mars 2022 prévoit un article 43 relatif aux injonctions d'agir pour les plateformes en ligne.

³¹ La Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil et la décision (UE) 2019/1754 du Conseil du 13 avril 2022, prévoit un article 55 relatif aux injonctions d'agir pour les plateformes en ligne.

la preuve des droits invoqués, tant les IG sont mal connues de ces plateformes, qui ne raisonnent qu'en matière de marque. Les plateformes peuvent ainsi se montrer particulièrement récalcitrantes pour retirer les annonces litigieuses (TESSIER et al., 2021) [18].

L'autre difficulté importante est le **problème du statut légal de ces plateformes**.

En effet, le régime actuel ne permet pas aux juridictions, en cas de contentieux, de déterminer avec précision si une place de marché doit être qualifiée « d'éditeur » ou « d'hébergeur », c'est-à-dire si elle doit avoir la responsabilité de ce qui est publié ou non.

Souvent, les places de marché et de nombreux autres prestataires intermédiaires sur Internet **sont considérés comme de simples « hébergeurs »**, un statut très avantageux qui les déleste d'une grande part de responsabilité dans la surveillance des produits distribués sur leur site.

En France, la loi LCEN³² du 21 juin 2004, qui transpose la Directive 2000/31/CE relative au commerce électronique, définit l'hébergeur comme un simple intermédiaire technique.

À ce titre, il bénéficie d'un **régime de responsabilité atténué**. Ainsi, l'article 6-1-1 de la LCEN prévoit le principe de l'irresponsabilité civile et pénale de l'hébergeur quant au contenu des sites hébergés.

Sa responsabilité ne peut être mise en œuvre que s'il est averti du contenu illicite d'un site, et qu'il n'en suspend pas promptement la diffusion.

En ce sens, pour pouvoir actionner le mécanisme de responsabilité, il faut que le titulaire légitime notifie le contenu illicite à l'hébergeur en le mettant en demeure de le retirer promptement (cf. partie 2, chap. III, paragr. B pour plus d'informations sur le contenu de la notification). Ensuite, ce n'est que si l'hébergeur ne retire pas promptement le contenu litigieux, qu'il pourra voir sa responsabilité engagée.

C. Les moteurs de recherche

Au-delà des places de marché et des plateformes de e-commerce, les moteurs de recherches tels que « Google », « Bing » ou encore « Yahoo » représentent également l'une des grandes faiblesses du dispositif de protection puisqu'ils sont la cause de la présence de sites de vente illicites dès les premiers résultats de recherche.

La plupart des moteurs de recherche offrent des **moyens directs aux titulaires de droit pour signaler une contrefaçon** ou réclamer un blocage ou une suppression d'une page ou d'un utilisateur/vendeur (cf. partie 2, chap. III, paragr. B). Il est néanmoins techniquement très compliqué de lutter contre ce phénomène pour les raisons suivantes (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11] :

- ▷ Le moteur de recherche a un **intérêt commercial à vendre du trafic** à un client, même illicite, souhaitant être référencé ;
- ▷ Les trafiquants créent des **outils spécifiques puissants** pour obtenir du trafic ;
- ▷ Déréférencer les annonces **peut-être très coûteux** ;
- ▷ Et ne constituer qu'une **solution temporaire**.

Par exemple [Google Ads](#), anciennement *Google AdWords*, qui est la régie publicitaire de Google, permet à des annonceurs d'acheter des annonces ou bannières publicitaires qui seront affichées, soit sur des logiciels Google, tels que [Google Maps](#) ou le [moteur de recherche](#) de Google, soit sur le réseau des utilisateurs [Google AdSense](#). Ces publicités seront ciblées en fonction du comportement de navigation de l'internaute.

³² Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique

D. Les réseaux sociaux

En plus des sites web, des places de marché et plateformes de e-commerce ou encore des moteurs de recherches, les réseaux sociaux tels que « Facebook », « Twitter » ou encore « Instagram », peuvent aussi contenir des atteintes.

Il a pu être noté que ces réseaux proposent généralement des **procédures de réclamation en ligne en cas d'atteinte** (cf. partie 2, chap. III, paragr. B) mais il faudra d'abord pouvoir repérer l'atteinte dans les méandres des réseaux, puis la procédure devra encore pouvoir aboutir.

En théorie, le réseau concerné traitera la demande, et les comptes présentant un nom d'utilisateur, ou publiant tout contenu susceptible d'induire le consommateur en erreur ou de porter atteinte aux droits d'un tiers pourront alors être modifiés, transférés ou définitivement supprimés par le réseau en question.

Mais **les limites à ce traitement sont nombreuses** :

- ▷ La réclamation n'aura d'effet **que sur le territoire sur lequel le droit est protégé** ;
- ▷ Souvent, les réseaux concernés se retranchent derrière des conditions générales indiquant qu'ils ne sont pas en mesure d'arbitrer des litiges qui nécessiteraient une analyse trop approfondie, et ce n'est donc **qu'en cas d'atteinte évidente que la demande sera traitée** ;
- ▷ Il peut s'agir d'un combat sans fin, la suppression ou le blocage d'un profil n'empêchant en aucun cas la **création de nouveaux profils similaires** par le contrefacteur.

L'effectivité de la protection sur les réseaux doit donc être fortement nuancée, et il revient donc au titulaire d'être très vigilant, tout en étant actif sur ces réseaux afin de réserver des profils et autres comptes, permettant une présence qui devra être couplée à une **stratégie de surveillance**.

Partie 2 | Quelles stratégies mettre en œuvre ?

L'état actuel de la protection des indications géographiques sur Internet laisse apparaître les faiblesses structurelles qui compliquent leur protection en pratique, dans la mesure où **ce nouvel espace de droit est encore en construction**.

Forts de ce constat, les groupements de producteurs et les producteurs de produits bénéficiant d'une indication géographique doivent, tout en communiquant avec les autorités (en particulier les Douanes et les services de répression des fraudes), construire une véritable stratégie de protection des IG à la fois défensive (chap. I) et offensive (chap. II), mais également de leur image (chap. III). Cette tâche apparaît d'autant plus complexe que la jurisprudence relative aux IG, en particulier leur protection par le droit des noms de domaine, est en phase de construction (chap. IV).

I. Une stratégie de protection défensive avant la violation des droits

Afin de protéger au mieux son IG sur Internet, il peut être utile d'adopter une triple stratégie reposant sur la **protection de la dénomination** contre les réservations de noms de domaine (paragr. A) et des marques verbales (paragr. B), sur la **protection des éléments figuratifs** propres à l'IG (paragr. C) et sur la **surveillance proactive des atteintes** potentielles (paragr. D).

A. La protection de la dénomination constituant l'IG : les noms de domaine

S'agissant de la protection de la dénomination formant l'IG, le moyen le plus efficace pour éviter des réservations de noms de domaines frauduleuses par des tiers, reste de réserver soi-même les noms de domaine dans les extensions stratégiques.

1. Qu'est-ce qu'un nom de domaine ?

Chaque site web est constitué d'une adresse IP³³ (numéro unique) qui représente sa « carte d'identité ».

Les adresses IP sont néanmoins complexes à mémoriser et ne distinguent pas les différentes ressources des sites web. Les noms de domaine ont donc été créés afin de **rendre l'accès aux sites web plus intuitif pour les utilisateurs** : lorsqu'un utilisateur saisit un nom de domaine dans sa barre de recherche, une demande est envoyée à un ensemble de serveurs issus du système de noms de domaine (le DNS, Domain Name system). Le DNS répond ensuite avec l'adresse IP du serveur d'hébergement du site web, ce qui permet de le rendre accessible.

Le nom de domaine est donc la **composante principale de l'adresse d'un site web** qui, du fait de son utilisation intensive est devenu un signe distinctif pour un opérateur économique, au même titre que l'enseigne d'une boutique physique. Il permet **d'identifier une entreprise ou encore les produits** de cette dernière et constitue, par là même, un signe de ralliement de clientèle.

La structure d'une adresse web, outre le nom de protocole « http », puis « : » et « // » pour rendre l'adresse exploitable (« http:// »), se compose généralement comme suit :

1. Un préfixe d'ordre technique : « www » (world wide web) qui signifie « Internet au niveau mondial » ;

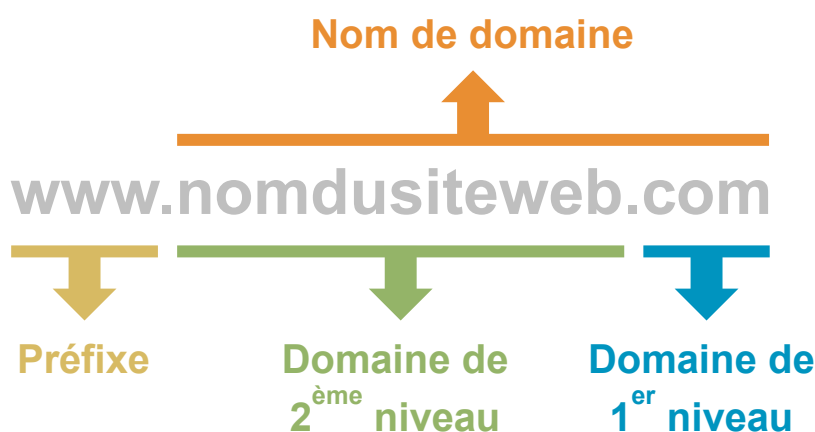
³³ IP : Internet Protocol

2. Un **nom de domaine**, composé de :

- ▷ Un **domaine de 2^{ème} niveau** (ou SLD, « Second-Level Domain ») : domaine « racine » correspondant généralement à la raison sociale d'une entreprise, une marque déposée, ou une indication géographique. Il précède le domaine de 1^{er} niveau ;
- ▷ Un **domaine de 1^{er} niveau** (ou TLD, « Top-Level Domain ») : il comprend deux principaux types d'extensions : les extensions faisant référence au code de territoire géographique officiel d'émission du site web, que l'on appelle les ccTLD (Country Code Top-Level Domain³⁴) et qui sont systématiquement constituées de deux lettres (e.g. « .eu » ; « .fr » ; « .es » ; « .pt » ; « .it » ; etc.) et les extensions dites « génériques », que l'on appelle les gTLD (Generic Top-Level Domain³⁵), qui se caractérisent par un champ thématique et qui sont systématiquement constituées de trois lettres ou plus (e.g. « .com » ; « .org » ; « .net » ; « .info » ; etc.). Le domaine de 1^{er} niveau se trouve immédiatement après le point « . » qui suit le domaine de 2^{ème} niveau.

Le nom de domaine est donc constitué de **plusieurs domaines successifs séparés par un point « . »**.

FIG. 12 : Structure d'une adresse web (AREPO, 2022)



L'ICANN, association de droit privé américaine, est chargée de la création des domaines dans le système de noms de domaine (ou DNS), et de l'attribution des noms de domaine selon des règles communes à tous les registres qui vont gérer les domaines créés sous son égide appelée « Les principes directeurs de l'ICANN », ou principes « UDRP » (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy³⁶).

Une fois les domaines créés, l'ICANN désigne des personnes morales **appelées des « registres »** qui vont veiller à l'organisation, l'administration et la gestion de l'extension ou domaine et qui vont gérer l'attribution des noms de domaine et mettre à disposition et entretenir les Whois :

- ▷ **En France**, c'est le registre [AFNIC](#) qui est chargé de la gestion des noms de domaines avec le code pays « .fr » ;
- ▷ **En Espagne**, c'est le registre [Red.es](#) qui est chargé de la gestion des noms de domaine avec le code pays « .es » ;
- ▷ **Au Portugal**, c'est le registre [DNS.PT](#) qui est chargé de la gestion des noms de domaine avec le code pays « .pt » ;

³⁴ En français : « Domaine de premier niveau national »

³⁵ En français : « Domaine de premier niveau générique »

³⁶ En français : « Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine »

- En Italie, c'est le registre [NIC](#) qui est chargé de la gestion des noms de domaine avec le code pays « .it ».

Ces registres sélectionnent des « bureaux d'enregistrement » (les « registrars »³⁷) qui feront l'interface entre eux et les demandeurs d'un nom de domaine, en assurant l'enregistrement des noms de domaine auprès des registres et en percevant les redevances de dépôt et de renouvellement.

2. Règles gouvernant les noms de domaine

La principale règle, qui reprend le principe applicable à tous les droits de propriété intellectuelle, est celle d'une **priorité donnée à la première personne qui réserve le droit**³⁸. Le premier réservataire est le titulaire du nom, sans qu'aucune justification ne soit demandée lors de l'enregistrement au demandeur du nom de domaine.

En outre, comme mentionné ci-dessus, l'ICANN a également adopté des **principes directeurs ou principes « UDRP »**, qui donnent des éléments de résolution des litiges survenant entre titulaires de noms de domaine et titulaires d'autres droits de propriété intellectuelle. En effet, le principe d'attribution du nom de domaine au premier réservataire **peut entrer en conflit avec les droits d'un tiers**.

Il existe également d'autres règles édictées par les « **chartes de nommage** ». Ces chartes regroupent les règles gouvernant l'utilisation d'un domaine de 1^{er} niveau (ou « extension ») et sont créées par les registres habilités à gérer le domaine concerné. Elles reprennent les éléments essentiels des principes directeurs concernant les aspects administratifs, légaux, et techniques (AFNIC, 2020) [19].

S'agissant des noms de domaine en « .fr », aux termes de l'article 5.1. de la Charte de nommage de l'AFNIC, peuvent être titulaires d'un nom de domaine au sein de la zone « .fr », « [...] *toutes personnes physiques résidant et toutes personnes morales ayant leur siège ou établissement principal* :

- *sur le territoire de l'un des états membres de l'union européenne ;*
- *sur le territoire des pays suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse. ».* (AFNIC, 2020) [19]

Le demandeur n'a pas la possibilité de négocier le contrat d'enregistrement proposé par le bureau, il doit respecter la charte qui lui est imposée et payer la taxe demandée au bureau d'enregistrement.

Il devient alors réservataire du nom de domaine pendant le temps de son enregistrement qui est renouvelable et assujéti au paiement d'une redevance.

Lors de l'enregistrement, il convient de fournir des contacts pour les aspects techniques et administratifs et la facturation³⁹, qui seront ensuite repris dans la base de données regroupant les noms de domaine, soit la base « Whois ».

Les **formalités d'enregistrement sont donc peu contraignantes** et le bureau d'enregistrement n'est soumis, ni à une obligation de conseil, ni à une obligation de recherche d'antériorités⁴⁰.

Il ressort des sources présentées ci-dessus que le choix du nom de domaine est libre, il est donc possible de choisir un nom de domaine descriptif, qui sera valable mais difficilement protégeable contre des tiers qui souhaiteraient réserver un nom de domaine proche.

³⁷ En France, l'article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques régit les modalités de désignation des organismes chargés de gérer les noms de domaine en « .fr ».

³⁸ Code français des postes et communications électroniques aux articles L. 45-1, 45-2 et R. 20-44-46.

³⁹ La fourniture de fausse information par le demandeur, sera, lors de litiges avec les tiers, souvent considérée comme un indice de mauvaise foi et c'est d'ailleurs le contact qui sera considéré comme le titulaire du nom de domaine. La sanction peut être le blocage et, le cas échéant, la suppression du nom de domaine.

⁴⁰ La charte de 2020 de l'AFNIC indique dans son article 4-3 une responsabilité limitée du bureau d'enregistrement.

La liberté de choix se trouve cependant limitée dans la mesure où le nom de domaine ne doit pas porter atteinte à l'ordre public⁴¹ et doit répondre aux contraintes de syntaxe⁴².

Néanmoins, **les registres ne vérifient pas l'existence de potentielles antériorités**, et **il n'existe pas non plus de procédure d'opposition**, comme en droit des marques.

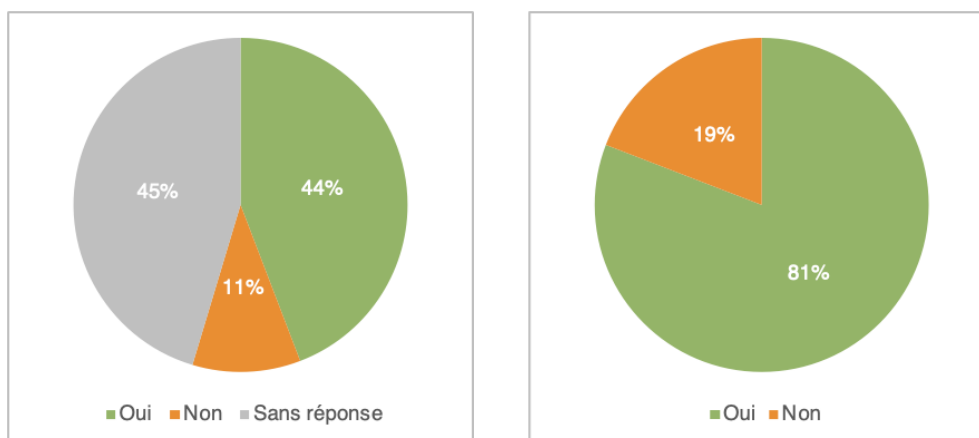
3. La réservation comme barrage efficace

Le premier barrage le plus efficace serait donc, pour les acteurs de la filière IG, de **réserver des noms de domaine contenant la dénomination de leur IG** avec les extensions les plus stratégiques.

À ce titre, près de 44 % des participants à l'enquête de l'AREPO auraient enregistré au moins un nom de domaine contenant la dénomination de leur IG dans le DNS, comme vous pouvez le constater sur la figure ci-dessous (81 % des participants après retrait du taux de non-réponse).

Le taux de non-réponse, qui s'élève tout de même à 45 %, n'est cependant pas à écarter puisqu'il met en évidence le manque de maîtrise de la question des noms de domaine par les acteurs de la filière IG.

FIG. 13 : Résultats enquête : Votre IG est-elle enregistrée en tant que nom de domaine dans le DNS ? (AREPO, 2022)



Il convient de rappeler qu'il n'y a **aucune limite dans la réservation de noms de domaine, ni d'obligation d'usage**. En définitive, un groupement de producteurs peut réserver plusieurs noms de domaine pour sa seule IG, uniquement dans le but de prévenir toute réservation malveillante par un tiers. Il est néanmoins conseillé de rediriger l'ensemble de ses noms de domaine réservés vers son site web officiel pour améliorer son référencement et gagner en visibilité.

Cette réservation préventive permet donc d'éviter ou de **limiter au maximum le phénomène de cybersquatting**.

Cette technique d'enregistrement frauduleux de noms de domaine par un tiers consiste à réserver une dénomination IG sans que ce dernier ne possède aucun droit sur ladite dénomination, afin de :

- ▷ revendre le nom de domaine au titulaire légitime du droit (marque ou IG) à un prix très élevé ;
- ▷ empêcher le titulaire légitime de la dénomination de la réserver à titre de nom de domaine et nuire à l'image de la dénomination ;
- ▷ tirer profit de la notoriété de la dénomination, en redirigeant, par exemple, le nom de domaine sur son propre site web pour y générer des visites.

⁴¹ Article 45, 2°, (1) du Code des postes et des communications électroniques et art. 2-4-26 de la Charte de l'AFNIC.

⁴² Article 2-2 de la Charte de l'AFNIC.

Même si le *cybersquatting* est juridiquement sanctionné (la limite étant posée par l'ICANN qui ne reconnaît pas les IG comme des antériorités opposables à un nom de domaine identique ou similaire postérieur), il vaut mieux s'en prémunir **en enregistrant préventivement son nom de domaine sous différentes extensions stratégiques**.

Il ne faut néanmoins pas omettre que la réservation/l'enregistrement d'un nom de domaine n'est qu'un droit d'utilisation exclusif **attribué pour une période définie**.

En principe, cette période peut être, au choix, d'une durée renouvelable d'un à dix ans. Il est donc essentiel, avant la date d'expiration du nom de domaine, d'effectuer les démarches nécessaires afin d'en conserver l'usage.

Sans action de la part du titulaire, le renouvellement n'est pas effectué et **le nom de domaine redevient libre à la réservation pour de potentiels cybersquatteurs**.



FOCUS SUR L'ESPAGNE

En Espagne, le Jugement 67/2014 du 14 mars 2014 de l'Audience Provinciale de Granada (AC⁴³ 2014/646) indique dans son fondement de droit tiers que « *Nous avons précisé dans notre Arrêt du 20 juillet 2012 (AC 2013, 772), citant le SAP de Barcelone (Section 15) du 25 mai 2009, que « les noms de domaine sont un système d'identification et de localisation des ordinateurs connectés au Réseau (INTERNET). Cependant, les noms de domaine, comme le reconnaît la doctrine, en plus de pouvoir les définir techniquement comme une adresse informatique, sont également des signes distinctifs juridiques dans la mesure où ils remplissent la fonction de distinguer les ressources introduites sur Internet en raison de leur origine différente liant un sujet avec un site Web et le propriétaire du site Web avec le contenu ou l'activité proposé ou développé sur ce site Web et, par conséquent, lorsque la nature du contenu ou de l'activité est commerciale ou professionnelle remplit essentiellement la fonction de marques et de noms commerciaux, peut générer conflits entre noms de domaine et marques ou noms commerciaux.* »⁴⁴.

En Espagne, l'organisme « red.es » est l'autorité nationale pour la gestion des registres de noms de domaines sous le code pays « .es ». La législation applicable aux noms de domaine se trouve sur le site web de « red.es », elle est accessible sur le [lien suivant](#).

Néanmoins, la meilleure manière de se prémunir des atteintes reste d'informer les tiers sur les conséquences que pourrait avoir la commission d'une atteinte.

Il existe en Espagne une multitude de structures pouvant servir de relais en cas d'atteinte, notamment les autorités administratives compétentes en charge de la protection de ces signes distinctifs, telles que le ministère de l'Agriculture national (accessible au [lien suivant](#)), ou les ministères de l'Agriculture régionaux, comme par exemple celui de la communauté autonome Extremadura (accessible au [lien suivant](#)), de la communauté autonome Catalunya (accessible au [lien suivant](#)) ou encore de la communauté autonome Castilla La Mancha (accessible au [lien suivant](#)), ou encore l'office des marques espagnol, l'OEPM (accessible au [lien suivant](#)).

⁴³ AC : Acta Constitucional (Loi constitutionnelle espagnole)

⁴⁴ Citation traduite de l'espagnol

 FOCUS SUR LE PORTUGAL

Dans sa décision du 26 février 2015, la Cour Suprême portugaise (procédure 1288/05.6TYLSB.L1.S1) a conclu : « *Le nom de domaine [sur Internet], de manière similaire à la marque ou à la dénomination sociale d'une société commerciale, assume une fonction inductive, en communiquant des informations et des suggestions sur un certain produit ou service, raison pour laquelle l'utilisation d'un nom de domaine, correctement attribué du point de vue technique, peut se traduire par une atteinte au droit de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne les règles de protection des marques et la concurrence déloyale* »⁴⁵.

Au Portugal, c'est l'association DNS.PT⁴⁶ qui est chargée de la gestion des noms de domaines en « .pt » et qui sélectionne les bureaux d'enregistrement « registrars » qui feront l'interface entre elle et les demandeurs d'un nom de domaine, en assurant l'enregistrement des noms de domaine auprès des « registrars » et en percevant les redevances de dépôt et de renouvellement⁴⁷.

Si le bureau d'enregistrement n'est soumis, ni à une obligation de conseil, ni à une obligation de recherche d'antériorités, la liberté de choix des noms de domaine n'est pas sans limite.

En particulier, l'article 6/1/c) des règles du « .pt » interdit l'enregistrement d'un nom de domaine s'il correspond à une indication géographique portugaise ou européenne ou à une indication géographique protégée par la loi.

De même, l'article 6/1/d) interdit l'enregistrement des noms de portée géographique, définis à l'article 7 comme « *tout nom, quelle que soit la langue utilisée, qui coïncide avec le nom d'un pays, d'une paroisse, d'une municipalité ou d'une région administrative ou avec le nom d'une ville étrangère qui, en raison de sa pertinence, est de notoriété publique* ». Par exception, l'article 7/2 permet aux autorités administratives d'enregistrer ces domaines.

4. Les termes, concepts et extensions à protéger en tant que nom de domaine

Comme expliqué préalablement, il est vivement conseillé aux groupements de producteurs d'enregistrer la dénomination de leur indication géographique dans le système des noms de domaine sous plusieurs extensions (domaines de 1^{er} niveau) afin de prévenir au maximum les fraudes potentielles sur Internet, mais il convient également de s'intéresser aux termes et concepts à protéger en tant que domaine de 2^{ème} niveau, au-delà de la dénomination exacte de l'indication géographique.

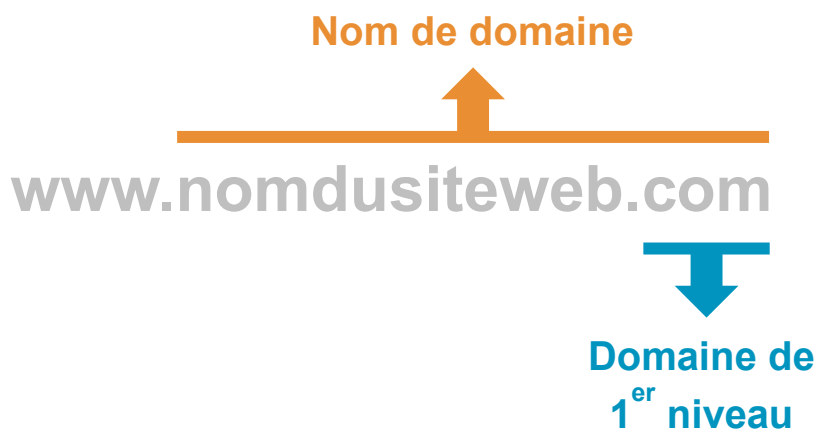
⁴⁵ Citation traduite du portugais

⁴⁶ Entité compétente selon le Decreto-Lei 55/2013, du 17 avril, pour gérer les noms en « .pt »

⁴⁷ Les règles générales du registre de noms de domaine en « .pt » sont disponibles à l'[adresse suivante](#)

► Les domaines de 1^{er} niveau

FIG. 14 : Le domaine de 1^{er} niveau dans une adresse web (AREPO, 2022)



► Les ccTLD (Country Code Top-Level Domain)

Tout d'abord, il est recommandé aux groupements de producteurs d'enregistrer la dénomination de leur indication géographique avec l'extension du pays associé à l'aire géographique protégée de l'IG. Ces extensions se nomment les ccTLD (Country Code Top-Level Domain).

Exemples de noms de domaine avec des extensions « ccTLD » :

- Pour la France : c'est l'extension sous le code pays « .fr », gérée par le registre [AFNIC](#), e.g. : « champagne.fr » (AOP « [Champagne](#) », vin effervescent) ; « porcsdelasarthe.fr » (IGP « [Porc de la Sarthe](#) », porc) ; « floc-de-gascogne.fr » (AOP « [Floc de Gascogne](#) », vin de liqueur) ; etc. ;
- Pour l'Espagne : c'est l'extension sous le code pays « .es », gérée par le registre [Red.es](#), e.g. : « quesomanchego.es » (AOP « [Queso Manchego](#) », fromage) ; « domontesdetoledo.es » (AOP « [Montes de Toledo](#) », huile d'olive) ; « patacadegalicia.es » (IGP « [Patata de Galicia / Pataca de Galicia](#) », pomme de terre) ; etc. ;
- Pour le Portugal : c'est l'extension sous le code pays « .pt », gérée par le registre [DNS.PT](#), e.g. : « ananasdosacores.pt » (AOP « [Ananás dos Açores/São Miguel](#) », ananas) ; « perarocha.pt » (AOP « [Pêra Rocha do Oeste](#) », poire) ; « azeitedoalentejo.pt » (AOP « [Azeite do Alentejo Interior](#) », huile d'olive) ; etc. ;
- Pour l'Italie : c'est l'extension sous le code pays « .it », gérée par le registre [NIC](#), e.g. : « prosciuttodiparma.it » (AOP « [Prosciutto di Parma](#) », jambon) ; « mortadelladipratoigp.it » (IGP « [Mortadella di Prato](#) », charcuterie) ; « cintasenesedop.it » (AOP « [Cinta Senese](#) », porc) ; etc.

S'il est indispensable d'enregistrer sa dénomination IG avec l'extension du pays associé, il convient également de s'intéresser aux pays où le produit est commercialisé et pour lesquels le risque d'usurpation est grand. Par exemple, le groupement de producteurs de l'AOP « Prosciutto di Parma » (jambon italien) a enregistré le nom de domaine « prosciuttodiparma.uk », entre autres (le groupement a enregistré près de 67 noms de domaine pour sa seule indication géographique). « .uk » est l'extension ccTLD officielle du Royaume-Uni.

Pour les IG les plus réputées, il est également recommandé d'enregistrer la dénomination IG avec l'extension ccTLD officielle de l'Union européenne :

- Pour l'Union européenne : « .eu », e.g. : « cerezadeljerte.eu » (AOP « [Cereza del Jerte](#) », cerise) ; « formaggiopiave.eu » (AOP « [Piave](#) », fromage) ; « prosciuttodiparma.eu » (AOP « [Prosciutto di Parma](#) », jambon) ; etc.

N.B. : l'extension « .tv », qui, à la base, est l'extension ccTLD officielle des Îles Tuvalu a été détournée par les médias qui utilisent désormais cette extension pour faire référence à la télévision. Cette extension est devenue tellement populaire (notamment à cause de la célèbre plateforme de streaming « Twitch » qui utilise cette extension dans l'adresse URL⁴⁸ de son site web) que certains groupements de producteurs ont enregistré leur dénomination IG avec cette extension, e.g. : « dovaldeorras.tv » (AOP « [Valdeorras](#) », vin espagnol).

D'après la plateforme d'enquêtes W3Techs (Web Technology Surveys), les 10 extensions « ccTLD » les plus populaires dans le monde en novembre 2022 seraient les suivantes :

FIG. 15 : Les 10 extensions « ccTLD » les plus populaires en novembre 2022 (W3Techs, 2022) [20]

	TLD	Pourcentage	Signification	Date	Type
1	.ru	4,0 %	Russie	1994	ccTLD
2	.de	2,1 %	Allemagne	1986	ccTLD
3	.uk	2,0 %	Royaume-Uni	1985	ccTLD
4	.au	1,7 %	Australie	1986	ccTLD
5	.in	1,6 %	Inde	1989	ccTLD
6	.ir	1,3 %	Iran	1994	ccTLD
7	.jp	1,2 %	Japon	1986	ccTLD
8	.fr	1,2 %	France	1986	ccTLD
9	.ca	1,0 %	Canada	1987	ccTLD
10	.it	1,0 %	Italie	1987	ccTLD

Les extensions ccTLD « .es » et « .pt » représentent respectivement 0,5 % et 0,1 % des sites web en 2022. L'extension ccTLD « .eu » représente, quant à elle, 0,4 % des sites web en 2022. 250 ccTLD sont actuellement disponibles sur le marché.

➤ Les gTLD (Generic Top-Level Domain) originelles

Il est également recommandé aux groupements de producteurs d'enregistrer la dénomination de leur IG avec des extensions dites « génériques » qui ont une dimension internationale et sont particulièrement populaires. Ces extensions se nomment les gTLD (Generic Top-Level Domain) : « .com » ; « .org » ; « .net » ; « .info » ; etc.

Parmi les extensions gTLD les plus anciennes apparues d'abord en 1985 (« .com » ; « .org » ; « .net » ; « .edu » ; « .gov » ; « .int » ; « .mil » ; « .arpa »), puis dans les années 2000 (« .info » ; « .pro » ; « .coop » ; « .aero » ; « .biz » ; « .museum » ; « .name ») et 2004 (« .asia » ; « .cat » ; « .jobs » ; « .mobi » ; « .post » ; « .tel » ; « .travel ») (ICANN, 2011) [21], les plus populaires dans le monde seraient les suivantes d'après la plateforme d'enquêtes W3Techs :

⁴⁸ URL : Uniform Resource Locator (localisateur de ressources uniformes). L'URL correspond à la chaîne de caractères qui constituent une adresse web (e.g. : « <http://www.siteweb.com> »).

FIG. 16 : Les 10 extensions « gTLD » originelles les plus populaires en novembre 2022 (W3Techs, 2022) [20]

	TLD	Pourcentage	Signification	Date	Type	Sous-type
1	.com	51,1 %	Commercial	1985	gTLD	Standard
2	.org	4,4 %	Organisation	1985	gTLD	Standard
3	.net	3,1 %	Network	1985	gTLD	Standard
4	.info	0,5 %	Information	2000	gTLD	Standard
5	.pro	0,1 %	Professionnel	2000	gTLD	Standard
6	.edu	0,1 %	Education	1985	gTLD	Communautaire
7	.gov	< 0,1 %	Gouvernement	1985	gTLD	Communautaire
8	.asia	< 0,1 %	Asie	2004	gTLD	Géographique
9	.cat	< 0,1 %	Catalunya	2004	gTLD	Géographique
10	.coop	< 0,1 %	Coopératives	2000	gTLD	Communautaire

Comme vous pouvez le constater dans la figure n°16 ci-dessus, **l'extension générique « .com » est l'extension la plus populaire dans le monde**, et ce, depuis sa création. Elle représente plus de 51 % des extensions de 1^{er} niveau en 2022 d'après la plateforme d'enquêtes W3Techs (W3Techs, 2022) [20]. L'extension « .com » est particulièrement utilisée par les organismes américains qui ont complètement délaissé l'extension ccTLD « .us », qui ne fait d'ailleurs pas partie de la liste des dix extensions ccTLD les plus populaires en 2022 (cf. figure n°15).

Exemples de noms de domaine avec les extensions « gTLD » originelles :

- Extension « .com », e.g. : « sauternes.com » (AOP « [Sauternes](#) », vin liquoreux) ; « lamanchawines.com » (AOP « [La Mancha](#) », vin) ; « dopoliterraalta.com » (AOP « [Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta](#) », huile d'olive) ; « moulis.com » (AOP « [Moulis / Moulis-en-Médoc](#) », vin) ;

Vient ensuite **l'extension « .org »** avec 4,4 % d'utilisateurs d'après la plateforme d'enquêtes W3Techs. Cette extension est généralement utilisée par les organismes à but non lucratif.

- Extension « .org », e.g. : « tartadesantiago.org » (IGP « [Tarta de Santiago](#) ») ; « cerezadeljerte.org » (AOP « [Cereza del Jerte](#) », cerise) ; « pomme-limousin.org » (AOP « [Pomme du Limousin](#) », pomme) ; « piavecheese.org » (AOP « [Piave](#) », fromage) ; etc.

D'autres extensions génériques, **telles que « .net »** (qui signifie « network » et qui est souvent utilisée par les organismes n'ayant pas réussi à obtenir l'extension « .com »), **ou encore « .info »** (qui signifie « information » et qui est généralement dédiée aux sites fournissant des données à caractère informatif), sont également des extensions génériques très populaires, e.g. : « prosciuttoveneto.net » (AOP « [Prosciutto Veneto Berico-Euganeo](#) », jambon) ; « parmahams.info » (AOP « [Prosciutto di Parma](#) », jambon) ; etc.

Les extensions « .asia » et « .cat », quant à elles, sont les premières extensions génériques géographiques (ou geoTLD) à être apparues avant le lancement de l'appel à candidatures de l'ICANN en 2012. Elles se distinguent des ccTLD en ce sens qu'elles font référence à une zone géographique

mais pas au code officiel d'un pays. L'extension « .cat » fait référence à la communauté autonome Catalunya et de nombreux groupements de producteurs de la région ont réservé la dénomination de leur IG avec cette extension, e.g. : « pomadegirona.cat » (IGP « [Poma de Girona](#) », pomme) ; « dopoliterraalta.cat » (AOP « [Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta](#) », huile d'olive) ; etc.

► Les nouveaux gTLD (New Generic Top-Level Domain)

En 2012, l'ICANN a lancé un appel à candidatures pour l'introduction de nouvelles extensions génériques (gTLD) dans son système de noms de domaine, offrant autant d'opportunités que de risque de *cybersquatting*.

Depuis le lancement de cet appel à candidatures et jusqu'à aujourd'hui, plus de 1900 propositions ont été recensées et ont donné naissance à **près de 1300 nouvelles extensions génériques** désormais disponibles sur le marché (moins de 25 extensions existaient jusqu'alors), d'après le Programme Statistiques de l'ICANN (ICANN, 2022) [22].

Ces nouveaux gTLD sont répartis en quatre catégories : 1. Les nouveaux gTLD standards (non restrictifs), 2. Les nouveaux gTLD communautaires (restrictifs), 3. Les nouveaux gTLD géographiques (restrictifs) et 4. Les nouveaux gTLD de marque (restrictifs) (ICANNWiki, 2021) [23].

► Les nouveaux gTLD standards

Les nouveaux gTLD standards sont disponibles à la réservation par tous et sans condition. Ils sont désormais les plus nombreux.

Ces nouveaux gTLD sont destinés aux acteurs souhaitant que leur nom de domaine **reflète plus fidèlement le contenu de leur site web**. Ils font donc principalement référence à des termes et concepts génériques, tels que : « .photo » ; « .consulting » ; « .supply » ; « .website » ; « .business » ; « .agency » ; « .restaurant » ; « .catering » ; « .art » ; « .bar » ; « .club » ; « .top » ; etc.

Ces nouveaux gTLD standards viennent s'ajouter à la liste originelle des gTLD standards (« .com » ; « .net » ; « .org » ; « .info » ; etc.).

Si ces nouveaux gTLD facilitent l'identification des sites web pour les utilisateurs, ils offrent néanmoins de **nouvelles possibilités en matière de cybersquatting**. En effet, ces nouveaux gTLD peuvent également faire référence à des types de produit agroalimentaire tel que « .wine » ou « .vin » ; « .coffee » ou « .cafe » ; « .beer » ; « .vodka » ; ou encore « .organic » ou « .bio » ; etc. Or il se trouve qu'aucune condition n'est requise pour l'enregistrement de ces nouveaux gTLD auprès de l'ICANN et que n'importe qui peut se voir attribuer la gestion en délégation de ces extensions avec la politique du « premier arrivé, premier servi », ce qui représente une **réelle menace pour les indications géographiques**. Le cas des extensions « .wine » et « .vin » en offre une bonne illustration.

L'affaire des extensions « .wine » et « .vin » :

La société américaine « Donuts Inc. » créée en 2010 spécifiquement pour investir dans l'achat de domaines de 1^{er} niveau, a, en effet, été l'une des premières à candidater pour l'enregistrement des extensions « .wine » et « .vin » en 2012 et a obtenu leur gestion en délégation par l'ICANN, quand bien même ladite société n'a aucune relation avec le secteur viticole.

Or, cette société, créée uniquement dans le but de s'enrichir via l'exploitation de noms de domaine, pratique la politique du « plus offrant », sans considération aucune pour les titulaires légitimes des indications géographiques. Par conséquent, quiconque aurait les moyens de surenchérir pourrait réserver, par exemple, les noms de domaine « bordeaux.vin », « rioja.wine » ou encore « champagne.wine ».

Cette situation a, bien évidemment, suscité l'inquiétude et la colère des groupements de producteurs viticoles français et européens. Des négociations ont alors été lancées entre les viticulteurs (avec l'aide de la Fédération française CNAOC (Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de

vin à Appellations d'Origine Contrôlées), de l'EFOU (European Federation of Wine) et de la secrétaire d'État française au Numérique), et la société « Donuts Inc. », sur les conditions d'attribution de ces extensions : « *Donuts a discuté avec nous mais n'a pas voulu négocier les conditions d'attribution des noms de domaine. Nous demandons en effet que le nom de domaine de second niveau soit réservé à la structure gérant l'appellation ou à l'interprofessionnelle* », a expliqué Pascal Bobillier-Monnot, à ce moment-là directeur de la CNAOC (Silicon.fr, 2014) [24].

Finalement, après trois ans de négociations, un accord confidentiel a vu le jour, découlant sur une liste de dénominations réservées aux détenteurs d'indications géographiques viticoles. Cette protection reste néanmoins relative et incomplète.

La société « Donuts Inc. » se nomme aujourd'hui « Identity Digital » et a ouvert les extensions « .wine » et « .vin » au grand public en janvier 2016. Un nom de domaine réservé avec l'une de ces extensions coûte désormais en moyenne 50,00 € par an.

► Les nouveaux gTLD communautaires

Les nouveaux gTLD communautaires sont disponibles à la réservation uniquement sous certaines conditions. Ils sont destinés à des communautés spécifiques souhaitant exploiter leur propre registre. Ainsi, seuls les organismes liés à ces nouveaux gTLD peuvent les réserver.

Ces nouveaux gTLD communautaires font référence à des communautés culturelles, des organisations gouvernementales, des associations ou encore certains secteurs économiques, tels que : « .bank » ; « .finance » ; « .catholic » ; « .aarp » ; etc.

Ces nouveaux gTLD communautaires viennent s'ajouter à la liste originelle des gTLD communautaires (« .gov » ; « .edu » ; « .coop » ; « .museum » ; etc.).

► Les nouveaux gTLD géographiques (ou geoTLD)

Les nouveaux gTLD géographiques sont disponibles à la réservation uniquement sous certaines conditions.

Ils se distinguent des ccTLD en ce sens qu'ils font référence à une zone géographique mais pas au code officiel d'un pays. Ils peuvent, plus précisément, désigner « une représentation géographique, géopolitique, ethnique, sociale ou culturelle »⁴⁹ (ICANNWiki, 2021) [25], telle que : « .paris » ; « .alsace » ; « .corsica » ; « .madrid » ; « .berlin » ; « .eus » (Euskadi) ; « .gal » (Galicia) ; etc.

Avant le lancement de l'appel à candidatures de l'ICANN de 2012, seuls les geoTLD « .asia » (Asie) et « .cat » (Catalunya) étaient disponibles à la réservation.

En définitive, quiconque souhaite inclure un lieu, une ville ou une région dans son nom de domaine peut désormais le faire. Les groupements de producteurs sont donc conseillés de réserver la dénomination de leur IG avec les extensions faisant référence à la zone géographique de l'IG, le cas échéant, et d'effectuer une veille régulière sur les nouveaux geoTLD introduits par l'ICANN.

Pour consulter la liste des GeoTLD actuellement mis sur le marché, [rendez-vous ici](#).

Concernant l'enregistrement de nouveaux geoTLD, tout demandeur souhaitant déposer une candidature auprès de l'ICANN doit soumettre « une documentation d'approbation ou de non-objection des gouvernements ou des autorités publiques concerné(e)s » d'après le guide du candidat 2012 de l'ICANN (ICANN, 2012) [26].

Ce principe a été remis en question en 2018 lors d'une [consultation de l'ICANN](#) qui envisageait la possibilité d'autoriser n'importe quel acteur à enregistrer un nom faisant référence à zone géographique

⁴⁹ Citation traduite de l'anglais

en tant qu'extension de 1^{er} niveau sans que la collectivité ou l'autorité publique concernée n'en soit informée au préalable, ce qui aurait représenté un risque majeur pour les indications géographiques.

Les conclusions du rapport sont néanmoins les suivantes « [...] le groupe de travail n'a pas pu se mettre d'accord sur des recommandations qui s'écartent de la mise en œuvre de 2012, qu'il a considérée comme la référence tout au long des délibérations. Par conséquent, il recommande de mettre à jour la politique du GNSO [Generic Names Supporting Organization] pour qu'elle soit cohérente avec le guide du candidat 2012 et de maintenir largement les dispositions du guide du candidat pour les procédures ultérieures. »⁵⁰ (ICANNWiki, 2022) [27].

Il convient néanmoins de rester vigilant face à la politique libérale de l'ICANN qui ne raisonne qu'en termes de marques et manque de considération à l'égard des dénominations géographiques protégées.

► Les nouveaux gTLD de marque

Les nouveaux gTLD de marque sont disponibles à la réservation uniquement sous certaines conditions.

Ils sont dédiés aux grandes entreprises et organisations **souhaitant disposer de leur propre nom de marque en tant qu'extension** de domaine, telle que : « .amazon » ; « .alibaba » ; « .airbus » ; « .apple » ; « .android » ; « .nike » ; « .unicef » ; « .snf » ; etc.

D'après la plateforme d'enquêtes W3Techs, les 10 extensions « New gTLD » les plus populaires dans le monde en novembre 2022 seraient les suivantes :

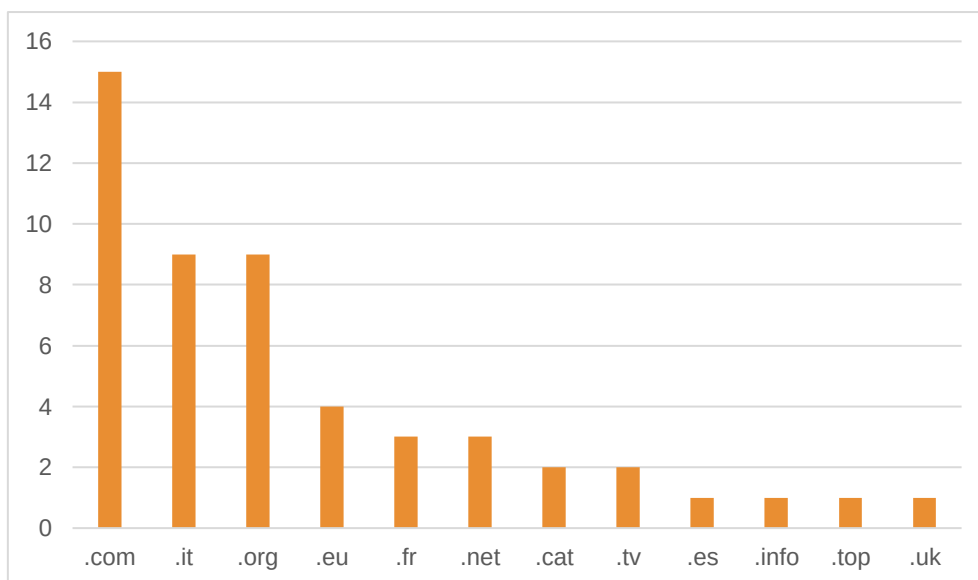
FIG. 17 : Les 10 extensions « New gTLD » les plus populaires en novembre 2022 (W3Techs, 2022) [20]

	TLD	Pourcentage	Signification	Date	Type	Sous-type
1	.xyz	0,3 %	Alphabet	2014	New gTLD	Standard
2	.online	0,2 %	Online	2015	New gTLD	Standard
3	.shop	0,1 %	Shopping	2016	New gTLD	Standard
4	.app	0,1 %	Application	2015	New gTLD	Standard
5	.club	0,1 %	Club	2014	New gTLD	Standard
6	.top	0,1 %	Top	2014	New gTLD	Standard
7	.site	0,1 %	Site	2015	New gTLD	Standard
8	.store	0,1 %	Store	2016	New gTLD	Standard
9	.live	0,1 %	Live	2015	New gTLD	Standard
10	.tech	0,1 %	Technologie	2015	New gTLD	Standard

⁵⁰ Citation traduite de l'anglais

La figure ci-dessous révèle, quant à elle, les extensions de domaine les plus enregistrées par les participants à l'enquête de l'AREPO ayant répondu à cette question :

FIG. 18 : Résultats enquête : Extensions de domaine enregistrées par les organismes participants (AREPO, 2022)



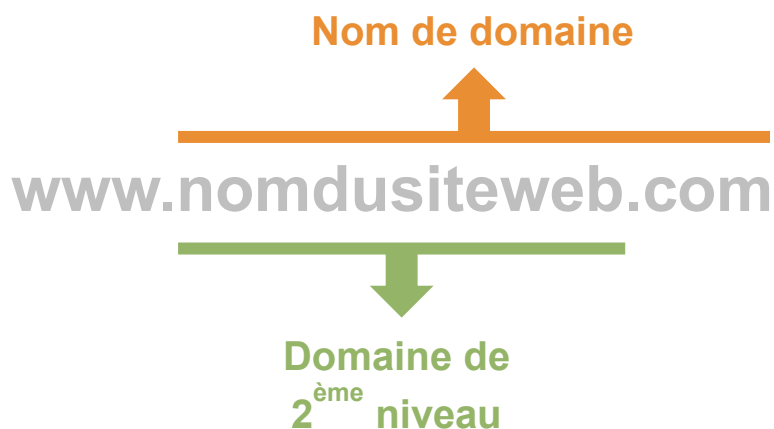
Sur les 28 organismes participants ayant énuméré le ou les noms de domaine contenant la dénomination de leur IG :

- ▷ 15 ont enregistré le nom de leur IG avec le domaine de 1^{er} niveau générique (gTLD) : « .com » ;
- ▷ 13 ont enregistré le nom de leur IG avec le domaine de 1^{er} niveau national (ccTLD) associé au pays de l'IG : « .it », « .fr » et « .es » ;
- ▷ 9 ont enregistré le nom de leur IG avec le domaine de 1^{er} niveau générique (gTLD) : « .org » ;
- ▷ 4 ont enregistré le nom de leur IG avec le domaine de 1^{er} niveau de l'UE (ccTLD) : « .eu » ;
- ▷ 3 ont enregistré le nom de leur IG avec le domaine de 1^{er} niveau générique (gTLD) : « .net » ;
- ▷ 2 ont enregistré le nom de leur IG avec le domaine de 1^{er} niveau générique géographique (geoTLD) : « .cat » ;
- ▷ 2 ont enregistré le nom de leur IG avec le domaine de 1^{er} niveau national (ccTLD) : « .tv » ;
- ▷ 1 a enregistré le nom de son IG avec le domaine de 1^{er} niveau générique (gTLD) : « .info » ;
- ▷ 1 a enregistré le nom de son IG avec le nouveau domaine de 1^{er} niveau générique (New gTLD) : « .top » ;
- ▷ 1 a enregistré le nom de son IG avec le domaine de 1^{er} niveau national (ccTLD) : « .uk ».

N.B. : Il convient de noter que la plupart des organismes participants n'ont pas pu dresser une liste exhaustive de leurs noms de domaine, soit par méconnaissance, soit parce que cela aurait été trop fastidieux. La liste ci-dessus n'énumère donc que les noms de domaine évoqués lors de l'enquête et ne reflète pas nécessairement la réalité.

► Les domaines de 2^{ème} niveau

FIG. 19 : Le domaine de 2^{ème} niveau dans une adresse web (AREPO, 2022)



Le domaine de 2^{ème} niveau fait généralement référence à l'organisme qui le réserve.

- Il est vivement recommandé aux groupements de producteurs de commencer par **réserver le nom exact de leur IG** sous plusieurs extensions stratégiques évoquées ci-dessus.

Sur les 51 noms de domaine énumérés par les participants à l'enquête de l'AREPO, 32 ont été enregistrés avec le nom exact de l'IG, e.g. : « tartadesantiago.org » (« [Tarta de Santiago](#) ») ; « porcsdelasartre.fr » (« [Porc de la Sarthe](#) ») ; « prosciuttodiparma.com » (« [Prosciutto di Parma](#) ») ; « pomadegirona.cat » (« [Poma de Girona](#) »), etc.

- Une autre bonne pratique peut être de **réserver le nom de l'IG associé au sigle « AOP » ou « IGP »** dans la langue du pays de l'IG, telle que AOP/IGP pour la France ou DOP/IGP pour l'Espagne, le Portugal ou l'Italie et/ou en anglais (PDO/PGI).

Sur les 51 noms de domaine énumérés par les participants à l'enquête de l'AREPO, 10 ont été enregistrés avec le nom de l'IG associé au sigle AOP ou IGP dans la langue du pays de l'IG, e.g. : « dopolitteraalta.cat » (« [Oli de Terra Alta](#) » DOP) ; « cintasenesedop.it » (« [Cinta Senese](#) » DOP) ; « dovaldeorras.tv » (« [Valdeorras](#) » DO) « mortadelladipratoigp.it » (« [Mortadella di Prato](#) » IGP), etc. ;

- Enfin, il est aussi possible, pour les IG les plus réputées et donc les plus susceptibles de souffrir de *cybersquatting*, d'**ajouter la catégorie de l'IG** dans la langue du pays associé et/ou en anglais.

Sur les 51 noms de domaine énumérés par les participants à l'enquête de l'AREPO, 9 ont été enregistrés avec le nom de l'IG associé à la catégorie de l'IG (dans la langue du pays associé ou en anglais), e.g. : « lamanchawines » (vin « [La Mancha](#) ») ; « formaggiopiave.it » (fromage « [Piave](#) ») ; « piavecheese.eu » (fromage « [Piave](#) ») ; « riojawine » (Vin « [Rioja](#) »), etc.

En définitive, plus les groupements de producteurs réservent de noms de domaine avec la dénomination de leur IG, plus ils préviennent les risques de *cybersquatting*. À eux maintenant de définir quelles extensions pourraient être les plus stratégiques d'après l'origine géographique mais aussi la réputation de l'IG.

Le coût d'achat annuel d'un nom de domaine est situé généralement entre 10,00 € et 50,00 €. Le prix varie, bien entendu, selon les bureaux d'enregistrement et les extensions souhaitées. **Plus l'extension est populaire, plus le coût risque d'être important.**

B. La protection de la dénomination constituant l'IG : les marques verbales

Le **droit des indications géographiques est reconnu par l'Accord sur les ADPIC** (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) de l'OMC (Organisation mondiale du commerce) entré en vigueur le 1er janvier 1995 (OMC, 1994) [28] :

« Article 22

Protection des indications géographiques

1. *Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.*
2. *Pour ce qui est des indications géographiques, les Membres prévoiront les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher:*
 - a) *l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit;*
 - b) *toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris (1967).*
3. *Un Membre refusera ou invalidera, soit d'office si sa législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine.*
4. *La protection visée aux paragraphes 1, 2 et 3 sera applicable contre une indication géographique qui, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire. » (OMC, 1994) [28]*

L'article 22 définit donc un niveau standard de protection des IG pour tous les produits. L'article 23, quant à lui, prévoit un niveau de protection accru pour les vins et spiritueux et l'article 24 énonce des exceptions à la protection liées, par exemple, aux termes « génériques » et aux droits de priorité pour les marques antérieures (OMC, 1994) [28].

Les indications géographiques ne bénéficient, malgré tout, **d'aucune protection adéquate dans le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine** (principes directeurs de l'ICANN ou principes UDRP), contrairement aux marques.

Or tous les bureaux d'enregistrement chargés des extensions génériques (gTLD) suivent la politique de l'ICANN : « En vertu de cette politique, la plupart des types de litiges relatifs aux noms de domaine basés sur des marques doivent être résolus par accord, action en justice ou arbitrage, avant qu'un bureau d'enregistrement n'annule, ne suspende ou ne transfère un nom de domaine. Les litiges censés résulter d'enregistrements abusifs de noms de domaine (par exemple, le cybersquattage) peuvent être réglés par des procédures administratives accélérées que le détenteur de droits sur une marque lance en déposant une plainte auprès d'un prestataire de services de règlement des litiges agréé. »⁵¹ (OriGIn, 2016) [29].

⁵¹ Citation traduite de l'anglais

Le droit des indications géographiques ne peut donc pas être invoqué dans le cadre des principes UDRP de l'ICANN. Toutefois, si le titulaire légitime d'une indication géographique est capable de démontrer que sa dénomination **est protégée par une marque verbale** pour des biens et services « *autres que ceux qui sont décrits par la signification géographique du terme ou qui y sont liés* »⁵² (OriGIn, 2016) [29], le titulaire peut alors faire valoir ses droits.

Les groupements de producteurs sont donc vivement invités à protéger la dénomination composant leur IG par une **marque verbale collective** et/ou **de garantie**.

► La marque collective

La marque collective est une marque pouvant être exploitée par tout opérateur respectant un règlement d'usage, élaboré par le titulaire de l'enregistrement, généralement un groupement de producteurs.

Elle a pour fonction de garantir l'origine des produits couverts et assurer une certaine qualité pour le consommateur (dans les limites du règlement d'usage).

► La marque de garantie (ou certification)

Tout comme la marque collective, la marque de garantie (ou de certification) doit être accompagnée d'un règlement d'usage. Elle peut être exploitée par toute personne respectant le règlement d'usage et se soumettant à un système de contrôle.

Le règlement d'usage de la marque de garantie est néanmoins plus contraignant que celui de la marque collective en ce sens qu'il doit non seulement garantir l'origine des produits, mais aussi certaines caractéristiques associées à ces derniers.

Les opérateurs exploitant une marque de garantie sont soumis à des contrôles obligatoires.

Procédures pour déposer une marque collective ou de garantie :

- **En France** : pour déposer une marque collective ou de garantie, il faut s'adresser à l'office des marques français qu'est l'INPI, [rendez-vous ici](#). Les taxes pour le dépôt d'une marque collective ou de garantie en une classe de produits auprès de l'INPI sont de 350,00 € et de 40,00 € par classe supplémentaire⁵³ ;
- **En Espagne** : pour déposer une marque collective ou de garantie, il faut s'adresser à l'office des marques qu'est l'OEPM, [rendez-vous ici](#). Les taxes pour le dépôt d'une marque collective ou de garantie en une classe de produits auprès de l'OEPM sont de 255,74 € pour un dépôt en ligne et de 300,87 € pour un dépôt papier et de 165,67 € par classe supplémentaire pour un dépôt en ligne et de 194,91 € pour un dépôt papier⁵⁴ ;
- **Au Portugal** : pour déposer une marque collective ou de garantie, il faut s'adresser à l'office des marques qu'est l'INPI, [rendez-vous ici](#). Les taxes pour le dépôt d'une marque collective ou de garantie en une classe de produits auprès de l'INPI sont de 129,08 € pour un dépôt en ligne et de 258,16 € pour un dépôt papier et de 32,72 € par classe supplémentaire pour un dépôt en ligne et de 65,44 € pour un dépôt papier⁵⁵ ;
- **En Italie** : pour déposer une marque collective ou de garantie, il faut s'adresser à l'office des marques qu'est l'UIBM, [rendez-vous ici](#). Les taxes pour le dépôt d'une marque collective ou de

⁵² Citation traduite de l'anglais

⁵³ Tarifs 2020 récupérés sur le site de l'INPI, pour les consulter, [rendez-vous ici](#)

⁵⁴ Tarifs 2022 récupérés sur le site de l'OEPM, pour les consulter, [rendez-vous ici](#)

⁵⁵ Tarifs 2022 récupérés sur le site de l'INPI, pour les consulter, [rendez-vous ici](#)

garantie pour une ou plusieurs classes de produits auprès de l'UIBM sont de 337,00 € additionnées de 42,00 € de timbre fiscal pour un dépôt en ligne et de 16 € pour un dépôt papier⁵⁶ ;

- ▷ **Dans l'Union européenne** : pour déposer une marque collective ou de garantie, il faut s'adresser à l'office des marques qu'est l'EUIPO, [rendez-vous ici](#). Les taxes pour le dépôt d'une marque collective ou de garantie en une classe de produits auprès de l'EUIPO sont de 1500,00 € pour un dépôt en ligne, et de 1800,00 € pour un dépôt papier, de 50,00 € pour la deuxième classe et de 150,00 € par classe supplémentaire, quel que soit le type de dépôt⁵⁷ ;
- ▷ **Au niveau international** : pour déposer une demande internationale de marque collective ou de garantie, il faut se rendre sur le portail de propriété intellectuelle de l'OMPI « eMadrid », [disponible ici](#). Il existe trois types de taxes à payer lors du dépôt : une taxe de base, une taxe complémentaire pour chaque pays membre désigné, et une taxe supplémentaire à partir de la quatrième classe de produits. Pour accéder au simulateur de taxes de l'OMPI, [rendez-vous ici](#).

Si le titulaire d'une IG ou d'une marque relève des dépôts, par des tiers, de marques portant atteinte à ses signes, il lui est toujours possible d'agir :

- ▷ En formant une opposition devant l'office des marques concerné, dans un délai de deux mois à compter de la publication du dépôt pour les marques espagnoles et portugaises et dans un délai de trois mois pour les marques françaises, italiennes et de l'Union européenne ;
- ▷ En formant une action en déchéance si la marque a été enregistrée il y a plus de cinq ans, qu'elle est trompeuse ou qu'elle ne fait pas l'objet d'un usage concret et sérieux, ou en nullité si la marque est enregistrée (sur le fondement de l'atteinte à l'IG).

Pour **s'opposer à l'enregistrement d'une marque déposée sur un territoire national**, tel que :

- ▷ **La France** : rendez-vous sur le [site de l'INPI](#) ;
- ▷ **L'Espagne** : rendez-vous sur le [site de l'OEPM](#) ;
- ▷ **Le Portugal** : rendez-vous sur le [site de l'INPI](#) ;
- ▷ **L'Italie** : rendez-vous sur le [site de l'UIBM](#) ;

Pour s'opposer à l'enregistrement d'une marque de l'UE ou une marque internationale désignant l'UE : rendez-vous sur le [site de l'EUIPO](#).

Pour s'opposer à l'enregistrement d'une marque internationale : rendez-vous sur le [portail de la propriété intellectuelle de l'OMPI « eMadrid »](#).

FOCUS SUR L'ESPAGNE

En Espagne, une fois que la marque verbale est déposée auprès de l'office des marques (OEPM), le processus administratif espagnol établi par la Loi relative aux Marques sera d'application.

Pendant une première instance administrative, l'existence des prohibitions absolues (article 5.1.h) de la Loi de Marques) et des prohibitions relatives (article 6 de la Loi de Marques) découlant d'opposition des tiers, seront vérifiées.

L'article 19.4 de la Loi Espagnole 17/2001 relative aux Marques indique que : « [...] *les Consejos Reguladores [groupements de producteurs] ou les organes directeurs des appellations d'origine ou des indications géographiques protégées, peuvent s'adresser à l'Office espagnol des brevets et des marques, dans le délai prévu à l'article 2, des observations écrites, soulignant les*

⁵⁶ Tarifs récupérés sur le site de l'UIBM (année non indiquée), pour les consulter, [rendez-vous ici](#)

⁵⁷ Tarifs récupérés sur le site de l'EUIPO (année non indiquée), pour les consulter, [rendez-vous ici](#)

interdictions de l'article 5, en vertu desquelles l'enregistrement de la marque serait refusé d'office. Ces organismes et associations n'acquerront pas la qualité de parties à la procédure, mais leurs observations seront notifiées au déposant de la marque et résolues conformément aux dispositions de l'article 22. »⁵⁸.



FOCUS SUR LE PORTUGAL

Au Portugal, une fois que la marque verbale est déposée auprès de l'office des marques (INPI), elle est publiée au BPI⁵⁹.

S'ouvre alors une procédure d'un délai de 2 mois pour les potentielles oppositions ou observations de tiers. Même en l'absence d'opposition, l'INPI examine ex officio l'existence des prohibitions absolues et des prohibitions relatives (articles 231, 232 et 302 du CPI⁶⁰).

C. La protection des logos : les marques figuratives ou semi-figuratives

La réservation des noms de domaine et des marques verbales ne permettent que la protection de l'élément verbal composant l'IG sur Internet, et non des éléments figuratifs ou logos qui pourraient lui être associés.

La Cour de Justice de l'Union Européenne a récemment étendu la notion d'« évocation » d'une IG à l'utilisation de signes non verbaux, en réponse à l'affaire de l'AOP Queso Manchego (CJUE, affaire C-614/17, 2019) [30] lors de laquelle des étiquettes de fromages de deux sociétés non-membres du groupement de producteurs (Consejo Regulador de la DOP Queso Manchego) formaient une évocation illicite de l'AOP. La Cour de Justice de l'UE a retenu qu'il ne peut être exclu que des signes figuratifs soient aptes à rappeler directement au consommateur les produits bénéficiant d'une dénomination enregistrée en raison de leur proximité conceptuelle avec une telle dénomination, et que l'utilisation de signes figuratifs évoquant l'aire géographique à laquelle est liée l'indication géographique est susceptible de constituer une évocation de celle-ci.

Cette appréciation reste néanmoins subjective, car la notion d'évocation fait appel à la perception du consommateur, et ne saurait couvrir tous les logos utilisés en lien avec une IG.

En France, un logo constitue également une œuvre protégée au sens de l'article L. 112-2 – 8° du Code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l'auteur d'un logo jouisse sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. La protection est néanmoins plus aléatoire en l'absence de dépôt. En cas de contentieux, il faudra pouvoir démontrer qu'il est original pour qu'il soit protégé, un dépôt de marque est donc toujours à privilégier.

La solution reste, pour le groupement de producteurs et ses membres, de protéger leurs logos par le biais de marques figuratives ou semi-figuratives collectives et/ou de garantie.

Les procédures sont les mêmes que pour le dépôt d'une marque verbale, à savoir :

⁵⁸ Citation traduite de l'espagnol

⁵⁹ BPI : Boletim da Propriedade Industrial (Bulletin de la propriété industrielle portugais)

⁶⁰ CPI : Código da Propriedade Industrial (Code de la propriété Intellectuelle portugais)

Procédures pour déposer une marque collective ou de garantie :

- ▷ **En France** : pour déposer une marque collective ou de garantie, il faut s'adresser à l'office des marques français qu'est l'INPI, [rendez-vous ici](#). Les taxes pour le dépôt d'une marque collective ou de garantie en une classe de produits auprès de l'INPI sont de 350,00 € et de 40,00 € par classe supplémentaire⁶¹ ;
- ▷ **En Espagne** : pour déposer une marque collective ou de garantie, il faut s'adresser à l'office des marques qu'est l'OEPM, [rendez-vous ici](#). Les taxes pour le dépôt d'une marque collective ou de garantie en une classe de produits auprès de l'OEPM sont de 255,74 € pour un dépôt en ligne et de 300,87 € pour un dépôt papier et de 165,67 € par classe supplémentaire pour un dépôt en ligne et de 194,91 € pour un dépôt papier⁶² ;
- ▷ **Au Portugal** : pour déposer une marque collective ou de garantie, il faut s'adresser à l'office des marques qu'est l'INPI, [rendez-vous ici](#). Les taxes pour le dépôt d'une marque collective ou de garantie en une classe de produits auprès de l'INPI sont de 129,08 € pour un dépôt en ligne et de 258,16 € pour un dépôt papier et de 32,72 € par classe supplémentaire pour un dépôt en ligne et de 65,44 € pour un dépôt papier⁶³ ;
- ▷ **En Italie** : pour déposer une marque collective ou de garantie, il faut s'adresser à l'office des marques qu'est l'UIBM, [rendez-vous ici](#). Les taxes pour le dépôt d'une marque collective ou de garantie pour une ou plusieurs classes de produits auprès de l'UIBM sont de 337,00 € additionnées de 42,00 € de timbre fiscal pour un dépôt en ligne et de 16 € pour un dépôt papier⁶⁴ ;
- ▷ **Dans l'Union européenne** : pour déposer une marque collective ou de garantie, il faut s'adresser à l'office des marques qu'est l'EUIPO, [rendez-vous ici](#). Les taxes pour le dépôt d'une marque collective ou de garantie en une classe de produits auprès de l'EUIPO sont de 1500,00 € pour un dépôt en ligne, et de 1800,00 € pour un dépôt papier, de 50,00 € pour la deuxième classe et de 150,00 € par classe supplémentaire, quel que soit le type de dépôt⁶⁵ ;
- ▷ **Au niveau international** : pour déposer une demande internationale de marque collective ou de garantie, il faut se rendre sur le portail de propriété intellectuelle de l'OMPI « eMadrid », [disponible ici](#). Il existe trois types de taxes à payer lors du dépôt : une taxe de base, une taxe complémentaire pour chaque pays membre désigné, et une taxe supplémentaire à partir de la quatrième classe de produits. Pour accéder au simulateur de taxes de l'OMPI, [rendez-vous ici](#).

Si le titulaire d'une IG ou d'une marque relève des dépôts, par des tiers, de marques portant atteinte à ses signes, il lui est toujours possible d'agir :

- ▷ En formant une opposition devant l'office des marques concerné, dans un délai de deux mois à compter de la publication du dépôt pour les marques espagnoles et portugaises et dans un délai de trois mois pour les marques françaises, italiennes et de l'Union européenne ;
- ▷ En formant une action en déchéance, si la marque a été enregistrée il y a plus de 5 ans, qu'elle est trompeuse ou qu'elle ne fait pas l'objet d'un usage sérieux, ou en nullité si la marque est enregistrée (sur le fondement de l'atteinte à l'IG).

Pour **s'opposer à l'enregistrement d'une marque déposée sur un territoire national**, tel que :

- ▷ **La France** : rendez-vous sur le [site de l'INPI](#) ;
- ▷ **L'Espagne** : rendez-vous sur le [site de l'OEPM](#) ;

⁶¹ Tarifs 2020 récupérés sur le site de l'INPI, pour les consulter, [rendez-vous ici](#)

⁶² Tarifs 2022 récupérés sur le site de l'OEPM, pour les consulter, [rendez-vous ici](#)

⁶³ Tarifs 2022 récupérés sur le site de l'INPI, pour les consulter, [rendez-vous ici](#)

⁶⁴ Tarifs récupérés sur le site de l'UIBM (année non indiquée), pour les consulter, [rendez-vous ici](#)

⁶⁵ Tarifs récupérés sur le site de l'EUIPO (année non indiquée), pour les consulter, [rendez-vous ici](#)

▷ **Le Portugal** : rendez-vous sur le [site de l'INPI](#) ;

▷ **L'Italie** : rendez-vous sur le [site de l'UIBM](#) ;

Pour s'opposer à l'enregistrement d'une marque de l'UE ou une marque internationale désignant l'UE : rendez-vous sur le [site de l'EUIPO](#).

Pour s'opposer à l'enregistrement d'une marque internationale : rendez-vous sur le [portail de la propriété intellectuelle de l'OMPI « eMadrid »](#).

FOCUS SUR L'ESPAGNE

En Espagne, une fois que la marque collective ou de garantie est déposée auprès de l'office des marques (OEPM), le processus administratif espagnol établi par la Loi relative aux Marques sera d'application.

Pendant une première instance administrative, l'existence des prohibitions absolues (article 5.1.h) de la Loi de Marques) et des prohibitions relatives (article 6 de la Loi de Marques) découlant d'opposition des tiers, seront vérifiées.

L'article 19.4 de la Loi Espagnole 17/2001 des Marques indique que : « [...] *les Consejos Reguladores [groupements de producteurs] ou les organes directeurs des appellations d'origine ou des indications géographiques protégées, peuvent s'adresser à l'Office espagnol des brevets et des marques, dans le délai prévu à l'article 2, des observations écrites, soulignant les interdictions de l'article 5, en vertu desquelles l'enregistrement de la marque serait refusé d'office. Ces organismes et associations n'acquerront pas la qualité de parties à la procédure, mais leurs observations seront notifiées au déposant de la marque et résolues conformément aux dispositions de l'article 22.* »⁶⁶.

FOCUS SUR LE PORTUGAL

Au Portugal, une fois que la marque collective ou de garantie est déposée auprès de l'office des marques (INPI), elle est publiée au BPI.

S'ouvre alors une procédure d'un délai de 2 mois pour les potentielles oppositions ou observations de tiers. Même en l'absence d'opposition, l'INPI examine ex officio l'existence des prohibitions absolues et des prohibitions relatives (articles 231, 232 et 302 du CPI).

En tout état de cause, quel que soit le mode de protection choisi pour compléter et renforcer la protection de l'IG sur Internet, les groupements et leurs producteurs, de même que toutes les parties prenantes à la commercialisation de produits bénéficiant d'une IG, devraient mettre en place un **suivi proactif et une surveillance des violations potentielles en ligne**.

⁶⁶ Citation traduite de l'espagnol

D. La veille et la surveillance des violations potentielles

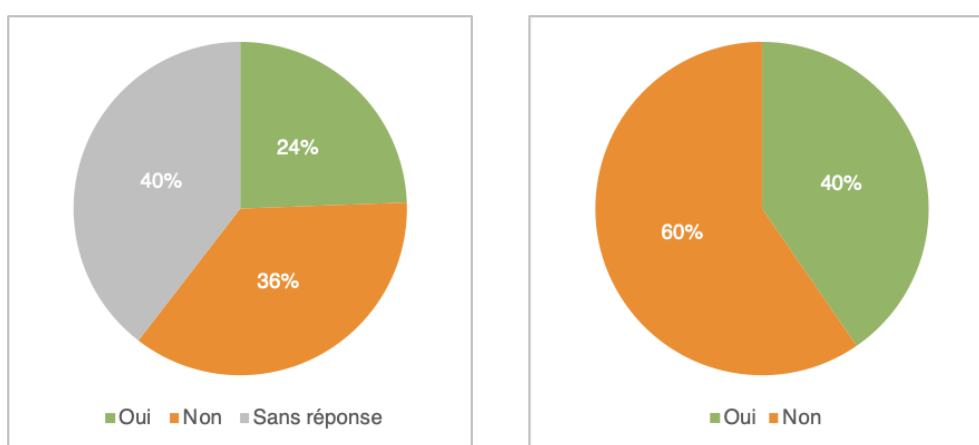
Le suivi et la surveillance des violations potentielles doivent être réalisées à deux niveaux : **sur Internet, mais également dans le monde physique.**

En effet, comme indiqué en introduction, si l'atteinte à l'IG peut survenir sur Internet, il n'en reste pas moins qu'elle se traduit par un flux physique de marchandises illicites dans la plupart des cas.

Il faut donc **agir sur l'offre en vente virtuelle et le flux matériel.**

36 % des organismes participants à l'enquête de l'AREPO réalisent une veille régulière des fraudes potentielles de leur IG sur Internet (60 % après retrait du taux de non-réponse) et 62 % d'entre eux font appel à une expertise spécifique pour assurer la veille (cf. figure n°20).

FIG. 20 : Résultats enquête : Votre organisation effectue-t-elle une veille régulière des fraudes potentielles de votre IG sur Internet ? (AREPO, 2022)



1. Les outils et prestataires de veille privés

S'agissant de l'offre sur Internet, de nombreux prestataires privés proposent aujourd'hui des services très efficaces de surveillance permettant de détecter les violations et d'obtenir la suppression des annonces litigieuses.

► Les moteurs de recherche

Les groupements de producteurs peuvent commencer par exploiter les outils mis à disposition par les moteurs de recherche pour surveiller le contenu mis en ligne sur Internet via un système de mots-clés.

Il convient de s'intéresser particulièrement au moteur de recherche de Google, qui en 2022, détient encore 91,90 % des parts de marché (à titre de comparaison, Bing n'en détient que 2,88 %, suivi par Yahoo avec 1,51 %) (Agorapulse, 2022) [31].

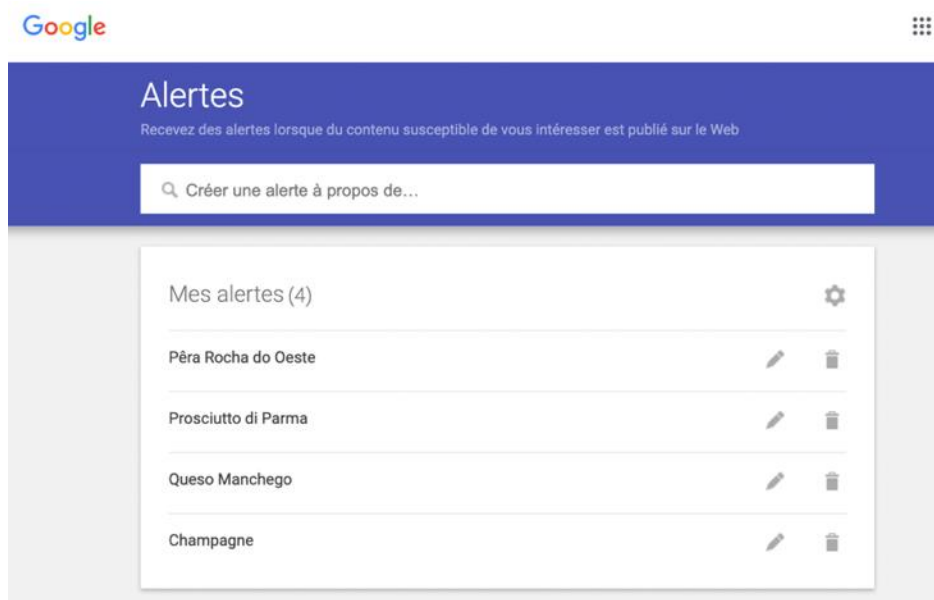
L'outil de surveillance le plus connu est donc, pour cause, celui de Google, avec « [Google Alerts](#) ». Cet outil permet de recevoir des notifications et des alertes par e-mail dès lors qu'un mot-clé enregistré par le titulaire apparaîtrait dans les résultats du moteur de recherche de Google.

Pour créer une alerte, il faut se rendre à l'[adresse suivante](#) et :

- ▷ Saisir les mots clés souhaités (par exemple le nom de votre IG) ;
- ▷ Déterminer la fréquence d'envoi (quand le cas se présente, une fois par jour, etc.) ;
- ▷ Choisir le type de résultats souhaités (actualités, blog, web, vidéos, etc.) ;
- ▷ Choisir les langues et la localisation des résultats ;

- ▷ Indiquer le nombre de résultats souhaités ;
- ▷ Indiquer son adresse e-mail⁶⁷ ;
- ▷ Valider en cliquant sur le bouton « créer l'alerte ».

FIG. 21 : Capture d'écran de l'outil « Google Alerts »



Ce service est fourni gratuitement par Google. Il permet aux groupements de producteurs de **réaliser une partie de la surveillance à moindre coût**.

Cet outil de surveillance présente néanmoins des limites en ce sens qu'il n'a pas été créé dans le but d'identifier les fraudes et ne surveille qu'un nombre limité de ressources, en écartant, notamment, l'analyse des mentions des mots-clés contenus dans les réseaux sociaux, qui constituent aujourd'hui une grande part des informations circulant sur Internet.

► Les plateformes de veille privées

Les plateformes de veille privées représentent des outils puissants et efficaces pour lutter contre la cybercriminalité. Ces dernières sont **spécialisées dans la surveillance des actifs** des professionnels sur Internet (indications géographiques, marques verbales, marques figuratives, noms de domaine, etc.).

Il existe deux types de plateformes de veille, celles spécialisées dans la **surveillance des bases de données des marques** (e.g. Corsearch, Compumark/Clarivate, etc.) et celles **spécialisées dans la surveillance des canaux d'Internet** par le biais de mots-clé, d'images et de logos (e.g. EBRAND).

Les plateformes de veille opèrent spécifiquement contre le *cybersquatting*, la contrefaçon, et toute autre forme d'atteinte sur Internet avec un service fourni sur mesure. Une fois l'atteinte repérée, elle est communiquée au titulaire qui peut décider d'agir lui-même ou de faire appel au prestataire de veille pour tenter d'obtenir sa suppression.

Cet outil sur mesure peut néanmoins représenter des coûts importants pour les groupements de producteurs, notamment si la veille doit être régulière. Les coûts peuvent varier de plusieurs centaines

⁶⁷ Il est également possible de recevoir les alertes en flux RSS (Really Simple Syndication).

d'euros pour un simple audit à plusieurs milliers d'euros par an pour une surveillance complète et régulière.

Certaines plateformes de veille ont l'habitude de travailler avec des groupements de producteurs IG, telles que :

➤ **Corsearch** : accessible au [lien suivant](#)

Cette plateforme de veille propose la **surveillance des bases de données des marques** et travaille activement à l'intégration des bases AOP et IGP.

Corsearch offre une couverture mondiale avec la recherche et la surveillance de marques verbales ou figuratives, de noms de titulaire, ou encore de dénominations sociales, sur près de **189 bases de données de marques**.

Elle propose également un service dédié aux noms de domaine (recherche, dépôt, gestion, surveillance et récupération de noms de domaine).

➤ **CompuMark/Clarivate** : accessible au [lien suivant](#)

Cette plateforme de veille propose également la **surveillance des bases de données des marques**.

Compumark offre une couverture mondiale avec la recherche et la surveillance de marques verbales ou figuratives, de noms de titulaire, de noms d'utilisateurs de réseaux sociaux, de dénominations sociales, ou encore de noms de domaine avec une surveillance dans plus de 250 pays et territoires, y compris les marchés émergents, à travers **186 bases de données de marques**.

Il est recommandé de passer par un cabinet d'avocats ou de conseil pour s'adresser à cette plateforme.

➤ **EBRAND** : accessible au [lien suivant](#)

Cette plateforme propose de **détecter rapidement toutes les atteintes** aux indications géographiques, aux marques, aux produits ou encore à l'identité de l'entreprise **sur une grande majorité des canaux d'Internet**, tels que les sites web, les sites de e-commerce, les places de marché, les réseaux sociaux, ou encore le darkweb. La détection est réalisée à partir d'images, de logos et de mots-clés et couvre l'ensemble des langues, des alphabets et des pays existants. Elle propose également la surveillance des registres de noms de domaine.

Elle permet de détecter l'atteinte au copyright, la contrefaçon, la vente illicite, les marchés parallèles, le cybersquatting, et toutes les formes d'atteintes en ligne.

Préalablement à toute action, la plateforme EBRAND propose de réaliser un audit dont le prix est d'environ 500,00 € par canal, permettant :

- d'évaluer les atteintes sur les canaux souhaités (les groupements de producteurs peuvent décider de surveiller simultanément ou consécutivement tout ou partie des canaux d'Internet) ;
- de bâtir une stratégie de détection et de suppression en lien avec le cabinet d'avocats ou le cabinet de conseil en propriété intellectuelle du groupement de producteurs ;
- de définir un budget et un planning d'intervention.

Ces audits peuvent également représenter un outil à part entière pour les groupements de producteurs qui n'auraient pas les ressources financières pour mettre en place une surveillance complète et régulière. Les atteintes repérées lors des audits sont en effet communiquées au client qui peut décider d'agir lui-même ou de faire appel à un cabinet d'avocats ou de conseil spécialisés en propriété intellectuelle.

Lorsque l'atteinte est repérée par le prestataire de veille, ce dernier peut, à la demande du client, procéder à une demande de suppression et éventuellement à l'envoi d'une lettre de mise en demeure

mais ne pourra néanmoins pas réaliser de démarches d'ordre juridique. Il conviendra, à ce moment-là, de passer le relais à un cabinet d'avocats spécialisé en propriété intellectuelle.

► Les cabinets d'avocats en propriété intellectuelle

L'avocat est un partenaire qui peut s'avérer indispensable pour le groupement de producteurs car il a le **monopole de la représentation devant les tribunaux judiciaires**, et constitue donc le relais du titulaire de droits en cas d'atteinte.

Il peut également le représenter devant les offices et instituts spécialisés, ou s'appuyer sur son réseau de confrères et consœurs à l'étranger en cas d'atteinte dans d'autres pays.

Si les premières lettres du titulaire ou des prestataires sont restées sans effet, l'avocat peut prendre le relais :

- ▷ Il pourra, en premier lieu, écrire une lettre d'avocat au tiers récalcitrant, ce qui pourrait avoir pour effet d'accroître la pression ;
- ▷ Il pourra, ensuite, proposer la stratégie procédurale la plus adaptée, afin de répondre à l'atteinte ;
- ▷ Il pourra également proposer la recherche d'une voie amiable par le biais d'une négociation.

Ces prestations peuvent engendrer des frais importants pour les groupements de producteurs. Il convient donc de rappeler que l'avocat est soumis à une déontologie l'obligeant à soumettre une convention d'honoraires préalablement à toute intervention, permettant au client d'avoir une idée précise des honoraires et de leur calcul. Les groupements de producteurs doivent donc exiger **l'élaboration d'un devis avant toute intervention**.

2. Les outils de surveillance des offices de propriété intellectuelle

Les offices des marques peuvent également proposer des bases de données avec des systèmes de surveillance de marque correspondant à une indication géographique ou une marque existante. Cette surveillance se limite donc aux dépôts de marque mais peut venir compléter les autres démarches disponibles en matière de veille.

► Au niveau national

Les offices des marques nationaux proposent généralement des bases de données accessibles à tous et des **systèmes d'alertes permettant d'effectuer une veille concurrentielle**. Il est conseillé aux groupements de producteurs de vérifier auprès de leur office des marques national si un système d'alertes a été mis en place.

En voici un exemple avec l'office des marques français.

Pour les marques françaises, l'INPI propose un système d'alertes accessible sur son site web à la page « [DATA INPI](#) ».

Ce système permet aux groupements de producteurs de créer trois types d'alertes :

- ▷ Les alertes de suivi de marque, d'un brevet, d'un dessin ou modèle ou encore d'une entreprise ;
- ▷ Les alertes multibase sur un mot-clé ;
- ▷ Les alertes monobase sur des critères spécifiques qui permettent de suivre les nouvelles publications de marques, brevets, dessins ou modèles et les entreprises pour une veille concurrentielle.

La procédure pour créer une alerte auprès de l'INPI est la suivante :

- ▷ Se rendre sur la page « DATA INPI » à l'[adresse suivante](#) ;

- ▷ Créer un espace personnel ou s'y connecter ;
- ▷ Cliquer sur le bouton « Créer une alerte » ;
- ▷ Nommer l'alerte ;
- ▷ Choisir le type d'alerte (entre les trois options susmentionnées) ;
- ▷ Créer l'alerte (jusqu'à dix alertes maximum) (INPI, 2022) [32].

Pour plus d'informations sur la procédure de création d'alertes de l'INPI, vous pouvez visionner leur « tutoriel » en vidéo au lien suivant (INPI, 2022) [33].

FIG. 22 : Capture d'écran de la base de données « DATA INPI » de l'INPI



► Au niveau européen

Il existe trois outils principaux qui peuvent aider les groupements de producteurs à surveiller la fraude sur leurs IG et leurs marques au niveau européen : [Giview](#), [TM|view](#) et le [système d'alerte EUTM](#) (EU trademark⁶⁸).

- ▷ **TM|view** : disponible à l'[adresse suivante](#)

FIG. 23 : Capture d'écran de la base de données des marques de l'EUIPO « TM|view »

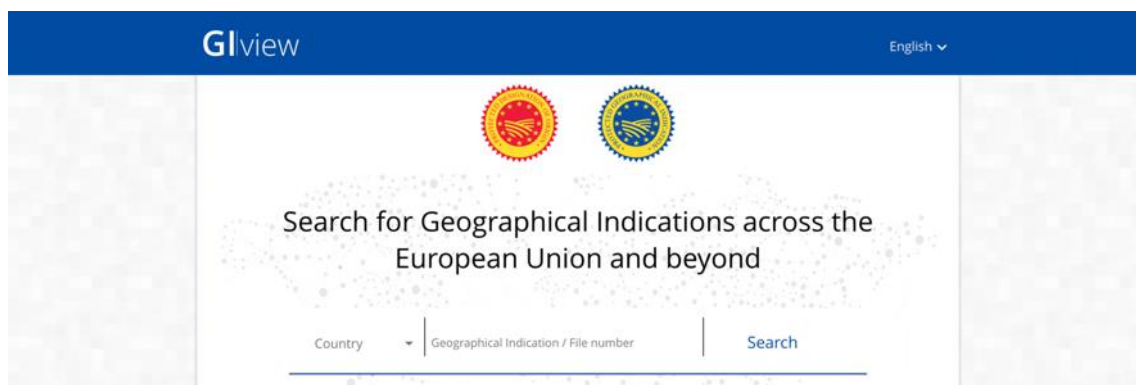


TM|view est la **base de données des marques de l'UE**. Elle contient les bases de données des demandes de marques et de marques enregistrées de tous les offices nationaux de propriété intellectuelle de l'UE, de l'EUIPO et de nombreux offices nationaux partenaires en dehors de l'UE.

⁶⁸ En français : « Marques de l'UE »

➤ **GI|view** : disponible à l'[adresse suivante](#)

FIG. 24 : Capture d'écran de la base de données des IG de l'EUIPO « GI|view »



GI|view est la **base de données des indications géographiques de l'UE**. Elle constitue l'outil le plus intéressant pour surveiller la fraude aux IG. Elle combine trois caractéristiques :

1. Elle contient les **données officielles de toutes les IG agricoles et agroalimentaires** protégées au niveau de l'UE. Cela inclut non seulement les IG européennes enregistrées directement au sein de l'UE, mais aussi les IG de pays tiers protégées au niveau de l'UE par le biais d'accords bilatéraux et multilatéraux, ainsi que toutes les IG de l'UE protégées à l'étranger par le biais de tels accords ;
2. Elle comprend des **données étendues**, telles que les coordonnées des groupements de producteurs et des organismes de contrôle des IG, des cartes, des photographies du produit, la description du produit, la zone géographique, la déclaration de durabilité, etc.
3. Enfin, elle permet un **lien direct avec les autorités chargées de l'application des droits**, grâce à l'Observatoire de l'EUIPO ou **l'IPEP, IP Enforcement Portal** (Portail d'application des droits de propriété intellectuelle). L'IPEP est une plateforme sécurisée gratuite permettant l'échange d'informations en temps réel entre les titulaires de droits et les autorités chargées de faire respecter la loi. L'IPEP est principalement utilisé pour les mesures frontalières, mais il permet à une autorité nationale ou à un groupement de producteurs de communiquer directement avec les autorités chargées de faire appliquer la loi. Les agents de police et de douane des États Membres peuvent également consulter les informations et les détails des produits, ce qui leur permet d'identifier plus facilement les contrefaçons et de prendre des mesures. L'IPEP est disponible à l'[adresse suivante](#).

FIG. 25 : Capture d'écran de l'Observatoire des marques de l'EUIPO (ou l'IPEP)



▷ Système d'alertes EUTM

Depuis 2019, le système d'alertes des marques de l'UE (ou système d'alertes EUTM) permet aux titulaires et aux demandeurs de marques de l'Union européenne de **prendre des mesures proactives pour surveiller leurs droits de propriété intellectuelle**. Ce système d'alertes est accessible sur la base de données « [eSearch plus](#) ».

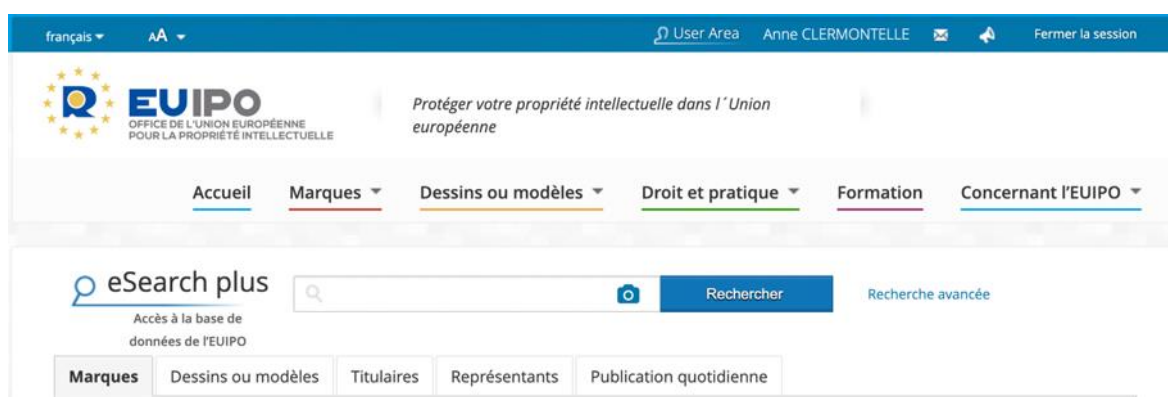
Le système d'alertes EUTM permet aux groupements de producteurs de créer deux types d'alertes :

- ▷ Les alertes de suivi de marque de l'UE (MUE) ou de dessin ou modèle communautaires (DMC) (changement de statut ; échéance de renouvellement ; changement de titulaire/représentant ; expiration du délai d'opposition ; enregistrement de domaine « .eu » identique) ;
- ▷ Les alertes de surveillance : elles sont basées sur les critères sélectionnés par l'utilisateur (e.g. nom de marque et/ou catégorie de produits) et sera déclenchée si une autre marque ou un autre dessin ou modèle communautaire correspond à ces mêmes critères.

La procédure pour créer une alerte auprès de l'EUIPO est la suivante :

- ▷ Se rendre sur la page « eSearch plus » à l'[adresse suivante](#) ;
- ▷ Se rendre sur « User area » et créer un espace personnel ou s'y connecter ;
- ▷ Cliquer sur le bouton « Alertes » puis « Créer une nouvelle alerte » ;
- ▷ Choisir « Alertes MUE/DMCE » ;
- ▷ Choisir la catégorie concernée (marques ; dessins ou modèles ; titulaires ; représentants) ;
- ▷ Choisir les critères souhaités ;
- ▷ Puis « Définir une alerte » (EUIPO, s.d.) [34].

FIG. 26 : Capture d'écran de la base de données « eSearch plus » de l'EUIPO



D'autre part, les utilisateurs sont désormais directement informés de la disponibilité de leur marque en tant que nom de domaine « .eu » dès qu'ils terminent leur e-dépôt, afin qu'ils puissent choisir d'enregistrer immédiatement le nom de domaine avant la publication de leur demande de marque européenne. De plus amples informations sont disponibles à l'[adresse suivante](#).

► Au niveau international

La nouvelle **base de données de l'OMPI** ou « **Base de données mondiale sur les marques** », dont la nouvelle interface a été lancée le 15 novembre 2022, permet aux groupements de producteurs de déterminer si une marque similaire ou identique existe déjà dans une base de données regroupant près de 73 offices de propriété intellectuelle nationaux et internationaux (OMPI, 2022) [35]. La base de

données de l'OMPI n'offre néanmoins pas de système d'alertes donc il convient d'effectuer une veille régulière sur :

- ▷ Les marques internationales enregistrées par l'OMPI ;
- ▷ Les marques nationales et régionales partagées par les offices des marques nationaux et régionaux ;
- ▷ Les indications géographiques ;
- ▷ Les logos de marques ou d'indications géographiques.

La **procédure pour effectuer une veille** auprès de l'OMPI est la suivante :

- ▷ Se rendre sur la nouvelle base de données à l'[adresse suivante](#) ;
- ▷ Pour une recherche rapide, inscrire le nom, le titulaire ou le numéro de la marque ;
- ▷ Pour une recherche avancée sur les marques verbales, se rendre sur « Find brands that have name similarity in a selected market »⁶⁹ (colonne de droite) en cliquant sur « [name](#) » ;
- ▷ Pour une recherche avancée sur les logos, se rendre « Find brands that have logo similarity in a selected market »⁷⁰ (colonne de droite) en cliquant sur « [logo](#) ».

FIG. 27 : Capture d'écran de la nouvelle « Base de données mondiale sur les marques » de l'OMPI

3. La surveillance douanière

La douane est une autorité publique nationale chargée du **contrôle des personnes et des marchandises qui entrent et sortent du pays** concerné.

Pour ce qui est de la surveillance des flux de marchandises contrefaisantes, la surveillance douanière, via le **dépôt de demandes d'intervention**, constitue un outil particulièrement efficace à la disposition du titulaire de droits.

La demande d'intervention est le préalable nécessaire à la retenue de marchandises soupçonnées de contrefaire des droits de propriété intellectuelle par les douanes.

S'agissant des IG, cette demande doit donc être déposée par le groupement de producteurs, et permettra d'attirer l'attention des douanes sur des produits suspects afin de faciliter leur interception.

Le dépôt d'une demande d'intervention est gratuit et doit être renouvelé tous les ans, sur simple demande écrite.

⁶⁹ En français : « Trouver des marques dont le nom est similaire sur un marché donné »

⁷⁰ En français : « Trouver des marques dont le logo est similaire sur un marché donné »

En France, cette demande se décompose en deux formulaires :

- ▷ une demande d'intervention fondée sur le règlement (UE) 608/2013 permettant de mettre en place une surveillance en frontière tierce ;
- ▷ une demande d'intervention fondée sur le code de la propriété intellectuelle permettant de mettre en place une surveillance des marchandises déjà dédouanées, en circulation sur le territoire national.

Ces deux types de demande sont complémentaires.

Cet outil très efficace **doit absolument être porté par le groupement de producteurs et ses membres** qui doivent fournir un maximum d'informations au moment du dépôt de la demande, mais également tout au long de sa durée de validité, afin de permettre à la douane d'être la plus efficace possible dans la surveillance.

Une demande incomplète est une demande qui sera délaissée par les douaniers qui n'auront pas les outils nécessaires pour arrêter des marchandises véritablement contrefaisantes. En effet, l'arrêt de marchandises authentiques par défaut d'informations est une perte de temps et d'argent pour la douane, mais également pour les titulaires ou utilisateurs légitimes.

Les informations à fournir concernent principalement **les moyens d'identifier les produits authentiques des produits contrefaisants**.

Elles doivent être complétées par un échange d'informations constant, où le groupement de producteurs se doit d'être rigoureux, afin d'informer la douane dès qu'il a connaissance d'un usage litigieux ou d'un contrefacteur.

Procédures pour déposer une demande d'intervention :

- ▷ **En France** : pour déposer une demande d'intervention auprès de la douane française, [rendez-vous ici](#) ;
- ▷ **En Espagne** : pour déposer une demande d'intervention auprès de la douane espagnole, [rendez-vous ici](#) ;
- ▷ **Au Portugal** : pour déposer une demande d'intervention auprès de la douane portugaise, [rendez-vous ici](#) ;
- ▷ **En Italie** : pour déposer une demande d'intervention auprès de la douane italienne, [rendez-vous ici](#).

FOCUS SUR L'ESPAGNE

La demande d'intervention se décompose également en deux formulaires :

- ▷ une demande d'intervention fondée sur le règlement (UE) 608/2013 permettant de mettre en place une surveillance en frontière tierce ;
- ▷ une demande fondée sur la base de la Loi des Marques espagnole 17/2001, du 7 décembre 2001 (Article 41.1º de la Loi des Marques), et si nécessaire, une demande de mesures conservatoires sur la base de l'article 727.9ª de la Loi de Procédure Civile espagnole.

 FOCUS SUR LE PORTUGAL

La demande d'intervention se décompose également en deux formulaires :

- une demande d'intervention fondée sur le règlement (UE) 608/2013 permettant de mettre en place une surveillance en frontière tierce ;
- une demande fondée sur l'article 312.º du Código da Propriedade Industrial.

4. Le signalement aux services de répression des fraudes

En cas d'atteinte, il est également possible **d'alerter en parallèle le service de répression des fraudes** de son pays.

À titre d'illustration, en France, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a la charge de veiller au bon fonctionnement des marchés matériels et immatériels, au bénéfice des consommateurs et des entreprises.

Cette administration veille plus particulièrement au respect et à la loyauté de la concurrence, à la protection économique des consommateurs ainsi qu'à la sécurité et la conformité des produits et des services de consommation, incluant les canaux d'Internet.

Elle a donc un rôle à jouer en ce qui concerne l'information des consommateurs et le **respect des règles applicables aux systèmes de qualité** tels que les indications géographiques.

En cas de signalement, la DGCCRF peut intervenir en décidant de surveiller ou contrôler une entreprise, et le cas échéant, prononcer des amendes administratives.

Procédures pour signaler une fraude auprès des services de répression des fraudes :

- **En France** : pour signaler une fraude auprès de la DGCCRF, [rendez-vous ici](#) ;
- **En Espagne** : pour signaler une fraude auprès de l'AICA, [rendez-vous ici](#) ;
- **Au Portugal** : pour signaler une fraude auprès de l'ASAE, [rendez-vous ici](#) ;
- **En Italie** : pour signaler une fraude auprès de la ICQRF, [rendez-vous ici](#).

II. Une stratégie de protection offensive après la violation des droits

Une fois l'atteinte repérée, il est essentiel pour les groupements de producteurs et leurs membres, de **sauvegarder les preuves de cette atteinte** avec célérité.

En effet, comme relevé dans la partie 1 du guide, l'une des principales limites d'Internet est son **caractère éphémère**.

Or, le système de preuve, en droit français, est fixé par l'article 9 du code de procédure civile, qui énonce qu'« *Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention* » (Légifrance, 2004) [36].

La personne qui souhaite se prévaloir d'une atteinte à une IG doit donc pouvoir prouver cette atteinte, mais également tenter de la juguler dans les meilleurs délais.

Cette réaction doit prendre la forme, si possible, d'un constat d'huissier et d'une collecte des preuves (chap. A) et d'une lettre de mise en demeure (chap. B), avant de déboucher sur les actions judiciaires et extrajudiciaires des litiges (chap. C et D).

A. Le constat d'huissier et la collecte des preuves de la violation

Dès la constatation de la violation, et avant même de contacter l'huissier, il est essentiel de réaliser des **captures d'écran**⁷¹, **datées**, au format « .pdf » des pages Internet où apparaissent les atteintes et de **sauvegarder les URL** des adresses web concernées.

Ceci permettra d'avoir un commencement de preuve, si jamais les éléments litigieux disparaissaient avant le constat.

Ensuite, il convient de **contacter un huissier** pour faire établir un constat Internet en urgence. Le coût moyen d'un constat varie en fonction du nombre de pages à constater, mais il peut s'établir entre 150,00 € HT et 600,00 € HT pour les constats⁷² les plus importants.

Pour la France, il peut être utile de passer par un huissier de la capitale, car le lieu du constat pourra, en cas d'action en justice ultérieure, donner compétence aux juridictions de la capitale, qui sont généralement les plus sensibilisées à la question des IG.

Le constat d'huissier sur Internet répond à un double impératif, à savoir un impératif de sécurité juridique de la sauvegarde de la preuve, car il permet de déterminer quand, où, et comment les opérations se sont déroulées, et un impératif technique qui est de savoir si la capture d'écran représente bien la page Internet telle qu'elle existait alors (DOROL, 2019) [37].

En matière de constat Internet, les règles de validité sont extrêmement rigoureuses, mais les huissiers sont rompus à ces normes d'origine principalement jurisprudentielle, et **permettent ainsi de garantir le caractère incontestable de la preuve**.

En France, il s'agit d'un « [...] corpus d'obligations et de préconisations issu de la jurisprudence et augmenté par la norme Afnor NF Z67-147 » (DOROL et al., 2019) [38] dont l'objectif principal est la création d'un cadre de constatations vierge, afin de donner aux constatations matérielles une neutralité incontestable. Pour respecter ce cadre, l'huissier doit donc « [...] s'appliquer à respecter les canons prétoriens des prérequis du constat internet, à savoir : identification du matériel servant aux constatations, configuration de la connexion réseau à l'internet, établissement d'un environnement de constatation assaini de toutes navigations antérieures, et fixation du lieu des constatations » (DOROL et al., 2019) [38].

À noter que si le contenu a disparu avant le constat, il reste possible à l'huissier de procéder à un **constat de la page litigieuse sur le site web d'archivage**. « Ce type de site a pour objet de conserver une mémoire des pages internet en ce qu'elles constituent un patrimoine immatériel. Plusieurs services proposent d'accéder à des pages internet archivées : Internet Memory, Pandora, Archives.org... Ce dernier site internet offre en accès libre la Wayback Machine qui permet aux utilisateurs de consulter les versions archivées d'une page web à travers le temps » (DOROL, 2019) [37]. En effet, si par le passé elle était réticente, la cour d'appel de Paris a opéré le 5 juillet 2019⁷³ un revirement, en acceptant finalement ce type de preuve. Ce qui permet dès lors au demandeur de faire constater par un huissier les archives d'une page qui aurait été modifiée ou supprimée.

Il est également possible, avant tout procès de faire des demandes judiciaires de récolte de preuves ou des expertises⁷⁴.

⁷¹ Pour réaliser une capture d'écran : 1. sur un PC, appuyez simultanément sur les trois touches « Windows » + « Shift » + « S » et maintenez-les enfoncées, 2. sur un Mac, appuyez simultanément sur les trois touches « Maj » + « Commande » + « 3 » et maintenez-les enfoncées.

⁷² Tarifs basés sur les constats d'huissier français

⁷³ CA Paris, 5 juillet 2019, n° 17/03974, M. AX c/ SAS Groupe conseil et gestion.

⁷⁴ Saisie-contrefaçon de marque ou d'IG (articles L.716-1 et suivants, et articles L.722-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle français), mesure d'instruction avant le procès (article 145 du Code de procédure civile français), expertise judiciaire (article 263 du Code de procédure civile français)

Une fois les preuves sauvegardées, le titulaire peut faire parvenir au(x) responsable(s) des atteintes, une **lettre de mise en demeure**.

FOCUS SUR L'ESPAGNE

En Espagne, il est possible de demander l'établissement d'un Acte Notarié certifiant la date et le lieu (page web) où le nom ou le logo de l'indication géographique a été reproduit. Ces documents publics sont probatoires dans un procès judiciaire, comme établi par les articles 299.1.2° et 317.2° de la Loi espagnole de Procédure Civile qui indique que les documents faisant foi sont les « Documents autorisés par un notaire conformément à la loi ».

C'est un moyen de preuve efficace et efficient, bien qu'il ait un coût un peu plus élevé compte tenu de l'intervention d'un notaire.

FOCUS SUR LE PORTUGAL

Au Portugal, le système de preuve en droit est fixé par l'article 342 du Código Civil, qui énonce que « *celui qui invoque un droit à la charge de prouver les faits sur lesquels repose le droit qu'il veut fait valoir* ». Par conséquent, celui qui souhaite se prévaloir d'une atteinte à une IG, doit être préparé pour apporter la preuve de cette atteinte.

Au Portugal cette démarche peut prendre la forme d'un constat de faits élaboré par un notaire, notamment en certifiant des captures d'écran prises directement par lui-même. C'est l'article 4/2(e) du « Estatuto do Notariado » (« Statut du notaire ») qui confère au notaire cette compétence.

Il faut ajouter qu'il est possible d'obtenir, même avant le début d'une action en justice, des mesures judiciaires de récolte et préservation de preuve, en vertu des articles 339 à 341 du Código da Propriedade Industrial. Ces mesures peuvent se traduire en saisines d'objets ou documents en possession de l'infracteur ou même de tiers, ou en des ordres judiciaires pour que le détenteur les délivre au tribunal. Si l'infraction a une portée commerciale, ces mesures peuvent concerner des documents bancaires, financiers ou comptables.

B. La lettre de mise en demeure

La lettre de mise en demeure est un acte juridique qui doit répondre à un certain formalisme pour produire ses effets et être valable.

En cas d'atteinte à une IG, la mise en demeure a pour objet **d'intimer au destinataire de cesser l'atteinte**, sous peine de sanction.

Elle doit donc contenir une interpellation, un délai pour s'y conformer, et une menace de sanction en cas de manquement.

- S'agissant de l'interpellation, l'article 1139 du Code civil français indique qu'il doit ressortir des termes de la mise en demeure « **une interpellation suffisante** ». Ceci signifie que la demande doit être clairement identifiée, précise et ferme, sous peine de nullité ;

- ▷ S'agissant du délai, il doit être obligatoirement mentionné dans la lettre. Il s'agit du délai laissé au destinataire pour s'exécuter. Il est d'usage de laisser **un délai de quinze jours** au destinataire ;
- ▷ La lettre doit également contenir **la menace d'une sanction**, c'est à dire de la mise en œuvre des voies de droit en cas d'inexécution. À ce titre, les termes de la mise en demeure ne doivent pas être conçus de manière abusivement comminatoire (s'apparentant à une intimidation), au risque de constituer un abus de droit.

Au-delà du contenu de la lettre, sa notification doit également respecter un certain nombre de règles.

En ce sens, il faut privilégier les formes de communication qui permettront de prouver, au besoin, l'envoi et la réception de la lettre de mise en demeure, c'est-à-dire **un courriel avec un accusé de lecture, doublé d'une lettre recommandée avec accusé de réception**.

En l'absence de réponse, il est recommandé de procéder à une ou plusieurs relances.

Si le silence persiste, il est recommandé de passer par une signification par acte d'huissier, qui pourrait avoir pour effet d'augmenter la pression sur le destinataire et de le pousser à agir.

Enfin, la lettre ne doit pas omettre **d'inviter le destinataire à une résolution amiable du litige**. En France, depuis le 1^{er} avril 2015⁷⁵, il faut justifier d'une tentative de résolution amiable du conflit pour pouvoir saisir un juge.



Un **modèle de lettre de mise en demeure** réutilisable par tous les groupements de producteurs ou titulaires d'indications géographiques européennes est disponible en **annexe 3** du présent guide.



FOCUS SUR L'ESPAGNE

En Espagne, la lettre de mise en demeure (« carta de reclamación extrajudicial ») doit respecter certaines conditions pour être valable, semblables à celles de la France.

La lettre de mise en demeure a pour but d'interpeller le destinataire de manière extrajudiciaire afin de l'intimer de faire cesser l'atteinte, sous peine de conséquences juridiques telles qu'une plainte pour crime, une demande de compensation ou d'autres mesures contraignantes.

Elle doit donc également contenir une base juridique à l'appui de la demande, une interpellation, un délai de quinze jours pour s'y conformer, et une menace de sanctions en cas de manquement.

Il faut privilégier les formes de communication qui permettront de prouver, au besoin, l'envoi et la réception de la lettre de mise en demeure, c'est-à-dire un courriel avec un accusé de lecture, doublé d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

En Espagne, il existe aussi un mécanisme d'envoi dénommé « Burofax », disponible à l'**adresse suivante**, qui permet de prouver l'envoi, la réception et le contenu d'une lettre de mise en demeure et rendre ces preuves juridiquement valables.

En l'absence de réponse, il est recommandé de procéder à une relance.

⁷⁵ Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015.

FOCUS SUR LE PORTUGAL

Au Portugal, la lettre de mise en demeure (« carta de interpelação ») n'a pas de modèle « canonique » mais doit respecter certaines conditions pour être valable, semblables à celles de la France.

La lettre de mise en demeure a pour but d'intimer le destinataire de faire cesser l'atteinte, sous peine de conséquences juridiques telles qu'une plainte pour crime, une demande de compensation ou d'autres mesures contraignantes.

Elle doit donc également contenir une interpellation, un délai de quinze jours pour s'y conformer, et une menace de sanctions en cas de manquement.

Il faut privilégier les formes de communication qui permettront de prouver, au besoin, l'envoi et la réception de la lettre de mise en demeure, c'est-à-dire un courriel avec un accusé de lecture, éventuellement renforcé par une certification de « jour » avec le mécanisme de la MDDE (Marca do Dia Eletrónico⁷⁶) par le biais de la poste portugaise, la CTT (Correios, Telégrafos e Telefones⁷⁷), ou tout simplement, par l'envoi en cc: à une autre adresse de l'envoyeur ou d'un tiers de confiance). Le courriel doit être doublé d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'absence de réponse, il est recommandé de procéder à une relance.

Si le silence persiste, il est recommandé de passer par une « notificação avulsa » (« notification unique »), d'après l'Article 256° du Código de Processo Civil, réalisée par des agents d'exécution ou par des officiers de justice, ce qui peut renforcer la pression sur le destinataire.

C. Le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine

Le contentieux des noms de domaine s'est développé avec l'intérêt grandissant qu'ils suscitent. Il peut être résolu soit de façon judiciaire (paragr. 1), soit de façon extrajudiciaire (paragr. 2).

1. Règlement judiciaire des litiges

Un règlement judiciaire des litiges se produit lorsque les parties impliquées dans un différend **font appel au système judiciaire pour résoudre leur conflit**. Cela implique de porter l'affaire devant un tribunal, où un juge ou un arbitre prendra une décision en fonction des preuves présentées et des lois applicables.

Il convient de distinguer les litiges qui opposent le nom de domaine à un autre droit privatif comme la marque, ou l'indication géographique, à ceux qui opposent les noms de domaine à d'autres signes, tels que le nom commercial, les noms des collectivités territoriales, les noms patronymiques ou encore d'autres noms de domaine.

► Litiges opposant le nom de domaine à un autre droit privatif

S'agissant du conflit entre les noms de domaine et les autres droits privatifs, le régime de l'action judiciaire sera le même pour les marques et les indications géographiques, **celui de l'« action en contrefaçon »**.

⁷⁶ En français : « Marqueur électronique de jour »

⁷⁷ En français : « Postes, Télégraphes et Téléphones »

Les titulaires de marques qu'elles soient notoires ou non, collectives ou non, peuvent faire appel aux voies judiciaires pour résoudre les litiges nés de la confrontation entre un nom de domaine et une marque. En France, les textes applicables sont les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que l'article 1241 du Code civil lorsque la marque est reprise dans un nom de domaine, sans être utilisée en tant que marque (Légifrance, 1992) [39].

Il en est de même pour les titulaires d'indications géographiques, qui peuvent également engager une action judiciaire en cas d'atteinte. En France, les textes applicables sont les articles L. 722-1 et les suivants du Code de la propriété intellectuelle (Légifrance, 1992) [39].

La différence majeure entre les deux régimes réside dans le fait que les marques (sauf lorsqu'il s'agit de marques notoires ou renommées) sont soumises à un principe de spécialité⁷⁸, ce qui n'est pas le cas des indications géographiques.

Dans l'hypothèse de l'utilisation d'une marque notoire ou renommée ou d'une **indication géographique** dans un nom de domaine, **les juges n'examinent pas le contenu du site web pour décider s'il y a atteinte à la marque ou à l'IG**.

Les marques et les IG sont protégées en dehors du principe de spécialité, dès lors que l'usage qui en est fait, pour des produits ou services non similaires à ceux qui sont désignés dans l'enregistrement, est de nature à porter préjudice à cette dernière ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. La reprise, même partielle, du signe est d'ailleurs suffisante.

La situation peut également être inverse dans le cas des marques, puisqu'un **nom de domaine peut constituer une antériorité** susceptible de gêner le dépôt d'une marque⁷⁹.

► Litiges opposant le nom de domaine à un autre signe distinctif

S'agissant des autres signes distinctifs (nom commercial, enseigne, dénomination sociale, etc.), le fondement juridique sera celui de la responsabilité civile de droit commun sur le fondement de l'article 1241 du Code civil car il n'existe pas de droit de propriété (Légifrance, 2004) [36].

Lorsque les tribunaux sont amenés à trancher les litiges entre noms de domaine et noms commerciaux, entre titulaires de noms de domaine et dénominations sociales et autres de noms de domaine, il s'agira là de **parasitisme ou de concurrence déloyale** et la démonstration d'un préjudice et d'un risque de confusion sera nécessaire.

En ce sens, il est nécessaire de démontrer le caractère distinctif des termes revendiqués, et l'identité des activités pouvant entraîner une confusion entre les entreprises.

2. Règlement extrajudiciaire des litiges

D'un autre côté, un règlement extrajudiciaire des litiges se produit lorsque les parties impliquées dans un différend choisissent de **résoudre leur conflit sans passer par le système judiciaire**. Cela peut se faire par le biais de la négociation directe, de la médiation ou de l'arbitrage. Dans ces cas-là, un tiers neutre travaille avec les parties pour les aider à parvenir à un accord mutuellement acceptable qui met fin au différend.

Les procédures extrajudiciaires se distinguent entre les procédures internationales et les procédures nationales.

⁷⁸ Pour rappel, le principe de spécialité est une règle selon laquelle une marque n'est protégée que pour les produits identiques ou similaires à ceux indiqués lors de la demande d'enregistrement. Dès lors, si un tiers décide de déposer une demande d'enregistrement pour une marque identique ou similaire à une marque existante, mais que ladite marque couvre un type de produits différent, le titulaire de la marque existante ne peut s'y opposer.

⁷⁹ Article L711-3 4° du Code de la propriété intellectuelle.

► Procédures extrajudiciaires internationales

La particularité des procédures au niveau supranational réside dans le fait que **seules les marques peuvent être invoquées**.

En effet, l'ICANN compte deux types de procédures extrajudiciaires, la procédure relative aux principes UDRP (Uniform domain-name dispute-resolution policy, soit « Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine » en français) et la procédure URS (Uniform rapid suspension system, soit « Système uniforme de suspension rapide » en français). Ces deux procédures visent à régler les litiges entre titulaires de marques et de noms de domaine dans les domaines de premier niveau génériques (e.g. : « .com », « .org », etc.).

► La procédure UDRP

L'article 4.a., des principes UDRP (Uniform domain-name dispute-resolution policy, soit « Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine » en français) indique en ce sens :

« Vous devez vous soumettre à une procédure administrative obligatoire dans le cas où un tiers (un « plaignant ») fait valoir au prestataire applicable, en conformité avec les règles de procédure,

(i) que votre nom de domaine est identique à, ou d'une similitude prouvant prêtée à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le plaignant a des droits ; et

(ii) que vous n'avez aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine ; et

(iii) que votre nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. » (ICANN, 1999) [40].

Cette procédure est donc **limitée aux conflits entre titulaires de droit de marque et de noms de domaine** à l'exclusion de tout autre.

Cette procédure est rapide et peu coûteuse et permet un règlement alternatif des litiges. Elle s'applique quel que soit le lieu d'enregistrement du nom de domaine, quelle que soit la nationalité du demandeur, et est régie par les principes directeurs de règlement des litiges (UDRP).

Il s'agit d'une procédure de type administratif qui n'entrave pas la conduite d'une instance judiciaire en parallèle, et une décision judiciaire différente s'imposera au registre.

La procédure peut aboutir à un transfert du nom de domaine, une annulation du nom de domaine ou un rejet de l'action⁸⁰. Aucun recours n'est prévu, et les parties mécontentes doivent entamer une nouvelle procédure devant leurs juridictions nationales.

La procédure UDRP est menée par le [Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI](#) pour les requérants issus de l'Union européenne⁸¹.

Les experts en charge de la procédure vont apprécier **cumulativement le risque de confusion entre les signes, l'absence d'intérêt légitime du réservataire⁸² ainsi que sa bonne foi⁸³**.

⁸⁰ L'obtention de dommages et intérêts est exclue.

⁸¹ Six centres sont habilités à recevoir des plaintes UDRP : le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI ; la Cour arbitrale tchèque pour les litiges liés à l'Internet ou « [CAC](#) » ; le Forum national d'arbitrage ou « [NAF](#) » ; le Centre asiatique de règlement de litiges relatifs à des noms de domaine ou « [ADNDRC](#) » ; le Centre arabe pour le règlement de litiges relatifs aux noms de domaine ou « [ACDR](#) » ; et le Centre canadien de règlement des différends internationaux sur Internet ou « [CIIDRC](#) » (ICANN, 2012) [52].

⁸² Le requérant doit apporter la preuve que le défendeur n'a aucun intérêt légitime sur le nom qu'il utilise. Comme il est difficile d'apporter une preuve négative (preuve qui affirme l'exclusion ou l'inexistence de quelque chose), le défendeur doit lui-même démontrer l'existence de cet intérêt. S'il omet de le faire, le requérant est réputé avoir satisfait à l'alinéa 4, a, ii.

⁸³ Il s'agit toujours de détourner la marque d'un tiers aux fins d'en tirer un profit personnel, ou aux fins d'être nuisible au tiers détenteur du signe.

La procédure s'effectue uniquement en ligne et met à disposition une plainte « type » aux requérants. Elle est accessible sur le site web de l'OMPI à la [page suivante](#).

Dans les 5 à 15 jours suivant le dépôt de la plainte, cette dernière est déclarée recevable ou non par les experts. C'est une procédure dite « contradictoire », c'est-à-dire *que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée »* (Article 14 du Nouveau Code de Procédure Civile français). Ainsi, si la plainte est jugée recevable, le défendeur est contacté par les experts et aura, lui aussi, la possibilité de transmettre sa réponse argumentée en ligne. L'absence de réponse présume de la mauvaise foi ou du peu d'intérêt du défendeur, et entraînera le transfert du nom de domaine.

Une décision est rendue **dans les deux mois** suivant la date de réception de la plainte.

Pour en savoir plus sur la procédure UDRP de l'ICANN, rendez-vous à l'[adresse suivante](#).

► La procédure URS

La procédure URS (Uniform rapid suspension system, soit « Système uniforme de suspension rapide » en français) a été mise en place pour **gérer les problèmes entre demandeurs de noms de domaine dans les nouvelles extensions génériques** (nouveaux gTLD ou New gTLD tels que « .wine », « .bio », etc.).

Les éléments de la demande se confondent en grande partie avec ceux de la procédure UDRP, à la différence que le demandeur doit apporter la preuve de l'usage de la marque qu'il invoque. Elle se distingue aussi par ses effets, puisque la procédure URS vise à suspendre le nom de domaine pour le restant de sa période d'enregistrement, avec possibilité pour le demandeur de prolonger la période de suspension d'un an supplémentaire, alors que la procédure UDRP vise à transférer ou annuler le nom de domaine contesté.

La particularité de cette procédure réside dans le fait que le registre **a l'obligation de suspendre le nom de domaine dès réception de la notification du dépôt de plainte**, avant même son traitement. Une décision URS est susceptible d'appel devant le même centre⁸⁴.

Le [Czech Arbitration Court](#) (CAC), centre tchèque d'arbitrage siégeant à Prague, est compétent pour gérer les litiges sur les noms de domaine en « .eu ».

Pour en savoir plus sur la procédure URS de l'ICANN, rendez-vous à l'[adresse suivante](#).

► Procédures extrajudiciaires nationales

Pour le cas de la France, l'AFNIC a mis en place une procédure spécifique de règlement des litiges s'adressant aux personnes ayant réservé une adresse en « .fr » (France), « .re » (Réunion), « .yt » (Mayotte), « .wf » (Wallis and Futuna), « .tf » (Terres australes françaises) ou « .pm » (Saint-Pierre and Miquelon). Cette procédure se nomme **la procédure SYRELI**, et permet d'obtenir une décision de transmission, de blocage ou de suppression du nom de domaine **dans un délai de deux mois** suivant la demande. Pendant toute la durée de la procédure, le nom de domaine est « gelé ».

Actuellement, les taxes de procédure s'élèvent à 250,00 € HT par nom de domaine.

Le champ d'application de cette procédure est plus large que la procédure UDRP car elle n'est pas limitée aux conflits de marque et de nom de domaines, mais **elle peut s'appliquer à tous les droits de propriété intellectuelle, dont les indications géographiques**, et également aux droits de la personnalité et des collectivités territoriales si le titulaire du nom de domaine ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

⁸⁴ Trois centres d'arbitrage sont aujourd'hui compétents pour la procédure URS : le Centre d'arbitrage italien « [MFSD Srl](#) » ; le Centre asiatique de règlement de litiges relatifs à des noms de domaine ou « [ADNDRC](#) » ; et le Forum national d'arbitrage ou « [NAF](#) » (ICANN, 2014) [53].

Enfin, comme pour la procédure UDRP, une procédure judiciaire peut également être engagée par les parties, ce qui suspendra la procédure AFNIC.

FOCUS SUR L'ESPAGNE

En Espagne, la poursuite des infractions relatives aux noms de domaine portant atteinte à une indication géographique peut être engagée sur la base du Règlement (UE) 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, dans le but d'obtenir leur clôture et/ou suppression sur Internet.

Il convient également d'évoquer la réglementation espagnole suivante pour les atteintes aux indications géographiques, indépendamment du lieu où elles sont survenues :

- Loi 6/2015, du 12 mai 2015, sur les appellations d'origine et les indications géographiques protégées de portée territoriale supra-autonomique (cf. article 13 relatif à la protection) ;
- Loi 17/2001, du 7 décembre 2001, sur les marques, contre les marques et autres signes distinctifs déposés et susceptibles de porter atteinte aux indications géographiques (cf. articles 5.1.g) et 5.1.h) listant les interdictions absolues d'enregistrement) ;
- Loi 3/1991, du 10 janvier 1991, sur la concurrence déloyale (cf. articles 5, 6, 7 et 12) ;
- Règlement de procédure pour la résolution extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine en « .es » accessible à [l'adresse suivante](#) (cf. article 2 relatif aux droits antérieurs applicables).

FOCUS SUR LE PORTUGAL

Au Portugal, le « Supremo Tribunal de Justiça » (Cour Suprême de Justice) a déclaré, dans sa décision du 8 mars 2022, que « *les critères de l'article 238 de l'actuel code de la propriété industrielle doivent s'appliquer, bien qu'avec des adaptations, aux cas dans lesquels il existe un risque de confusion entre une marque et un nom de domaine* »⁸⁵. Dans cette affaire, le tribunal a accordé aux noms de domaine une protection équivalente à celle des marques, bien qu'ils dépendent toujours de la concurrence déloyale.

S'agissant du conflit entre les noms de domaine et les autres droits privatifs, le régime de l'action judiciaire sera le même pour les marques, les logos et les indications géographiques, à savoir celui de l'action en contrefaçon.

Les textes applicables sont les articles 249 à 251, 293, et 337 à 358 du Código da Propriedade Industrial.

Il en est de même pour les titulaires d'indications géographiques, qui peuvent également engager une action judiciaire en cas d'atteinte, sur le fondement des articles 306 et 337 à 358 du « Código da Propriedade Industrial » (Code de la propriété industrielle).

Un nom de domaine peut également, sous certaines conditions, constituer une antériorité

⁸⁵ Citation traduite du portugais

susceptible de gêner le dépôt d'une marque⁸⁶.

Lorsque les tribunaux sont amenés à trancher les litiges entre noms de domaine et noms commerciaux, entre titulaires de noms de domaine et dénominations sociales ou autres noms de domaine, il s'agira là de parasitisme ou de concurrence déloyale et la démonstration d'un préjudice et d'un risque de confusion sera nécessaire. En ce sens, il convient de démontrer le caractère distinctif des termes revendiqués, et l'identité des activités pouvant entraîner une confusion entre les entreprises.

L'office portugais des noms de domaine « DNS.PT », a mis en place un règlement des litiges s'adressant aux personnes qui ont obtenu une adresse en « .pt », et permet d'obtenir une décision de transmission, de blocage ou de suppression du nom de domaine. La procédure d'arbitrage a lieu au centre « ARBITRARE », créé en 2009.

Actuellement, les taxes de procédure s'élèvent à 270,00 € pour chaque partie de la procédure.

D. Le règlement des litiges relatifs aux autres droits privés

Qu'il s'agisse d'une marque verbale, d'une marque figurative ou d'une indication géographique, leur usage par un tiers non autorisé pourra être sanctionné **par une action en contrefaçon et en concurrence déloyale**.

Dans tous les cas, deux axes président à l'action, d'une part la protection de l'actif immatériel qu'est le droit de propriété intellectuelle, et tous les investissements qui s'y rattachent, et d'autre part la protection du consommateur.

Cette question est d'autant plus importante qu'aujourd'hui, la contrefaçon va bien au-delà du domaine de la vente physique et se développe massivement sur Internet.

En France, les textes applicables confèrent au titulaire la possibilité d'agir en justice contre toute exploitation du signe à laquelle il n'aurait pas au préalable consenti.

L'article L. 716-4 du CPI définit à ce titre la contrefaçon de marque dans les termes suivants : « *L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4* » (Légifrance, 1992) [39].

De même, selon l'article L. 722-1 du CPI : « *Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l'Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.* » (Légifrance, 1992) [39].

La notion de contrefaçon désigne l'ensemble des atteintes portées au droit du propriétaire, qu'elles soient des reproductions ou de simples imitations du signe.

La contrefaçon, avant même d'être sanctionnée, doit être prouvée. Le titulaire du droit, demandeur à l'action, doit **entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'établissement des faits prétendument constitutifs d'une atteinte** prohibée par les textes.

⁸⁶ Sur la base de l'Article 232/2/a) du Código da Propriedade Industrial. Si le signe postérieur est un « logótipo », le titulaire du nom de domaine prioritaire, pour s'opposer au dépôt, doit se fonder sur L'article 289/1/h), invoquant le risque de concurrence déloyale.

D'une part, le titulaire dispose, au-delà du traditionnel **constat d'huissier du site web** vendant les produits litigieux⁸⁷, d'un mode de preuve spécifique désigné sous le nom de « **saisie-contrefaçon** »⁸⁸.

D'autre part, il peut aussi mettre en place des **surveillances douanières** visant à lutter contre l'introduction en France et dans l'UE de marchandises revêtues à l'étranger de signes contrefaisants (cf. partie 2, chap. I, paragr. D).

La constatation des actes de contrefaçon donne suite à l'ouverture possible d'une action en justice pour le titulaire. Cette dernière laisse apparaître une dualité, puisque les actes de contrefaçon constituent tant un délit pénal⁸⁹ qu'un délit civil. Les actions qui y sont attachées peuvent donc être intentées devant les juridictions répressives ou devant les juridictions civiles.

Même si la voie pénale comporte certains atouts, elle est en pratique peu utilisée, car les victimes de la contrefaçon lui préfèrent la voie civile.

En toute hypothèse, **l'infraction se prescrit à l'expiration d'un délai de trois ans**, le point de départ de la prescription se situant à la commission de l'infraction. Néanmoins, la contrefaçon est considérée comme une infraction continue, c'est-à-dire que la prescription ne commencera à courir qu'à compter du dernier acte de contrefaçon accompli (tant que l'usage se poursuit, le délit persiste).

L'action civile en contrefaçon est soumise aux dispositions de l'article L. 716-4-5 du CPI, qui prévoit également un autre obstacle, défini comme la « forclusion par tolérance », selon lequel est déclarée irrecevable par ce texte « [...] toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi » (Légifrance, 1992) [39]. L'irrecevabilité est toutefois limitée aux seuls produits ou services pour lesquels l'usage a été toléré.

En France, lorsque les possibilités d'actions sont encore ouvertes, le titulaire peut ainsi porter son action soit devant le tribunal correctionnel⁹⁰, soit devant le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance)⁹¹.

La détermination de la juridiction territorialement compétente constitue un autre aspect important s'agissant des actes commis sur Internet. Il apparaît que les décisions de jurisprudence rendues sur ce point, continuent à hésiter, en retenant deux possibilités pour établir la compétence des juridictions française : la première se contente d'une accessibilité des pages litigieuses à partir du sol français associée parfois à la destination de l'annonce litigieuse ou la disponibilité en France des produits litigieux, la seconde exige l'existence d'un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et ce territoire.

S'agissant des indications géographiques, l'action civile ne peut également qu'être portée devant un tribunal judiciaire territorialement compétent et ayant une compétence exclusive en la matière⁹².

⁸⁷ L. 716-4-7, alinéa 1er, du CPI, « la contrefaçon peut être prouvée par tout moyen ».

⁸⁸ L. 716-7 du CPI dispose également: À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.

⁸⁹ L'article L. 431-2 du Code de la consommation, par exemple, énumère les incriminations relatives aux appellations d'origine et indications géographiques

⁹⁰ Juridiction désignée par l'article 381 du Code de procédure pénale pour juger des délits.

⁹¹ Juridiction désignée pour juger des actions civiles relatives aux marques : il s'agit des tribunaux de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg, Fort-de-France.

⁹² Code de l'Organisation Judiciaire, article D. 211-6-1 et Article L. 722-8 du CPI.

Il est par ailleurs possible de cumuler l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale, en cas de dualité d'agissements illicites à l'origine de dommages distincts⁹³.

Dans tous les cas, lorsqu'il y a urgence, le juge des référés être saisi⁹⁴.

A l'issue de la procédure civile, outre l'éventuelle annulation de sa marque, s'il a déposé une marque litigieuse, le responsable d'une atteinte à une indication géographique ou à une marque se voit condamné à l'interdiction de l'usage du signe illicite, ainsi qu'au versement de dommages et intérêts⁹⁵, il peut également se voir contraint de transférer le signe litigieux à la victime.

FOCUS SUR L'ESPAGNE

La procédure judiciaire espagnole autorisée par la Loi 1/2002 sur la procédure civile pour résoudre les conflits est la dénommée « Procédure Ordinaire » (Titre II, Article 249.14°).

Cette procédure ordinaire comprend les étapes judiciaires suivantes en première instance :

- a. Présentation d'une demande judiciaire ;
- b. Réception et étude de la contestation à la demande (le cas échéant) ;
- c. Audience préalable pour les avocats ;
- d. Procès oral ;
- e. Jugement.

L'intervention d'un avocat (« procurador » en espagnol) est conseillée pour représenter les parties au Tribunal, maintenir le contact avec le Tribunal, assurer la transmission des documents entre les parties et conduire le processus.

En Espagne il existe une taxe d'État qui doit être payée par les personnes morales pour l'exercice des compétences juridictionnelles (en cas de dépôt d'une action judiciaire).

Si le montant de la procédure est inférieur à 2000 euros, les personnes morales sont exemptées de son paiement. Si le montant dépasse 2000 euros, sont exonérés :

- Les personnes morales ayant obtenu le droit à une assistance judiciaire gratuite ;
- Le bureau du procureur général ;
- Les Cours Générales et les Assemblées Législatives des Communautés Autonomes ;
- L'administration générale de l'État et toute administration ou entité locale qui en dépend (Sevitia, 2020) [41].

Le formulaire à compléter pour payer cette taxe est le formulaire « M 696 » accessible à l'adresse suivante. La taxe pour un procès ordinaire est de 300,00 € avec une remise de 10 % pour une déclaration en ligne.

Les Cours de Justice nommées en raison de leur spécialisation pour résoudre des conflits initiés exclusivement en matière de propriété intellectuelle (marques) en Espagne sont les Tribunaux de Commerce suivants:

⁹³ Il convient donc d'établir des faits distincts de ceux sanctionnés sur le fondement de la contrefaçon.

⁹⁴ Depuis la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.

⁹⁵ L'article L. 722-6 du CPI indique que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

- ▷ Andalousia : Tribunal de Commerce n° 1 à Grenada.
- ▷ Catalunya : Tribunaux de Commerce n° 2, 6, 8 et 9 à Barcelona (marques).
- ▷ Madrid : Tribunaux de Commerce n° 7, 8, 9, 10 à Madrid.
- ▷ Comunidad Valenciana : Tribunaux de Commerce n° 1 et 3 (marques) à Valencia.
- ▷ Galicia : Tribunaux de Commerce n° 1 et 2 à La Coruña.
- ▷ Islas Canarias : Tribunaux de Commerce n° 1 et 2 à Las Palmas.
- ▷ Euskadi : Tribunal de Commerce n° 2 à Bilbao.

Les actions judiciaires contre les noms de domaine portant atteinte aux indications géographiques, peuvent être engagées sur la base:

- ▷ Du règlement européen des indications géographiques (RUE 1151/2012) ;
- ▷ De la loi espagnole 17/2001 des marques (interdictions absolues d'enregistrement). Même pour éviter un enregistrement de marque sur la base d'une interdiction absolue de l'article 5.1.h), ou bien pour attaquer une marque déjà enregistrée (nullité absolue) ;
- ▷ De la loi espagnole 3/1991 de concurrence déloyale (actes de tromperie, confusion, profite abusive de la réputation d'autrui).

À noter que l'article 45 de la Loi des marques sur la « Prescription des actions », applicable en cas d'initiation d'une procédure judiciaire contre une marque enregistrée, indique que « *Les actions civiles dérivées de la violation des droits de marque expirent après cinq ans, à compter du jour où elles ont pu être exercées* »⁹⁶ (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estad, 2001) [42].

Néanmoins, en cas d'application des interdictions absolues de l'article 5.1.h) de la Loi espagnole 17/2001 des marques (protection des AOP/IGP) contre des marques enregistrées, l'article 51.2 considère que « *L'action en nullité absolue d'une marque enregistrée est imprescriptible* ».

En cas de nullité d'une marque enregistrée (droit de base d'un domaine d'internet) portant atteinte à une indication géographique, l'article 51.1 de la Loi Espagnole 17/2001 de Marques indique que :

« L'enregistrement de la marque peut être déclaré nul au moyen d'une demande déposée auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques ou au moyen d'une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon de marque :

- a. *Lorsqu'il contrevient aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.*
- b. *Lorsque, lors du dépôt de la demande de marque, le déposant a agi de mauvaise foi. »*

Dans le cas de l'initiation d'une procédure civile, il conviendra de tenir compte des points suivants :

1. La Loi de Procédure Civile espagnole permet d'initier une procédure en parallèle de la procédure principale pour demander de mesures conservatoires. Spécifiquement, l'article 727.9^a établi : « *Conformément aux dispositions de l'article précédent, peuvent être convenues, entre autres, les mesures conservatoires suivantes : (...) 9^a Le dépôt temporaire des copies des œuvres ou objets réputés avoir été réalisés en violation des règles relatives à la propriété intellectuelle et industrielle, ainsi que le dépôt du matériel utilisé pour sa fabrication. »*
2. La plainte doit être dirigée contre l'entité contrevenante et contre le titulaire/propriétaire spécifique du nom de domaine, même lorsque ce dernier est un tiers ou un titulaire temporaire. L'accès aux fournisseurs de services « whois » est une clé pour déterminer

⁹⁶ Citation traduite de l'espagnol

l'identité et le statut juridique des futurs accusés.

3. La plainte ne doit pas se limiter à une déclaration de contrefaçon ou à une action en cessation de la commercialisation des produits contrefaits via le nom de domaine (le cas échéant) mais doit spécifiquement demander l'annulation (ou le transfert en faveur du titulaire légitime) des noms de domaine.
4. La plainte doit inclure une demande d'ordonnance du tribunal contre le registre des noms de domaine et/ou le bureau d'enregistrement pour annuler ou transférer (le cas échéant) les noms de domaine contrefaits.
5. Des poursuites peuvent être intentées contre des actes commis par l'intermédiaire de domaines (commercialisation de biens trompeurs ou contrefaits) et/ou l'enregistrement et l'utilisation illicites du nom de domaine contenant le terme protégé par une IG.
6. S'il est intenté contre un nom de domaine selon ses propres termes, le domaine contrevenant peut être « attaqué » :
 - 6.1. Comme une violation des termes protégés par les IG ;
 - 6.2. En tant que moyen pour d'autres actes de concurrence déloyale fondés principalement, mais pas uniquement, sur le bénéfice de la réputation et des actes de tromperie.
7. Le demandeur doit spécifiquement demander l'annulation (ou le transfert) des noms de domaine contrefaits et le tribunal doit déposer une ordonnance adressée au bureau d'enregistrement des noms de domaine concerné. Demander uniquement de cesser ou de s'abstenir de commercialiser des produits via le domaine n'est pas suffisant pour empêcher une infraction future.
8. La surveillance active et l'opposition à l'enregistrement éventuel de termes en tant que droits de propriété intellectuelle, domaines ou autres utilisations commerciales sont prises en compte par les tribunaux pour faire droit à un plaidoyer.

FOCUS SUR LE PORTUGAL

Au Portugal, le titulaire jouit de la possibilité d'agir en justice contre toute exploitation du signe à laquelle il n'aurait pas préalablement consenti (articles 249 et 306 du CPI).

Le titulaire de la marque peut même opposer des actes préparatoires, tels que la production ou vente d'étiquettes, d'emballages ou des dispositifs de sécurité ou d'authentification (article 250 du CPI).

Les atteintes aux indications géographiques et aux autres signes distinctifs peuvent constituer tant un délit pénal⁹⁷ qu'un délit civil. Par conséquent, les actions correspondantes peuvent donc être intentées devant les juridictions criminelles ou devant les juridictions civiles.

Ce type d'infractions se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans, le point de départ de la prescription se situant à la commission de l'infraction (Article 118/1/b) do Código Penal).

Néanmoins, selon les situations, la contrefaçon peut être considérée comme une infraction

⁹⁷ Articles 320 (marques) et 324 (indications géographiques), prévoyant des pénalités d'emprisonnement jusqu'à 3 ans. En ce qui concerne les indications géographiques vitivinicoles, le Decreto-Lei n° 213/2004, du 23/08 prévoit des pénalités plus sévères, allant jusqu'à 4 ans.

continue, dans ce cas, la prescription ne commencera à courir qu'à compter du dernier acte de contrefaçon accompli (tant que le même agissement se poursuit).

L'action civile en contrefaçon est soumise aux dispositions de l'article 261 du CPI, qui prévoit également un autre obstacle, défini comme la forclusion par tolérance, selon lequel le titulaire d'une marque déposée ne peut pas opposer l'usage d'une marque postérieure dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Cette forclusion est toutefois limitée aux seuls produits ou services pour lesquels l'usage a été toléré.

Selon les domaines, le titulaire peut porter son action soit devant le tribunal criminel, soit devant le Tribunal de la Propriété Intellectuelle (juridiction exclusive pour les actions civiles en matière de Propriété Intellectuelle, cf. article 111.º de la Lei nº 62/2013, du 26/08). Ce tribunal, siégeant à Lisbonne, est une juridiction spécialisée, couvrant non seulement les litiges en matière de Propriété Industrielle et Intellectuelle, mais aussi ceux concernant les noms de domaine sur Internet.

En dehors de sa juridiction, restent les crimes, qui sont exclusivement de la compétence des tribunaux de compétence générique.

Il est par ailleurs possible de cumuler l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale, en cas de dualité d'agissements illicites à l'origine de dommages distincts⁹⁸.

A l'issue de la procédure civile, outre l'éventuelle annulation de sa marque, s'il a déposé une marque litigieuse, le responsable d'une atteinte à une indication géographique ou à une marque se voit condamné à l'interdiction de l'usage du signe illicite, ainsi qu'au versement de dommages et intérêts.

L'article 347 du CPI indique que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1. Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2. Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3. Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon.

En outre, les juges peuvent d'interdire, y compris sous astreinte, l'usage d'un nom ou un signe illicite, ou d'en imposer le transfert au bénéfice de la victime (Article 348.º du CPI).

En cas d'urgence, le titulaire peut saisir le juge des référés (Articles 345 et 346 du CPI).

La procédure judiciaire civile portugaise est régie par le « Código de Processo Civil » (Code de procédure civile), dont la procédure ordinaire comprend les étapes judiciaires suivantes en première instance :

- a. Présentation d'une demande judiciaire ;
- b. Réception et étude de la contestation à la demande (si c'est le cas) ;
- c. Audience préalable pour les avocats ;
- d. Audience finale;
- e. Jugement.

La procédure pénale est régie par le « Código de Processo Penal » (Code de procédure pénale) et est instaurée, normalement, par le « Procurador da República » (Procureur de la République) du « Ministério Público » (Ministère public), avec l'assistance des parties privées, laquelle est

⁹⁸ Les actions fondées exclusivement sur la concurrence déloyale doivent être portées aux tribunaux de compétence générique, du lieu du domicile du défendeur (article 85 du Código de Processo Civil).

facultative.

Les taxes à payer dans la procédure civile dépendent de la valeur de la demande (incluant la compensation réclamée) d'après le « Regulamento das Custas Processuais » (Règlement sur les frais de procédure). Une simulation est disponible sur le site du gouvernement à la [page suivante](#).

La procédure pénale est gratuite (sauf en ce qui concerne la constitution comme assistant, soumise à une taxe de 102,00 €).

III. Les conseils pratiques en cas d'atteinte à l'image ou à la réputation

Au-delà des noms de domaine et des actes de contrefaçons et de concurrence déloyale, il peut exister d'autres cas d'atteintes indirectes aux droits de propriété intellectuelle sur Internet.

La multiplication des espaces interactifs conduit à une **multiplication des risques d'atteintes à l'image des droits de propriété intellectuelle** et des produits qu'ils couvrent.

En effet, les forums en ligne, les blogs, les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenu audiovisuel, les sites de petites annonces, ou encore les sites web, sont autant de nouveaux espaces d'expression où il peut apparaître difficile de faire valoir ses droits.

À ce titre, la protection des indications géographiques s'entend à un double niveau.

Il importe, tout d'abord, de mobiliser au mieux ce nouvel outil dans la protection du capital intellectuel des titulaires en construisant une image forte (paragr. A), il s'agit, ensuite, de défendre les signes distinctifs et leur image contre les attaques des concurrents et consommateurs indécents (paragr. B), tout en adoptant des bonnes pratiques (paragr. C).

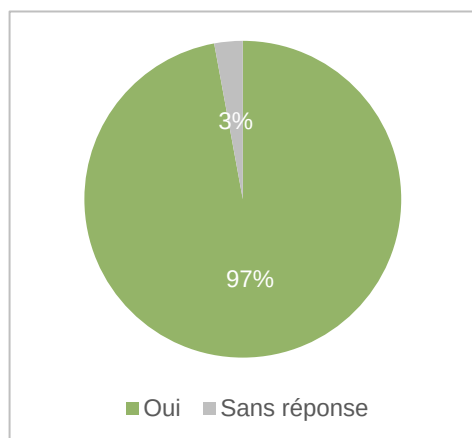
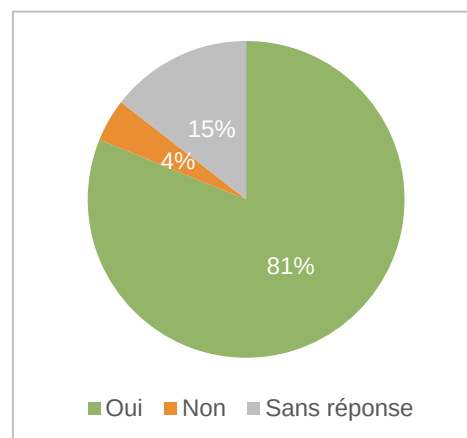
A. Construire son image sur Internet

Internet et les réseaux sociaux ne doivent pas être abordés uniquement sous le prisme du risque que représentent les atteintes en matière de propriété intellectuelle.

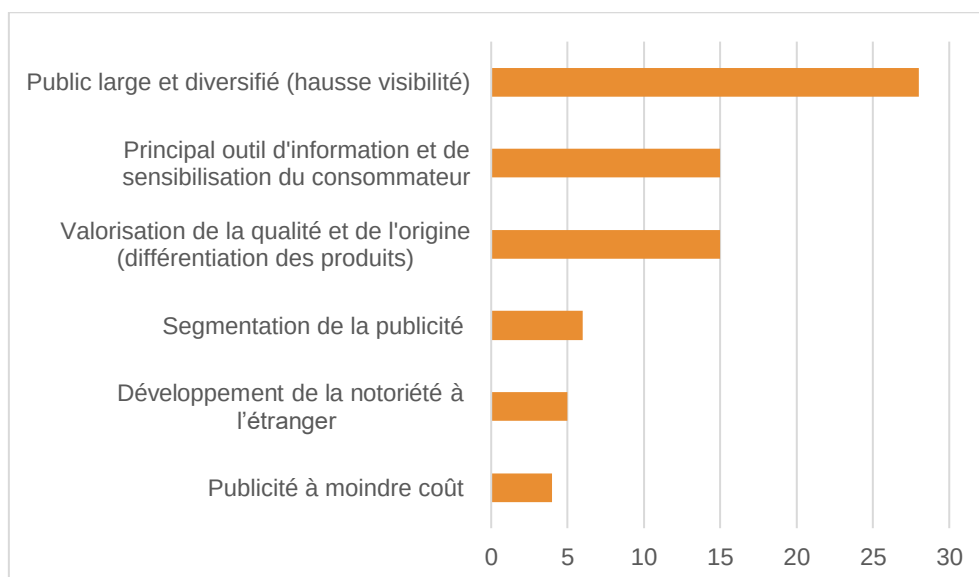
Ils doivent aussi et surtout être perçus en tant qu'**opportunités pour les titulaires de droits**, pour accroître la notoriété de leur IG, d'une part, et diffuser des messages de sensibilisation à la contrefaçon à destination des consommateurs, d'autre part.

Aujourd'hui, la notoriété d'une indication géographique passe essentiellement par la promotion et la publicité réalisées par les titulaires sur Internet.

À ce titre, 97 % des organismes participants à l'enquête de l'AREPO considèrent profitable de promouvoir leurs produits de qualité sur Internet (cf. figure n°28), et 81 % considèrent le système des indications géographiques comme un outil de marketing puissant (cf. figure n°29).

FIG. 28 : Résultats enquête : Considérez-vous profitable de promouvoir vos produits sous système de qualité sur Internet ? (AREPO, 2022)**FIG. 29** : Résultats enquête : Considérez-vous le système de qualité IG comme un outil marketing numérique puissant ? (AREPO, 2022)

En effet, d'après ces organismes, Internet est désormais le **principal outil d'information et de sensibilisation des consommateurs** qui permet **d'accroître la visibilité** des produits de qualité en atteignant un public large et diversifié. Il permet également de segmenter la publicité pour atteindre plus facilement la catégorie de consommateurs cibles et ce, à moindre coût. Pour finir, il permet de développer la notoriété de l'indication géographique au-delà des frontières de son aire géographique grâce, notamment, au e-commerce (cf. figure n°30).

FIG. 30 : Résultats enquête : Pourquoi est-il intéressant de promouvoir vos produits sous système de qualité sur Internet ? (AREPO, 2022)

En outre, en cas de contentieux, une forte présence sur Internet permettra **de justifier plus facilement d'un préjudice** et de pouvoir obtenir des dommages et intérêts plus importants. Ainsi, la part de marché occupée par le signe, l'intensité de son exploitation sur Internet, l'importance des investissements seront autant d'éléments qui attesteront de l'attachement du consommateur aux signes distinctifs en question.

Outre les facilités probatoires permises par la grande visibilité qu'offre Internet, il peut aussi être, en particulier avec les réseaux sociaux, **un outil de communication et de sensibilisation contre la reprise non autorisée des signes distinctifs**.

Les réseaux sociaux peuvent, en effet, être le moyen de partager des informations sur les produits contrefaisants, permettant au titulaire de maîtriser lui-même sa communication.

B. Les risques identifiés et les actions possibles

Les atteintes sur Internet peuvent être multiples : le signe distinctif peut être repris dans des éléments figuratifs, des chartes graphiques reprenant les codes couleurs de l'IG, des images ou encore des logos sur une page web. Il peut aussi être mis en cause directement dans le nom d'un site ou d'une page web, dans l'URL d'une adresse web (atteinte aux noms de domaine), par des propos dénigrants, ou encore dans la vente de produits contrefaisants.

Le titulaire victime d'une atteinte sur Internet dispose de nombreuses mesures pour se défendre.

Il convient d'abord de commencer par **contacter la plateforme sur laquelle se trouve l'atteinte** pour tenter une résolution à l'amiable de l'infraction.

➤ Pour les places de marché et plateformes de e-commerce

La plupart de ces plateformes offrent des moyens directs aux titulaires de droit pour signaler une contrefaçon ou réclamer un blocage ou une suppression d'une page ou d'un utilisateur/vendeur, telles que :

- Amazon : [rendez-vous ici](#) pour accéder à la procédure de réclamation ;
- Alibaba : [rendez-vous ici](#) pour accéder à la procédure de réclamation ;
- AliExpress : [rendez-vous ici](#) pour accéder à la procédure de réclamation ;
- eBay : [rendez-vous ici](#) pour accéder à la procédure de réclamation ;
- Rakuten : [rendez-vous ici](#) pour accéder à la procédure de réclamation.

Il apparaît néanmoins laborieux d'utiliser efficacement ces outils et d'apporter la preuve des droits invoqués, tant les IG sont mal connues de ces plateformes, qui ne raisonnent qu'en matière de marque. Les plateformes peuvent ainsi se montrer particulièrement récalcitrantes pour retirer les annonces litigieuses (TESSIER et al., 2021) [18].

➤ Pour les moteurs de recherche

La plupart des moteurs de recherche offrent des moyens directs aux titulaires de droit pour signaler une contrefaçon ou réclamer un blocage ou une suppression d'une page ou d'un utilisateur/vendeur, tels que :

- Google : [rendez-vous ici](#) pour accéder à la procédure de réclamation ;
- Bing : [rendez-vous ici](#) pour accéder à la procédure de réclamation ;
- Yahoo : [rendez-vous ici](#) pour accéder à la procédure de réclamation.

Il est néanmoins compliqué de lutter contre ces atteintes pour les raisons suivantes (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11] :

- Le moteur de recherche a un **intérêt commercial à vendre du trafic** à un client, même illicite, souhaitant être référencé ;
- Les trafiquants créent des **outils spécifiques puissants** pour obtenir du trafic ;
- Déréférencer les annonces **peut-être très coûteux** ;
- Et ne constituer qu'une **solution temporaire**.

▷ Pour les réseaux sociaux :

Les réseaux sociaux proposent généralement des procédures de réclamation en ligne en cas d'atteinte, tels que :

- ▷ Facebook : [rendez-vous ici](#) pour accéder à la procédure de réclamation ;
- ▷ Instagram : [rendez-vous ici](#) pour accéder à la procédure de réclamation ;
- ▷ Twitter : [rendez-vous ici](#) pour accéder à la procédure de réclamation ;
- ▷ TikTok : [rendez-vous ici](#) pour accéder à la procédure de réclamation ;
- ▷ YouTube : [rendez-vous ici](#) pour accéder à la procédure de réclamation ;
- ▷ Pinterest : [rendez-vous ici](#) pour accéder à la procédure de réclamation.

Le titulaire devra remplir le formulaire dédié en ligne, en déclinant son identité et ses coordonnées, ainsi que les droits de propriété intellectuelle antérieurs, et les motifs de sa réclamation.

En théorie, le réseau concerné traitera la demande, et les comptes présentant un nom d'utilisateur, ou publiant tout contenu susceptible d'induire le consommateur en erreur ou de porter atteinte aux droits d'un tiers pourront alors être **modifiés, transférés ou définitivement supprimés** par le réseau en question.

Si les plateformes se montrent effectivement récalcitrantes, les titulaires pourront alors **prendre des mesures d'ordre légal**.

En France, il convient de se référer aux articles L. 716-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle pour la contrefaçon, comme déjà évoqué par ailleurs, ou encore l'article 1241 du Code civil pour les cas de dénigrement et de parasitisme économique. Il peut être également possible d'agir sur le fondement de l'usurpation d'identité (protégée par l'article 226-4-1 du Code pénal), qui profite aussi bien aux personnes morales qu'aux personnes physiques.

Les titulaires doivent tout de même s'interroger avant d'agir en contrefaçon car, s'ils disposent de nombreux moyens pour se défendre, il n'est pas toujours opportun d'agir **pour éviter les effets d'un « bad buzz »** (cf. affaire emblématique du « World Nutella® Day »⁹⁹). N'est pas constitutive de contrefaçon l'apposition d'un signe protégé sur un réseau social dans le but d'informer sur les prestations offertes. N'est pas plus fautive l'apposition d'une marque sur un site web dans un but parodique. Il faut surtout que l'usage litigieux du signe sur Internet intervienne à titre de marque et rentre bien dans la vie des affaires.

Le titulaire qui décide d'agir, doit, avant de saisir le juge, bien consulter les conditions générales d'utilisation des sites concernés.

Dans ce cadre, la plupart des réseaux sociaux exigent des notifications d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle qui sont en conformité avec le statut d'hébergeurs de ces opérateurs.

En effet, comme indiqué en partie 1, la directive sur le commerce électronique 200/31/CE du 8 juin 2000 a posé le principe de la responsabilité subsidiaire de l'hébergeur de contenus, principe transposé à l'article 6-I-2 de la loi LCEN¹⁰⁰.

⁹⁹ Le « World Nutella® Day » est une journée mondiale non officielle célébrée chaque année le 5 février pour célébrer la pâte à tartiner Nutella®. L'événement a été créé en 2007 par une blogueuse américaine, Sara Rosso, fan de Nutella®. En 2013, Nutella® a envoyé à Sara Rosso une mise en demeure pour l'utilisation de la marque dans le nom de l'événement. Cela a suscité une réaction négative des fans de Nutella® qui ont pris la défense de Rosso et ont utilisé les réseaux sociaux pour exprimer leur désapprobation envers Nutella®. Finalement, Nutella® a retiré sa mise en demeure et a annoncé qu'elle soutiendrait l'événement à l'avenir (Le Blog du Communicant, 2013) [62].

¹⁰⁰ Loi sur la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN)

La jurisprudence française considère de manière générale que **les opérateurs de réseaux sociaux sont de simples hébergeurs**, et, en application de ce régime, les hébergeurs ne sont tenus de procéder au retrait du contenu litigieux qu'à compter de **la réception d'une notification signalant celui-ci**¹⁰¹.

Selon l'article 6-1-5 de la loi LCEN, cette notification doit contenir :

- ▷ La date de la notification ;
- ▷ Si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- ▷ Les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- ▷ La description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- ▷ Les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- ▷ La copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

Ensuite, ce n'est que si l'hébergeur ne retire pas promptement le contenu litigieux, qu'il pourra voir sa responsabilité engagée.

L'existence de ces conditions générales d'utilisation et les procédures spécifiques de protection des droits de propriété intellectuelle expliquent très certainement le peu de contentieux en la matière.

C. Les bons réflexes à adopter

La construction d'une image forte sur Internet doit passer par une approche globale qui allie **le marketing, la communication et la dimension juridique**.

Il faut pouvoir profiter des potentialités d'Internet sans négliger la protection de ses actifs.

Par conséquent, le groupement de producteurs devrait élaborer un véritable plan d'action, jalonné d'étapes claires et avec des budgets dédiés. La protection des actifs doit figurer en première ligne, suivie des actions sur les stratégies de marketing et de communication.

1. Protéger et conserver ses droits

Le maintien de ses droits par le titulaire, au-delà de la protection vis-à-vis des tiers, c'est également gérer le portefeuille de droits existants en plus de l'IG, tel que :

- ▷ **Effectuer les formalités de renouvellement des droits** (marques, noms de domaine, etc.) et payer les taxes associées (seule la protection des indications géographiques est accordée de manière perpétuelle) ;
- ▷ **Utiliser les signes enregistrés à titre de marques** afin d'éviter l'annulation pour non-usage : si un titulaire n'utilise pas sa marque de manière concrète et sérieuse pendant une période ininterrompue de cinq ans, il s'expose à une procédure de déchéance de sa marque. Autrement dit, le défaut d'usage peut entraîner la perte de ses droits sur la marque.

¹⁰¹ Les prestataires de services de réseaux sociaux offrent alors des formulaires détaillés en ligne dits "Trademark Infringement Forms" qui sont très importants à consulter.

2. Elaborer une stratégie marketing

Il est impératif que le titulaire de droits construise une image de marque forte, et que la stratégie de protection perdure tout au long de la vie des actifs. Cela nécessite notamment :

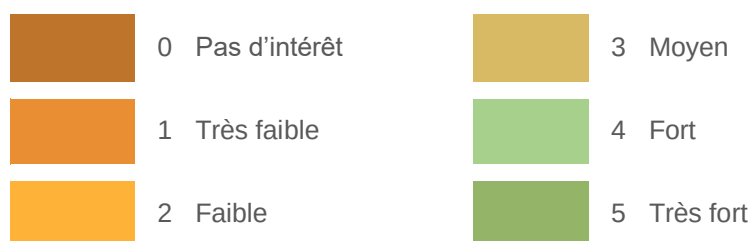
- ▷ La **création d'une identité forte**, associée à une stratégie de communication cohérente : il convient d'utiliser, toujours de manière apparente, la dénomination constituant l'IG, le logo IG de l'Union européenne et le logo du groupement, le cas échéant ;
- ▷ La **mise en place d'une identité visuelle homogène pour le groupement** de producteurs : il est recommandé d'opter pour un logo et un site web communs à tous les membres, et de privilégier une charte graphique similaire sur les sites propres à chaque membre, afin de construire une image commune.
- ▷ Des **conditions de commercialisation** toujours **conformes à l'image de qualité** attachée à l'IG. Il est notamment recommandé d'éviter la vente par l'intermédiaire de tiers et de commercialiser sur des sites de vente à bas prix (sites de solderie) ;
- ▷ Une **présence adaptée** : si la création d'un site web dédié à l'IG représente la première étape pour construire une stratégie marketing cohérente sur Internet, il ne faut pas pour autant négliger les autres canaux de communication.

À ce titre, les organismes participant à l'enquête de l'AREPO considèrent effectivement le site web comme étant l'outil de marketing numérique le plus performant. Il est suivi de près par les réseaux sociaux « Instagram », « Youtube », « Facebook ». « Twitter » arrive en dernière position du classement¹⁰².

Les graphiques ci-dessous présentent les outils de marketing numérique les plus utilisés par les 56 organismes ayant répondu à cette question et les notes qui leur ont été attribuées.

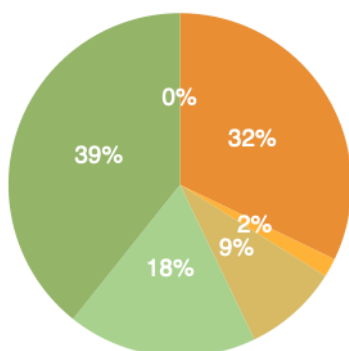
FIG. 31 : Résultats enquête : Quels outils de marketing numérique sont les plus importants pour promouvoir sur Internet vos produits sous système de qualité ? (AREPO, 2022)

LÉGENDE :

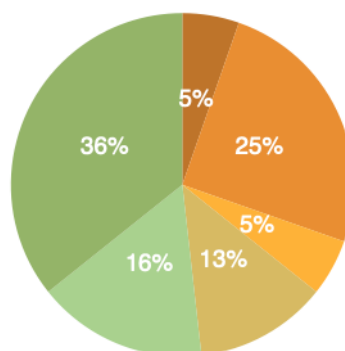


¹⁰² L'un des organismes a également évoqué le réseau social « TikTok » en lui attribuant une note de 5 sur 5.

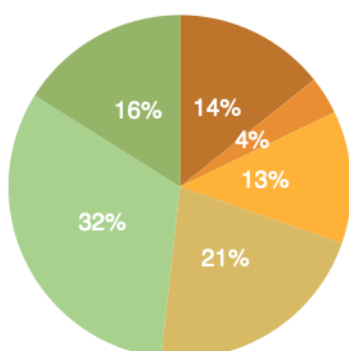
1/ Site web



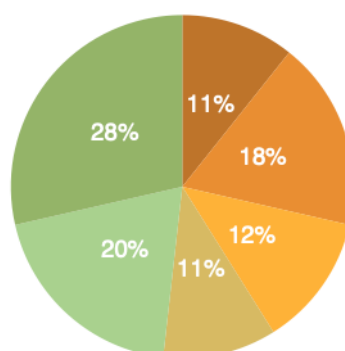
2/ Instagram



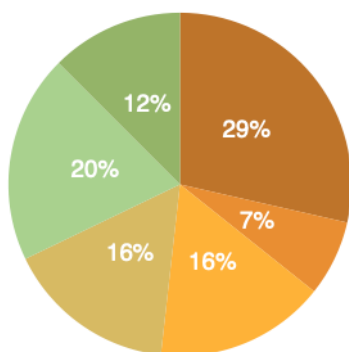
3/ YouTube



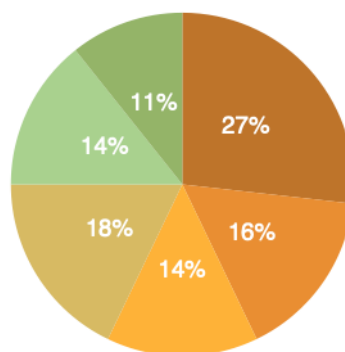
4/ Facebook



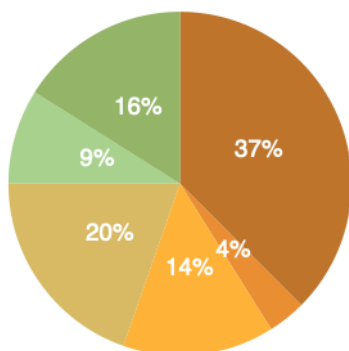
5/ E-commerce



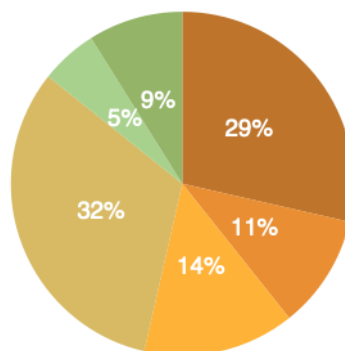
6/ LinkedIn



7/ Blog/Vlog



8/ Twitter



Certains groupements de producteurs ont développé des stratégies marketing sur Internet particulièrement efficaces.

Nous allons analyser deux cas de bonnes pratiques de marketing numérique de groupements de producteurs de différentes envergures. Ces groupements de producteurs ont participé à l'enquête de l'AREPO et nous ont donné leur autorisation pour illustrer le présent guide de leurs outils de communication.

► Le cas de l'AOP « Prosciutto di Parma »

L'AOP « [Prosciutto di Parma](https://www.prosciuttodiparma.com/) » est un jambon italien provenant de la Région Emilia-Romagna de renommée internationale et dont la stratégie marketing constitue un très bon exemple de communication effective sur Internet. Le Consorzio del Prosciutto di Parma regroupe 156 producteurs pour un chiffre d'affaires de près 800 millions d'euros (valeur à la production) dont 290 millions d'euros à l'export (Consorzio del Prosciutto di Parma, 2022) [43].

► Le site web de l'AOP « Prosciutto di Parma »

D'abord, le Consorzio a créé un **site web dédié à l'AOP** avec une adresse web cohérente dont le nom de domaine reprend la dénomination exacte de l'IG associée au domaine de premier niveau le plus utilisé dans le monde « .com » : « <https://www.prosciuttodiparma.com/> », ce qui permet de référencer le site web en tête de liste lorsqu'un utilisateur tape le nom de l'IG dans la barre d'un moteur de recherche.

FIG. 32 : Page d'accueil du site web du groupement de l'AOP « Prosciutto di Parma »



► Valorisation des logos

La [page d'accueil](#) du site web valorise immédiatement le **logo du groupement**, ainsi que le **logo AOP de l'Union européenne**, ce qui représente une excellente pratique à recommander à tous les groupements d'IG. La vidéo et les images représentant les savoir-faire des producteurs, le produit et son aire géographique, permettent au consommateur d'identifier directement l'intention du site web.



FIG. 33 : Logo de l'AOP « Prosciutto di Parma »

▷ Cohérence de la charte graphique

La charte graphique du site web reprend les **codes couleurs** (blanc et ocre) et la **typographie du logo**, ce qui permet de rendre le site web visuellement esthétique, moderne et épuré, mais surtout facilement identifiable et reconnaissable par le consommateur.

▷ Liens vers les autres plateformes

Les **boutons de partage vers les réseaux sociaux** sont également mis en évidence directement sur la page d'accueil et réapparaissent sur chaque page du site web. Ils permettant aux utilisateurs de partager des éléments du site web vers leurs propres réseaux sociaux ou vers d'autres canaux de communication. Dans le cas du « Prosciutto di Parma », les boutons permettent de repartager des éléments du site web vers les réseaux « Facebook », « Twitter », « Instagram » et « Pinterest », mais aussi « Whatsapp » et « Telegram ».

Les **icônes des réseaux sociaux du groupement** sont également accessibles dans le bandeau de fin de la page d'accueil (dans le cas de ce site web, les boutons mènent vers les réseaux « Facebook », « Twitter », « Instagram » et « Youtube » de l'AOP « Prosciutto di Parma »), ce qui permet aux utilisateurs d'accéder facilement à tous les réseaux de l'AOP (en cliquant sur l'icône souhaitée) et de générer ainsi de nouvelles visites, et, potentiellement, de nouveaux abonnements. Cette pratique est essentielle pour donner de la visibilité à une indication géographique, à condition que les pages en question soient actives, au risque de produire l'effet inverse.

▷ Les langues

Le site web est disponible dans la langue de l'IG mais aussi dans la langue internationale qu'est l'anglais et dans cinq autres langues. Il va de soi que tous les groupements de producteurs n'ont pas les moyens financiers ou humains pour en faire autant, ni le besoin (relatif à la notoriété de l'IG) mais il est néanmoins recommandé de traduire le site web, a minima, **dans la langue de l'aire géographique de l'IG et en anglais**.

▷ La promotion du système IG

Le site web fait aussi la **promotion de la démarche AOP et de son logo** sur l'onglet « [IL PROSCIUTTO DI PARMA](#) ».

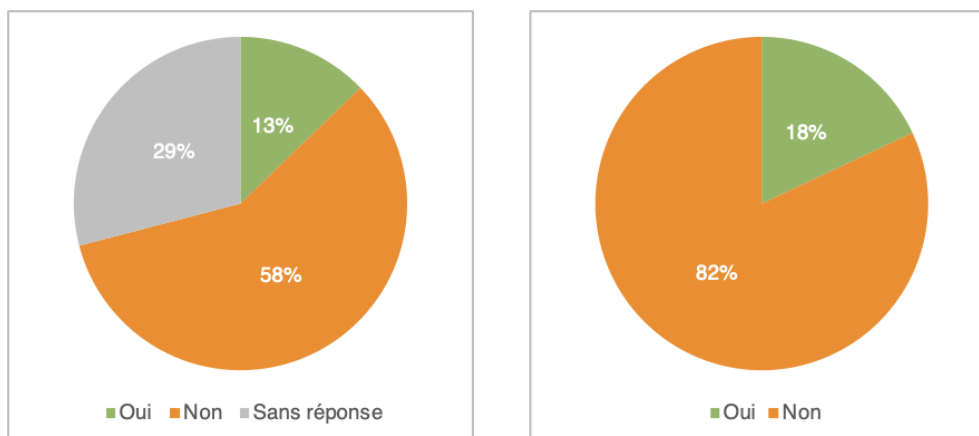
FIG. 34 : Promotion de la certification AOP sur le site web du groupement de l'AOP « Prosciutto di Parma »



Il convient d'insister sur l'**importance de la communication autour de la démarche IG** sur les sites web des groupements pour sensibiliser davantage le consommateur à cette certification qui mérite davantage de visibilité.

À ce titre, 58 % des organismes participant à l'enquête de l'AREPO considère que le système de qualité IG n'est pas suffisamment reconnu par les consommateurs sur Internet (82 % après retrait du taux de non-réponse).

FIG. 35 : Résultats enquête : Considérez-vous que le système de qualité IG est suffisamment reconnu en ligne par les consommateurs ? (AREPO, 2022)

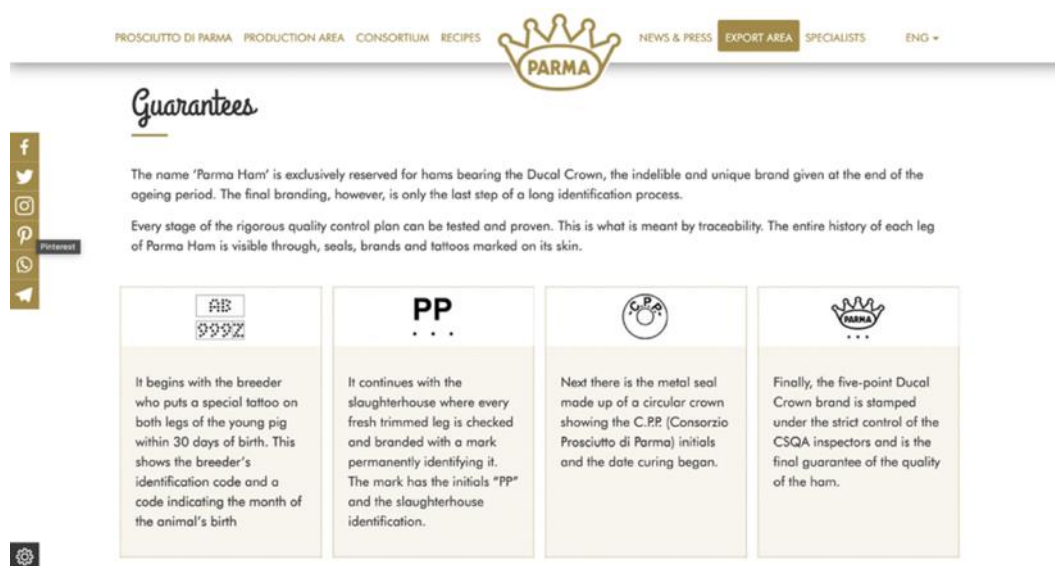


► Les marques de garanties et de traçabilité pour lutter contre la contrefaçon

Il est également conseillé, comme le fait très bien le groupement de producteurs de l'AOP « Prosciutto di Parma » sur l'onglet « [IL PROSCIUTTO DI PARMA](#) », d'indiquer les **différents moyens pour identifier le véritable produit IG** sur le marché, afin de **lutter contre la contrefaçon**.

Il convient, pour cela, de fournir une description du logo du groupement, du logo IG de l'UE, ou encore d'autres marques de garantie disponibles sur le packaging ou le produit en lui-même. Dans le cas du « Prosciutto di Parma », la cuisse du porc est tatouée avec le mois de naissance et le code d'identification de l'éleveur, puis marquée au fer rouge des initiales « PP » (« Prosciutto di Parma ») à l'abattoir, pour enfin recevoir le marquage au fer rouge de la Couronne, symbole de l'AOP.

FIG. 36 : Les marques de garantie de l'AOP « Prosciutto di Parma » sur le site web du groupement

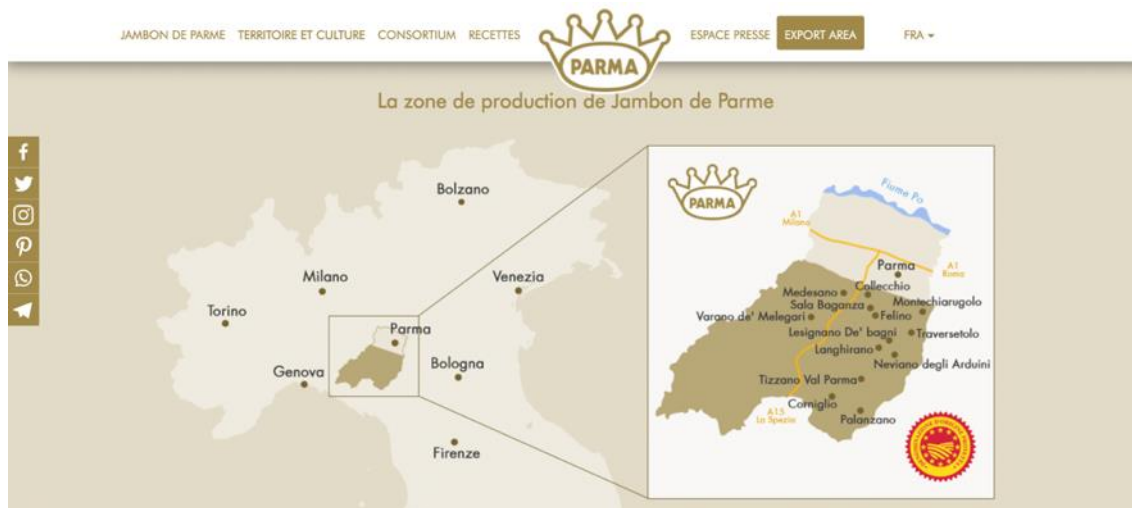


► Les spécificités du produit, les savoir-faire des producteurs et le terroir

Le site web dédie l'onglet « [IL PROSCIUTTO DI PARMA](#) » à l'histoire et aux **spécificités du produit**

et aux **savoir-faire des producteurs** et l'onglet « [IL TERRITORIO](#) » à l'**aire géographique de l'AOP**, qui représente l'âme d'une indication géographique. Ces informations sont absolument indispensables pour promouvoir le produit et sensibiliser le consommateur à l'importance du système IG.

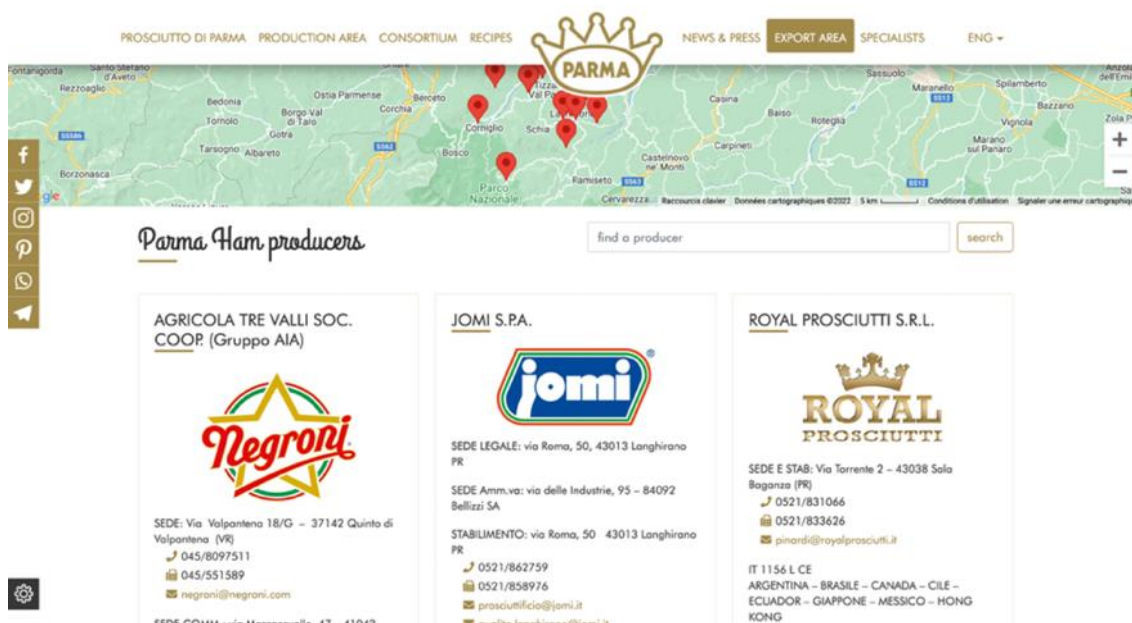
FIG. 37 : Présentation de l'aire géographique de l'AOP « Prosciutto di Parma » sur le site web du groupement



► Le groupement de producteurs et ses membres

Enfin, le site web dédie l'onglet « [IL CONSORZIO](#) » au **groupement de producteurs et ses membres**, sur lequel il est possible de retrouver la localisation, les coordonnées et, le cas échéant, les sites web, de l'ensemble des producteurs de l'AOP « Prosciutto di Parma », permettant d'accroître leur visibilité et d'offrir des garanties au consommateur.

FIG. 38 : Localisation et liste des producteurs de l'AOP « Prosciutto di Parma » sur le site web du groupement



► La filière IG et ses chiffres

Il est également conseillé de consacrer un espace dédié à **la filière IG et ses chiffres**, comme c'est le cas sur l'onglet « [IL CONSORZIO](#) » du site web du groupement.

FIG. 39 : Les chiffres de la filière de l'AOP « Prosciutto di Parma » sur le site web du groupement



► Les réseaux sociaux de l'AOP « Prosciutto di Parma »

L'AOP « Prosciutto di Parma » est présente sur un nombre important de réseaux sociaux, tels que :

- « Facebook », avec la page « [@prosciuttodiparma](#) » qui recense plus de 140 000 abonnés ;

FIG. 40 : Page « Facebook » de l'AOP « Prosciutto di Parma »



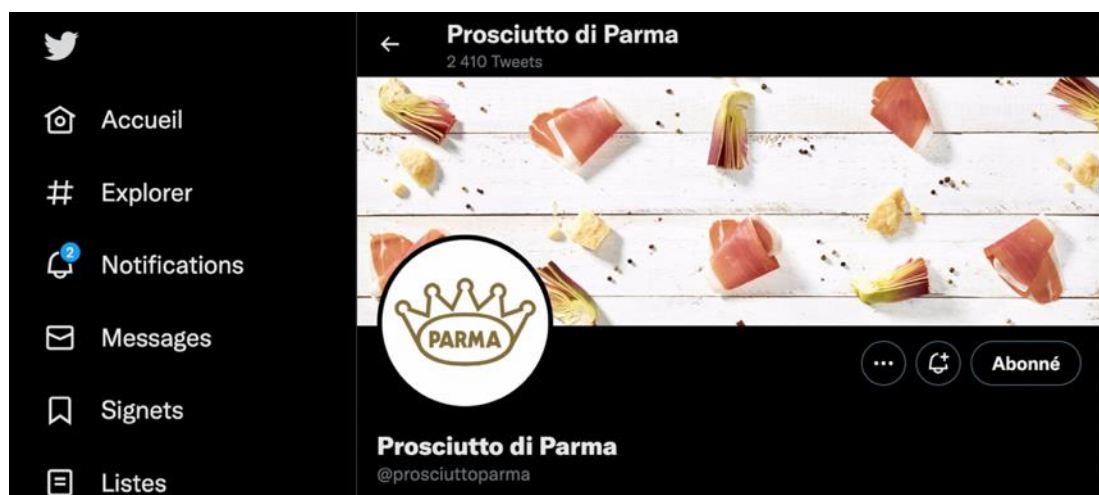
- ▷ « Instagram », avec la page « [@prosciuttodiparma_it](https://www.instagram.com/prosciuttodiparma_it) » qui recense plus de 17 000 abonnés ;

FIG. 41 : Page « Instagram » de l'AOP « Prosciutto di Parma »



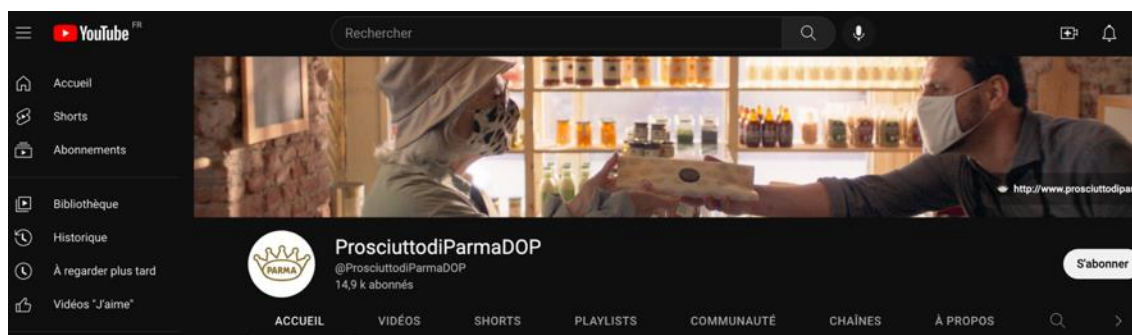
- ▷ « Twitter », avec la page « [@prosciuttodiparma](https://twitter.com/prosciuttodiparma) » qui recense près de 17 000 abonnés ;

FIG. 42 : Page « Twitter » de l'AOP « Prosciutto di Parma »



- ▷ « Youtube » avec la page « [@prosciuttodiparmadop](https://www.youtube.com/@prosciuttodiparmadop) » qui recense près de 15 000 abonnés.

FIG. 43 : Page « Youtube » de l'AOP « Prosciutto di Parma »



Ces réseaux ont tous en commun la **reprise du nom exact de l'IG** dans les noms attribués aux pages et la **reprise du logo du groupement en photo de profil**, ce qui permet de promouvoir une identité visuelle forte et marquer l'esprit du consommateur.

► Le cas de l'AOP « Ossau-Iraty »

L'AOP « [Ossau-Iraty](https://www.ossau-iraty.fr/) » est un célèbre fromage de brebis français provenant de la Région Nouvelle-Aquitaine en France et dont la stratégie marketing constitue également un très bon exemple de communication effective sur Internet. Le syndicat de défense de l'AOP Ossau-Iraty regroupe plus de 1400 opérateurs (producteurs de lait, producteurs et affineurs fermiers, fromageries et affineurs laitiers, etc.) (Syndicat de Défense AOP Ossau-Iraty, s.d.) [44] pour un chiffre d'affaires estimé à près de 55 millions d'euros en 2021 (France Bleu, 2021) [45].

► Le site web de l'AOP « Ossau-Iraty »

Le groupement de producteurs a également créé un **site web dédié à l'AOP** avec une adresse web cohérente dont le nom de domaine reprend la dénomination exacte de l'IG associée au domaine de premier niveau national « .fr » : « <https://www.ossau-iraty.fr/> », ce qui permet de référencer le site web en tête de liste lorsqu'un utilisateur tape le nom de l'IG dans la barre d'un moteur de recherche.

FIG. 44 : Page d'accueil du site web du groupement de l'AOP « Ossau-Iraty »



► Valorisation des logos

Tout comme pour l'AOP « Prosciutto di Parma », la page d'accueil du site web valorise immédiatement le **logo du groupement**, ainsi que le **logo AOP de l'Union européenne**, ce qui représente une excellente pratique à recommander à tous les groupements. La vidéo et les images représentant les savoir-faire des producteurs, le produit et son aire géographique, permettent au consommateur d'identifier directement l'intention du site web.

► Cohérence de la charte graphique

La charte graphique du site web reprend les **codes couleurs** du **logo du groupement** (blanc et rouge) et du **logo AOP de l'UE** (rouge et jaune), ce qui permet de rendre le site web visuellement esthétique et cohérent, mais surtout facilement identifiable et reconnaissable par le consommateur.

► Liens vers les autres plateformes

Les **icônes des réseaux sociaux du groupement** sont également accessibles dans le bandeau de fin de la page d'accueil (dans le cas de ce site web, les boutons mènent vers les réseaux « Facebook », « Twitter », « Instagram » et « Youtube » de l'AOP « Ossau-Iraty »), ce qui permet aux utilisateurs

FIG. 45 : Logo de l'AOP « Ossau-Iraty »



d'accéder facilement à tous les réseaux de l'AOP en cliquant sur l'icône souhaitée et de générer ainsi de nouvelles visites, et, potentiellement, de nouveaux abonnements.

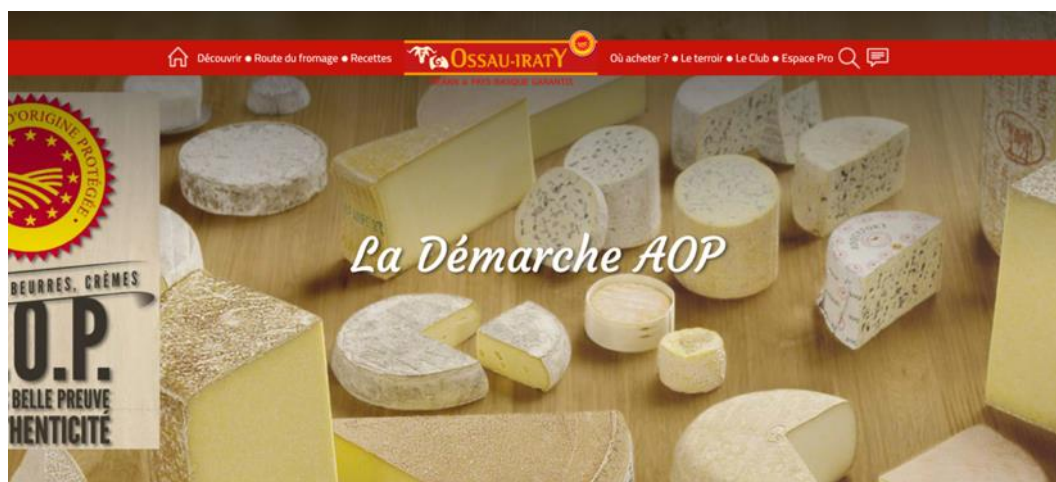
▷ Les langues

Dans le cas de l'« Ossau-Iraty », le site web n'est disponible qu'en français. Le fromage de brebis n'a pas la renommée internationale du « Prosciutto di Parma » mais il est toutefois conseillé d'**ajouter une traduction en anglais** pour augmenter la visibilité et les ventes à l'export.

▷ La promotion du système IG

Le site web fait aussi la **promotion de la démarche AOP et de son logo** sur l'onglet « [Engagement et contrôle](#) ».

FIG. 46 : Présentation de la certification AOP sur le site web du groupement de l'AOP « Ossau-Iraty »



▷ Les marques de garanties et de traçabilité pour lutter contre la contrefaçon

Tout comme le groupement de producteurs « Prosciutto di Parma », le groupement de producteurs « Ossau-Iraty » dédie une page « [Reconnaître l'Ossau-Iraty](#) » pour apprendre à l'acheteur à **identifier le véritable fromage « Ossau-Iraty »** afin de **lutter contre la contrefaçon**.

Les **marques de garantie de l'« Ossau-Iraty »** sont les suivantes (Syndicat de Défense AOP Ossau-Iraty, s.d.) [46] :

- ▷ Pour les fromages « Ossau-Iraty » de fromagerie : ils comportent un poinçon représentant une tête de brebis de profil sur la croûte
- ▷ Pour les fromages « Ossau-Iraty » fermiers (au lait cru) : ils comportent un poinçon représentant une tête de brebis de face sur la croûte ;
- ▷ Pour les fromages « Ossau-Iraty » fermiers d'estive : ils comportent, en plus de la tête de brebis de face, un edelweiss dans une montagne.

Ces marques sont réalisées en creux à même la croûte du fromage ou apposées sous forme de plaques de caséine.

FIG. 47 : Les marques de garantie de l'AOP « Ossau-Iraty » sur le site web du groupement



► Les spécificités du produit, les savoir-faire des producteurs et le terroir

Le site web dédie également un onglet « [Découvrir l'Ossau-Iraty](#) » à l'histoire et aux **spécificités du produit** et aux **savoir-faire des producteurs** et une page « [La zone AOP](#) » à l'**aire géographique** de l'AOP.

FIG. 48 : Présentation de l'aire géographique de l'AOP « Ossau-Iraty » sur le site web du groupement

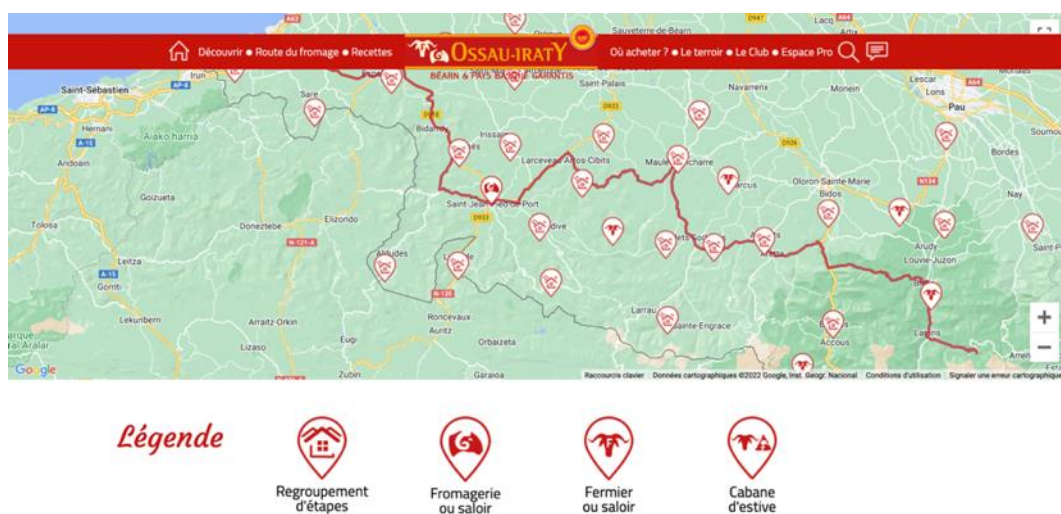


► Le groupement de producteurs et ses membres

Enfin, le site web dédie la page « [Le syndicat de défense de l'AOP Ossau-Iraty](#) » au **groupement** et l'onglet « [Route du fromage AOP](#) » à **ses membres**, sur lequel il est possible de retrouver la localisation, les coordonnées et, le cas échéant, les sites web, de l'ensemble des producteurs de l'AOP « Ossau Iraty », permettant d'accroître leur visibilité et d'offrir des garanties au consommateur.

Le site web propose une « route du fromage Ossau-Iraty » pour partir à la rencontre du pastoralisme et découvrir la fabrication traditionnelle de l'« Ossau-Iraty » tout en découvrant le Pays Basque et le Béarn. Ces propositions de « routes » sont aussi d'excellentes pratiques à relever puisqu'elles permettent de valoriser le produit, les savoir-faire des producteurs et l'aire géographique de l'IG.

FIG. 49 : Localisation des producteurs de l'AOP « Ossau-Iraty » sur le site web du groupement



► La filière IG et ses chiffres

Il est également conseillé de consacrer un espace dédié à **la filière IG et ses chiffres**, comme c'est le cas sur l'onglet « [Histoire de l'Ossau-Iraty](#) » du site web du groupement.

FIG. 50 : Les chiffres de la filière de l'AOP « Ossau-Iraty » sur le site web du groupement

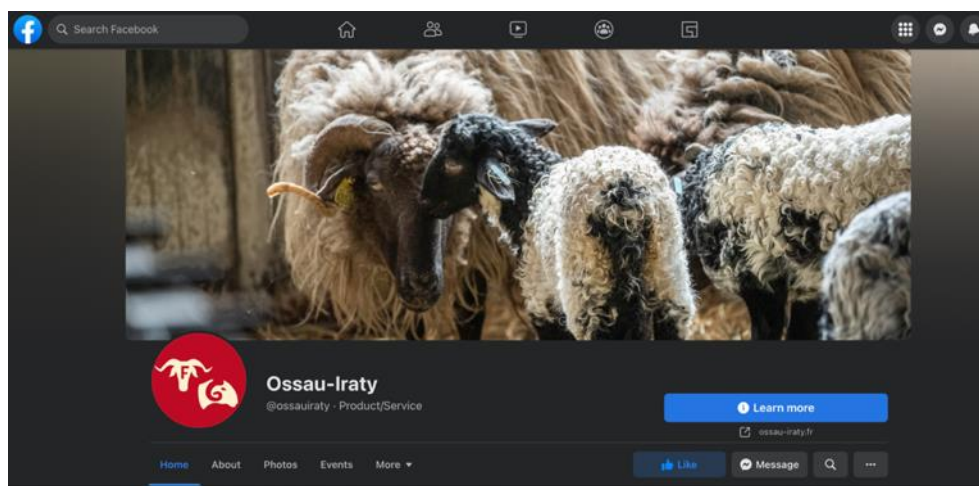


► Les réseaux sociaux de l'AOP « Ossau-Iraty »

L'AOP « Ossau-Iraty » est présente sur un nombre important de réseaux sociaux, tels que :

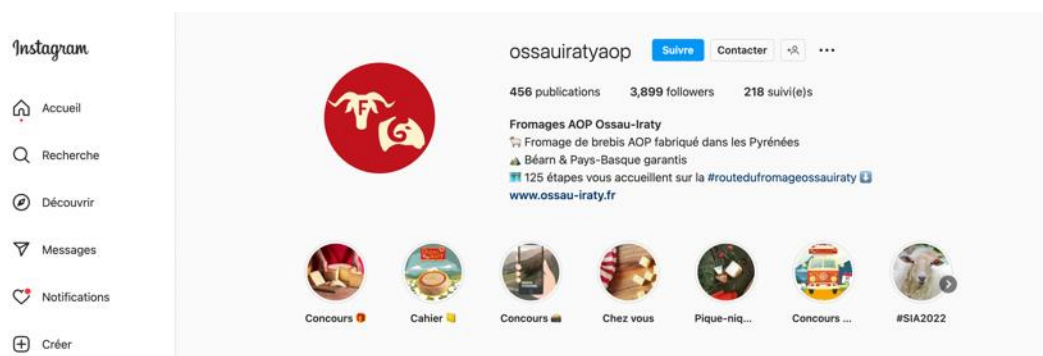
- « Facebook », avec la page « [@ossauraty](#) » qui recense près de 32 000 abonnés ;

FIG. 51 : Page « Facebook » de l'AOP « Ossau-Iraty »



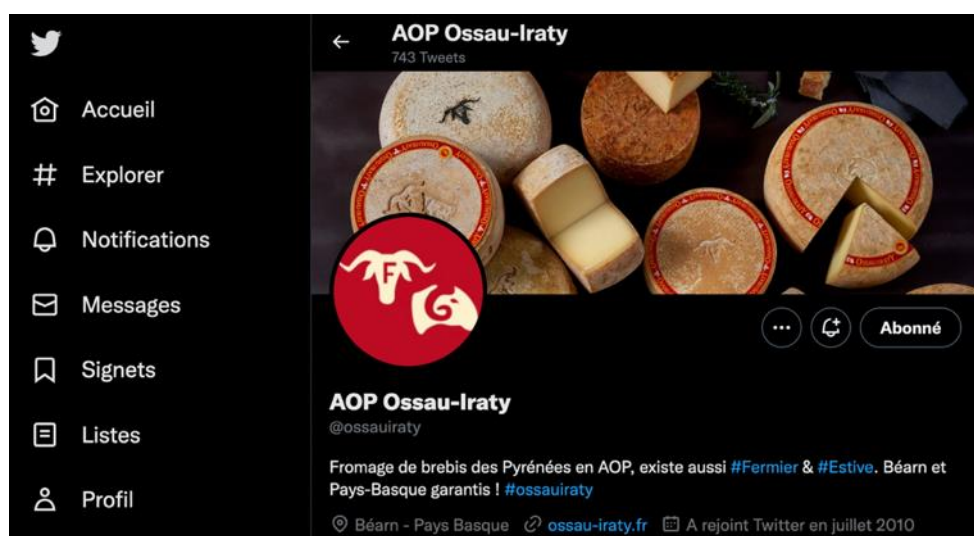
► « Instagram », avec la page « [@ossairatyaop](https://www.instagram.com/ossairatyaop) » qui recense près de 4000 abonnés ;

FIG. 52 : Page « Instagram » de l'AOP « Prosciutto di Parma »



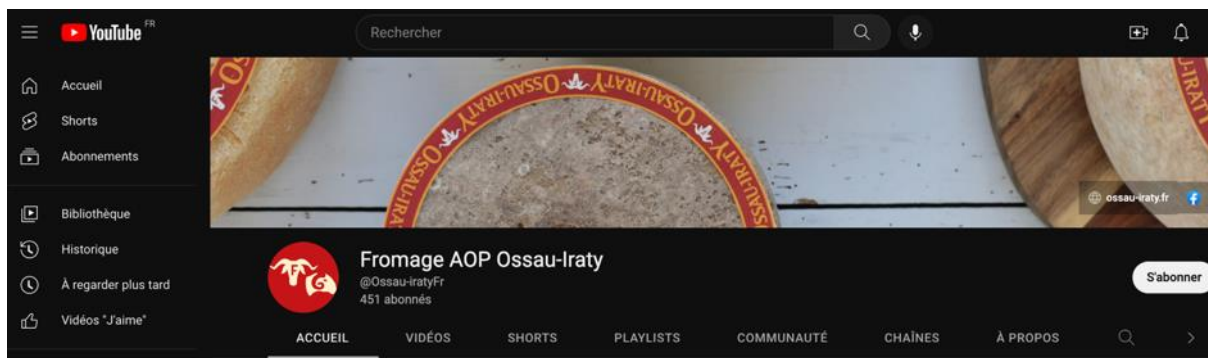
► « Twitter », avec la page « [@ossairaty](https://twitter.com/ossairaty) » qui recense près de 700 abonnés ;

FIG. 53 : Page « Twitter » de l'AOP « Ossau-Iraty »



► « Youtube » avec la page « [@ossau-iratyfr](#) » qui recense près de 500 abonnés.

FIG. 54 : Page « Youtube » de l'AOP « Ossau-Iraty »



Encore une fois, ces réseaux ont tous en commun la **reprise du nom exact de l'IG** dans les noms attribués aux pages et la **reprise du logo du groupement en photo de profil**, ce qui permet de promouvoir une identité visuelle forte et marquer l'esprit du consommateur.



Pour être efficaces, tous ces bons comportements doivent être respectés **par tous les membres du groupement de producteurs** et leurs entités affiliées.

IV. Exemples concrets de mise en œuvre

L'étendue des efforts que doivent déployer les groupements de producteurs IG aux niveaux national et international, apparaît clairement par une étude rapide de quelques décisions relatives aux noms de domaine, en France, en Espagne, au Portugal, et devant l'OMPI.

A. État général de la jurisprudence sur les IG et Internet

La jurisprudence relative aux indications géographiques et Internet demeure **peu fournie à ce jour**, en raison de l'apparition très récente d'Internet.

Concernant la jurisprudence en elle-même, elle peut être divisée en deux catégories :

1. L'usage litigieux d'une IG sur Internet ;
2. Les conflits entre les IG et les noms de domaine.

En ce qui concerne la première catégorie, **la jurisprudence ne présente pas de particularités propres** par rapport à la jurisprudence traditionnelle relative à la contrefaçon des indications géographiques. Il s'agit toujours de l'utilisation non autorisée d'un signe, que celle-ci ait lieu sur un support physique ou sur Internet.

Il convient donc plutôt de se concentrer sur la deuxième catégorie : le contentieux des noms de domaine et des IG.

Une grande partie du contentieux concerne avant tout les indications géographiques considérées comme « prestigieuses » ou notoires, et plus particulièrement la dénomination « Champagne ».

Cela ne signifie pas que les autres indications géographiques ne font pas l'objet de violations, mais simplement qu'il existe un déficit d'actions de la part de leurs représentants. En effet, comme le démontreront les développements ultérieurs, les actions relatives aux noms de domaine peuvent donner

lieu à des **résultats incertains**. Il peut donc parfois être plus judicieux de surveiller les annonces litigieuses et d'agir soi-même pour obtenir leur suppression.

En ce sens, la grande particularité des noms de domaine tient au fait que la procédure UDRP n'est ouverte qu'au demandeur **capable de démontrer qu'il détient des droits sur une marque**. Les IG ne sont donc pas couvertes par la procédure UDRP, sauf à pouvoir établir un lien avec une marque enregistrée.



Si un nom de domaine porte préjudice à une indication géographique, celui-ci pourrait être révoqué ou transféré au plaignant dans le cadre de la procédure UDRP, à condition qu'une marque antérieure contenant ladite indication géographique ait été dûment enregistrée par le plaignant.

B. Exemples de jurisprudences applicables

1. Devant les juridictions nationales

Devant les juridictions et administrations nationales, l'IG peut, dans certains cas, constituer une **antériorité opposable** à un nom de domaine. Dans de tels cas, les décisions font souvent référence à l'atteinte à la notoriété inhérente à l'indication géographique.

► **Affaire « champ-pagne.com », TGI de Paris, Jugement du 7 septembre 2001, France**

En 2000, le groupement de producteurs de l'AOP « Champagne » - ou « Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne » (CIVC) - porte plainte contre la société « Saber Entreprises Incorporated » pour la détention et l'utilisation frauduleuse du nom de domaine « champ-pagne.com » et pour la commercialisation, par ce biais, d'une eau de source pour animaux de compagnie sous le nom de « Champ-pagne ».

Le CIVC soutient alors que l'utilisation dudit nom de domaine représente une violation de l'AOP « Champagne » : le dédoublement de la lettre « P » et la division du terme ne modifiant pas la phonétique de l'appellation et le détournement de la notoriété acquise par le vin de Champagne étant sans équivoque compte tenu des slogans accompagnant la commercialisation de l'eau, tels que « *Votre meilleur ami mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie [...]* » (LEGALIS, s.d.) [47]

Le tribunal s'est prononcé en faveur du CIVC, affirmant que l'utilisation du nom de domaine « champ-pagne.com » était trompeuse et susceptible de porter atteinte à l'image de l'AOP « Champagne ».

Le propriétaire du nom de domaine a été condamné à cesser toute utilisation du nom de domaine « champ-pagne.com » et à payer des dommages et intérêts au CIVC. Le tribunal a également ordonné le transfert du nom de domaine au profit du CIVC.

Pour en savoir plus, [rendez-vous ici](#).

► **Affaire « prosciuttodiparma.fr », Procédure SYRELI de l'AFNIC, Décision du 29 novembre 2018 (demande n°FR-2018-01699), France**

En 2018, le groupement de producteurs de l'AOP « Prosciutto di Parma » - ou « Consorzio del Prosciutto di Parma » - procède à une demande de transfert, via la procédure SYRELI de l'AFNIC, du nom de domaine « prosciuttodiparma.fr », enregistré par un tiers.

Le groupement soutient alors que l'utilisation dudit nom de domaine représente une violation de l'AOP « Prosciutto di Parma » et qu'elle crée une confusion chez le consommateur quant à l'origine du produit.

Le nom de domaine litigieux donnait accès à une page « parking »¹⁰³ comprenant des liens sponsorisés dont les noms faisaient explicitement référence à l'activité du groupement, tels que « FOOD PROSCIUTTO », « DOP PROSCIUTTO », etc. (AFNIC, 2018) [48].

Pour appuyer sa demande, le groupement a fait valoir la marque européenne « PROSCIUTTO DI PARMA » n° 001116458, les noms de domaine « prosciuttodiparma.com » et « prosciuttodiparma.it » et l'AOP « Prosciutto di Parma ».

L'AFNIC s'est positionnée en faveur du groupement, affirmant que l'utilisation du nom de domaine « prosciuttodiparma.fr » était trompeuse et de nature à porter atteinte à l'AOP.

L'AFNIC a ordonné le transfert du nom de domaine « prosciuttodiparma.fr » au profit du Consorzio del Prosciutto di Parma, considérant que l'objectif du titulaire était de tirer profit de la notoriété des droits opposés.

Pour en savoir plus, [rendez-vous ici](#).

► **Affaire « Chuletón de Ávila », Tribunal Régional de Burgos, Jugement du 28 mars 2018 (décision n°106/2018), Espagne**

En 2018, le groupement de producteurs de l'IGP « Carne de Ávila » - ou « Consejo regulador de la IGP Carne de Ávila » - intente un procès en nullité de marque et en concurrence déloyale contre les sociétés « Gabinete de Estudios Ambientales Agronómicos Ingenieros S.L » et « Asociación Abulense de Empresarios de Hostelería » pour l'utilisation frauduleuse de la marque « Chuletón de Ávila C.R. » et des noms de domaine « chuletondeavila.es » et « chuletondeavila.com.es » pour commercialiser leur propre viande bovine.

Le groupement soutient alors que l'utilisation de cette marque et de ces noms de domaine constitue une violation de l'IGP « Carne de Ávila ».

Le Tribunal de première instance a donné raison au groupement, soulignant que la marque « Chuletón de Ávila » et les noms de domaine associés constituaient une utilisation commerciale du terme géographique « Ávila » protégé par l'IGP « Carne de Ávila », tirant ainsi profit de la réputation dont jouit l'IGP et risquant de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs et de porter atteinte à l'image de l'IGP (OMPI, s.d.) [49].

Ainsi, sur la base de la réglementation européenne en matière d'indication géographique (RUE 1151/2012), la loi des marques et la loi sur la concurrence déloyale, le Tribunal a déclaré la nullité de la marque « Chuletón de Ávila » et l'annulation des noms de domaine « chuletondeavila.es » et « chuletondeavila.com.es ». L'appel interjeté a confirmé les prononcés du tribunal de première instance.

Pour en savoir plus, [rendez-vous ici](#).



Si un nom de domaine incorpore une marque considérée comme contrevenant à une IG, ledit nom de domaine se voit susceptible d'annulation.

L'utilisation d'une marque contrefaisante peut également être assimilée à un acte de concurrence déloyale sur le marché. Dès lors, l'utilisation d'une marque en tant que nom de domaine peut constituer, de facto, un acte de concurrence déloyale.

Par conséquent, il est indispensable d'**entamer des poursuites** non seulement **contre le propriétaire de la marque**, mais aussi **contre le propriétaire du nom de domaine**, qui peuvent être deux entités distinctes, sinon:

¹⁰³ Une page « parking » est une page web hébergeant exclusivement des liens sponsorisés qui ne sont généralement pas corrélés au contenu thématique de ladite page.

- L'action en justice pourrait être déclarée irrecevable en raison d'un défaut de légitimité ou de qualité à agir, ou ;
- En cas de décision favorable, celle-ci peut être inopérante à l'encontre du propriétaire du nom domaine qui n'aurait pas été traduit en justice.

► **Affaire « colares.pt », ARBITRARE, Jugement du 24 juillet 2012 (décision n°129), Portugal**

Le terme « Colares » possède plusieurs significations : il peut à la fois faire référence aux colliers, à une paroisse située à Sintra et à une région viticole dont est issue l'AOP viticole « Colares ».

En 2012, une demande d'enregistrement du nom de domaine « colares.pt » a été effectuée par un tiers, mais cette demande a été rejetée par le registre portugais des noms de domaine, estimant que la dénomination « Colares » correspondait à une appellation d'origine viticole protégée au Portugal. Le requérant a fait appel en invoquant une interprétation étroite de ce motif de rejet.

L'affaire a été portée devant ARBITRARE, l'organisme d'arbitrage portugais spécialisé dans la résolution de litiges liés aux noms de domaine sur Internet. Le requérant a alors fait valoir que seuls les noms géographiques sans équivoque devaient être exclus de l'enregistrement de noms de domaine, alors que les mots ayant plusieurs significations devaient être acceptés.

Ce raisonnement a été rejeté par ARBITRARE, estimant que la dénomination « Colares » avait une signification géographique explicite. ARBITRARE s'est donc opposé à l'enregistrement dudit nom de domaine (ARBITRARE, 2012) [50].

Pour en savoir plus, [rendez-vous ici](#).



En principe, ce raisonnement favorable à l'indication géographique n'aurait pas pu prospérer devant l'OMPI, à moins que le groupement de producteurs de l'IG concernée puisse **invoquer un droit de marque**.

2. Devant le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

► **Affaire « champagnes.fr », Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Jugement du 4 juillet 2005 (décision n°DFR2005-0006)**

En 2004, le groupement de producteurs de l'AOP « Champagne » - ou « Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne » (CIVC) - dépose une plainte auprès de l'OMPI contre la société « Internet SARL » pour l'enregistrement du nom de domaine « champagnes.fr ».

La société « Internet SARL », dont les activités reposent sur la conception et l'édition de sites web, a enregistré le nom de domaine litigieux en décembre 2004 dans l'objectif de créer une plateforme Internet destinée à la présentation et la distribution de champagnes. Le nom de domaine n'était pas encore exploité à ce moment-là.

Le CIVC soutient alors que l'utilisation dudit nom de domaine viole les droits de propriété intellectuelle de l'AOP « Champagne » et en demande le transfert à son profit.

La société « Internet SARL » se défend en expliquant qu'elle n'envisage pas d'utiliser le nom de domaine « champagnes.fr » pour désigner des produits non couverts par l'AOP « Champagne » et que le simple enregistrement du nom de domaine ne saurait constituer une atteinte à l'AOP.

Néanmoins, les éléments fournis par la société pour prouver sa bonne foi n'ont pas été jugés suffisamment convaincants par l'OMPI pour démontrer l'intention sérieuse d'exploiter le nom de

domaine pour assurer la promotion de l'ensemble des vins de Champagne (Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, 2005) [51].

L'OMPI s'est ainsi prononcée en faveur du CIVC et a ordonné le transfert immédiat du nom de domaine, en raison de l'atteinte à l'IG éponyme sur le fondement de la loi française applicable à l'extension « .fr ».

Pour en savoir plus, [rendez-vous ici](#).



Cette affaire illustre que, même devant l'OMPI, l'indication géographique peut, dans certains cas, constituer **un moyen probant de démontrer son antériorité**.

► **Affaire « gorgonzola.best », Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Jugement du 31 janvier 2020 (décision n°D2019-2848)**

En 2019, le groupement de producteurs de l'AOP « Gorgonzola » - ou « Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola DOP » - dépose une plainte auprès de l'OMPI contre le détenteur du nom de domaine « gorgonzola.best ».

Le groupement soutient alors que l'utilisation de la dénomination « Gorgonzola » dans le nom de domaine « gorgonzola.best » est trompeuse pour les consommateurs et porte atteinte à ses marques et son AOP.

Le groupement est, en effet, titulaire de deux marques de l'Union européenne « GORGONZOLA » (cf. figure n°55).

FIG. 55 : Marque EU 010595015 du groupement



L'article 4(a) du règlement UDRP prévoit les trois conditions que le plaignant doit cumulativement remplir pour obtenir le transfert d'un nom de domaine litigieux appartenant à un tiers : le plaignant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable à sa marque, que le nom de domaine a été enregistré et utilisé par le titulaire sans droit ou sans intérêt légitime et de mauvaise foi.

La condition de la similarité entre les marques et le nom de domaine est admise sans difficulté par l'expert.

Concernant la condition de l'intérêt légitime, l'expert estime qu'il est vraisemblable, au vu de « la popularité de la marque GORGONZOLA et du fromage italien du même nom » (Centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI, 2020) [52], que le titulaire du nom de domaine litigieux ait tenté de capitaliser sur la réputation de cette dénomination.

L'OMPI a finalement ordonné le transfert du nom de domaine « gorgonzola.best » au profit du Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (Centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI, 2020) [52].

Pour en savoir plus, [rendez-vous ici](#).



Il est intéressant de constater que c'est bien l'indication géographique, **sous couvert des marques enregistrées**, qui a rendu possible le transfert du nom de domaine.

Cette décision est encourageante pour les bénéficiaires d'indications géographiques et devrait les inciter à **faire enregistrer la dénomination de leur IG en tant que marque collective**.

► **Affaire « champagne.co »**, Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Jugement du 21 juin 2011 (décision n°DCO2011-0026)

En 2011, le groupement de producteurs de l'AOP « Champagne » - ou « Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne » (CIVC) - dépose une plainte auprès de l'OMPI contre la société « Steven Vickers » pour l'enregistrement du nom de domaine « champagne.co ».

Le Centre d'arbitrage de l'OMPI refuse d'accorder une protection au nom de « Champagne » car il s'agit d'une appellation d'origine protégée et non pas d'une marque ayant ainsi un caractère distinctif.

Le nom de domaine « champagne.co » n'est donc pas couvert par la protection des indications géographiques et pourrait être librement enregistré, transféré ou vendu.

Cette décision diverge de la précédente, ce qui nous permet de constater que les compétences de l'organe d'arbitrage varient selon l'extension du nom de domaine.

Ainsi, pour les noms de domaine avec l'extension « .fr », l'AOP « Champagne » peut être protégée, l'arbitre devant prendre en considération le risque de confusion, voire le parasitisme qui pourrait découler d'un enregistrement de nom de domaine par des acheteurs autres que les représentants des producteurs concernés. Au contraire, pour les litiges tranchés selon la procédure UDRP, les indications géographiques ne sont pas protégées en tant que telles.

Pour arriver à sa conclusion, l'arbitre a mis l'accent sur le fait que le nom « Champagne » ne constitue pas une marque mais jouit simplement de la protection accordée par le droit français et le droit de l'Union européenne.

Il a même souligné que le terme ne peut constituer une « marque de common law », laquelle est protégée non pas sur la base d'un enregistrement administratif mais par son usage répétitif (Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, 2011) [53].

Ceci révèle la fragmentation de l'ordre juridique international. La protection à géométrie variable accordée dans le cadre de l'OMPI en matière de noms de domaine est révélatrice des problèmes inhérents du droit international de propriété intellectuelle.

À tel point que l'arbitre a minimisé l'élément le plus important de l'argumentation du CIVC, à savoir la mauvaise foi du défendeur qui n'a pas contesté l'allégation que son objectif est tout simplement de revendre le nom de domaine litigieux. Sachant par ailleurs qu'il s'agissait de l'extension colombienne « .co », qui ressemble aux extensions populaires « .com » et « co.uk », cela ne fait aucun doute que le défendeur s'est livré en l'espèce à une activité de *cybersquatting*.

Il est dommage que le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI conforte et encourage cet achat sauvage de noms de domaine.

En tout état de cause, la stratégie globalement réussie du CIVC consistant à faire jouer la protection garantie pour les indications géographiques à l'encontre de marques se retourne contre la protection du « Champagne », dès lors que le juge se prononce sur le terrain des noms de domaine.

Pour en savoir plus, [rendez-vous ici](#).



La présente affaire souligne l'importance pour les défenseurs des indications géographiques de **choisir avec soin le droit applicable et la juridiction compétente** les plus susceptibles de défendre leur cause.

V. La question d'Internet dans la réforme des IG de l'UE

Le 30 mars 2022, la Commission européenne (CE) a publié une [proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indications géographiques \(IG\) de l'Union européenne](#) pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles.

Les deux grands objectifs de cette proposition de règlement sont, d'une part, assurer une protection efficace des DPI (Droits de Propriété Intellectuelle) dans l'UE avec, notamment, **la réduction des nouvelles formes d'infractions sur Internet**, afin de récompenser équitablement les producteurs pour leurs efforts et, d'autre part, accroître l'utilisation des IG dans l'ensemble de l'UE au profit de l'économie rurale.

Ce nouveau règlement vise à créer un système unitaire d'IG de l'UE, en harmonisant les dispositions concernant les produits agricoles et les denrées alimentaires, les vins et les boissons spiritueuses, jusqu'ici couverts par quatre règlements (règlement (UE) [n°1151/2012](#) ; règlements (UE) [n°1308/2013](#) ; (UE) [n°2017/1001](#) et (UE) [n°2019/787](#)). Un ensemble unique de règles de procédure pour tous les secteurs, devrait garantir la cohérence et rendre le système des IG plus compréhensible.

En outre, dans le but de réduire la charge administrative, la CE propose de s'appuyer sur l'assistance technique de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle ([EUIPO](#)) pour l'examen des [demandes d'enregistrement](#), la modification des cahiers des charges, les procédures d'opposition et la veille des infractions sur Internet. La CE pourra confier ces tâches à l'EUIPO par le biais d'actes délégués.

Le nouveau règlement vise donc, notamment, **à renforcer la protection des indications géographiques sur Internet**, en particulier en ce qui concerne les ventes via des plateformes en ligne et la protection contre l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi des IG dans le système des noms de domaine : « [...] Il s'agit notamment de déterminer : - la meilleure façon de donner effet au droit fondamental des producteurs à la protection des DPI sur leurs IG. Les producteurs qui détiennent l'actif immatériel d'une IG ont le droit de le faire protéger et l'Union s'efforce de le faire de la manière la plus efficace possible, notamment dans un contexte d'utilisation accrue de l'internet ; - la façon d'empêcher l'exploitation de mauvaise foi de dénominations de produits par des opérateurs qui n'ont aucun droit ou association avec le produit authentique. L'application de mesures assurant le respect des règles, notamment sur l'internet, et la vérification du respect doivent également faire l'objet d'un réexamen; [...] » (European Commission, 2022) [54].

La proposition a également pour objectif de **conférer davantage de pouvoirs et de responsabilités aux groupements de producteurs**, d'améliorer les contrôles garantissant l'authenticité des IG et de combler les lacunes législatives (European Commission, 2022) [54].

Pour atteindre les deux grands objectifs susmentionnés, l'un des six sous-objectifs de la proposition de la CE est d'« [...] améliorer l'application des règles relatives aux IG afin de mieux protéger les DPI et de mieux protéger les IG sur l'internet, notamment contre les enregistrements de mauvaise foi et les pratiques frauduleuses et trompeuses, et les utilisations dans le système des noms de domaine, et lutter contre la contrefaçon ; [...] ». » (European Commission, 2022) [54].

Trois options ont été présentées dans le rapport d'analyse d'impact élaboré par les services de la CE et de l'EUIPO, la première option consiste à améliorer les instruments déjà en place et à fournir un soutien supplémentaire aux producteurs, aux autorités des États membres et aux autres parties prenantes, **la deuxième option vise à renforcer la protection des IG et à améliorer les conditions de concurrence entre les opérateurs** grâce à un ensemble unique de procédures de contrôle pour tous les secteurs et à l'élaboration de règles détaillées sur le respect des IG en ce qui concerne les ventes sur l'internet, et enfin, la troisième option vise à assurer une harmonisation complète par la création d'un règlement unique contenant des règles unifiées en matière de contrôle et d'application de mesures coercitives (European Commission, 2022) [54].

La deuxième option semble la plus pertinente au regard de la protection des indications géographiques sur Internet, et c'est d'ailleurs ce qui en ressort des conclusions de l'analyse d'impact de la CE et de l'EUIPO.

Les considérants de la proposition législative de la CE concernant la protection des IG sur Internet sont les suivantes ;

- ▷ « (18) Il y a lieu d'octroyer une protection aux dénominations inscrites dans le registre des indications géographiques de l'Union, l'objectif étant de garantir leur bonne utilisation et de **prévenir des pratiques pouvant induire le consommateur en erreur**. Afin de renforcer la protection des indications géographiques et de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, la protection des appellations d'origine et des indications géographiques **devrait également s'appliquer aux noms de domaine sur l'internet**. » (European Commission, 2022) [54].
- ▷ « (25) La relation entre les noms de domaine sur l'internet et la protection des indications géographiques devrait être clarifiée en ce qui concerne le champ d'application des mesures correctives, la reconnaissance des indications géographiques dans le règlement des litiges et l'usage loyal des noms de domaine. Les personnes ayant un intérêt légitime sur une indication géographique dont l'enregistrement a été demandé avant l'enregistrement du nom de domaine **devraient être habilitées à demander la révocation ou le transfert du nom de domaine en cas de conflit**. » (European Commission, 2022) [54].
- ▷ « (56) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le pouvoir d'adopter des actes aux fins suivantes : [...] confier à l'EUIPO les tâches liées [...] à la **mise en place et à la gestion d'un système d'alerte** informant les demandeurs de la disponibilité de leur indication géographique en tant que nom de domaine [...] » (European Commission, 2022) [54].

Enfin, les articles relatifs à la protection des IG sur Internet sont les suivants :

- ▷ **L'article 27** : Protection des indications géographiques, qui définit notamment le cadre de protection des indications géographiques sur Internet :

« 1. Les indications géographiques inscrites dans le registre des indications géographiques de l'Union sont protégées contre:

[...] c) toute [...] indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement, sur la publicité, sur des documents ou sur des informations fournies sur des sites internet afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit; [...] » (European Commission, 2022) [54].

- ▷ **L'article 32** : Groupement de producteurs, qui définit les responsabilités des groupements de producteurs :

« [...] 2. Un groupement de producteurs peut notamment exercer les pouvoirs et responsabilités suivants:

[...] (e) lutter contre la contrefaçon et les utilisations frauduleuses présumées sur le marché intérieur d'une indication géographique désignant des produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges, en surveillant l'utilisation de l'indication géographique sur l'ensemble du marché intérieur et sur les marchés des pays tiers où les indications géographiques sont protégées, y compris sur l'internet, et, le cas échéant, en informant les autorités chargées de faire appliquer les règles à l'aide des systèmes confidentiels disponibles. » (European Commission, 2022) [54].

- ▷ **L'article 33** : Groupement de producteurs reconnus, qui vient compléter la liste des responsabilités des groupements de producteurs définies à l'article 32 :

« [...] 3. Outre les pouvoirs et responsabilités visés à l'article 32, paragraphe 2, un groupement de producteurs reconnu peut exercer les pouvoirs et responsabilités suivants :

[...] d) dans le but de protéger l'indication géographique dans les systèmes de noms de domaine sur l'internet en dehors de la juridiction de l'Union, enregistrer une marque individuelle, collective ou de certification, selon le système des marques concerné, contenant, comme l'un de ses principaux éléments, une indication géographique et limitée aux produits conformes au cahier des charges. » (European Commission, 2022) [54].

➤ **Et plus particulièrement, l'article 34 :** Protection des droits sur une indication géographique dans les noms de domaine :

« 1. Les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l'Union peuvent, à la demande d'une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime ou des droits, révoquer ou transférer un nom de domaine enregistré sous ce domaine de premier niveau national au groupement de producteurs reconnu des produits désignés par l'indication géographique concernée, à la suite d'une autre procédure de règlement des litiges ou judiciaire appropriée, si ce nom de domaine a été enregistré par son titulaire sans droits ni intérêt légitime sur l'indication géographique ou s'il a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi et que son utilisation est contraire à l'article 27.

2. Les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l'Union garantissent que toute autre procédure de règlement des litiges mise en place pour résoudre les litiges relatifs à l'enregistrement de noms de domaine visés au paragraphe 1 reconnaisse les indications géographiques comme des droits susceptibles d'empêcher l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi d'un nom de domaine.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions visant à confier à l'EUIPO la mise en place et la gestion d'un système d'information et d'alerte sur les noms de domaine qui fournirait au demandeur, lors du dépôt d'une demande d'enregistrement d'une indication géographique, des informations sur la disponibilité de l'indication géographique en tant que nom de domaine et, à titre facultatif, l'enregistrement d'un nom de domaine identique à son indication géographique. Cet acte délégué prévoit également l'obligation pour les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l'Union de fournir à l'EUIPO les informations et données pertinentes. » (European Commission, 2022) [54].

La **protection des indications géographiques sur Internet** est donc un **sujet central de la réforme législative des IG** et l'AREPO mettra à jour ce guide dès lors qu'elle pourra obtenir davantage d'informations à ce sujet et que la proposition de règlement sera consolidée et adoptée par l'Union européenne.

Annexes

Annexe 1 : Enquête sur les besoins des groupements de producteurs et coopératives agroalimentaires de l'UE en matière de promotion et de protection des IG sur Internet

Pour identifier plus précisément les enjeux et les besoins des organismes concernés par le présent guide, l'AREPO a procédé à une collecte d'informations auprès de groupements de producteurs et de coopératives agroalimentaires de l'UE par le biais d'une enquête élaborée à cet effet dont vous trouverez les détails ci-dessous et dont les résultats de la partie 2 « Questionnaire sur la protection des IG sur Internet » figurent en annexe 2.

L'enquête, initiée au début de l'année 2022, poursuit toujours son cours et n'a pas recueilli toutes les réponses escomptées. Dans cette optique, nous invitons tout organisme n'ayant pas encore participé à y contribuer afin de nous permettre d'approfondir nos données.

L'AREPO, en charge de la supervision de cette enquête, s'engage à mettre régulièrement à jour ce guide si les Régions membres y trouvent un intérêt et à y ajouter les dernières réglementations relatives à la protection des indications géographiques sur Internet.

L'enquête qui vous est présentée ci-dessous correspond à la version « papier » que vous pouvez récupérer au format Word en contactant Anne CLERMONTTELLÉ à l'adresse e-mail suivante : eu-projects@arepoquality.eu. Vous pouvez également compléter l'enquête en ligne [au lien suivant](#). L'enquête « papier » ou en ligne, est disponible en 5 langues : anglais, français, espagnol, portugais et italien.

L'évaluation des résultats de l'enquête relatifs à la protection des IG sur Internet repose sur l'analyse des données recueillies jusqu'au 10 novembre 2022.



QUESTIONNAIRE À DESTINATION DES ODG ET DES COOPÉRATIVES AGROALIMENTAIRES DE L'UE

Analyse des besoins des filières agroalimentaires en matière de promotion et de protection sur Internet des produits bénéficiant de systèmes de qualité européens

Introduction

AGROSMARTglobal est un projet Interreg Sudoe qui a identifié la nécessité de **promouvoir et protéger sur Internet les produits agricoles et agroalimentaires bénéficiant de systèmes de qualité européens**. Les systèmes de qualité officiels de l'UE, qui couvrent 1. Les Indications Géographiques (IG) avec plus particulièrement les Appellations d'Origine Protégée (AOP) et les Indications Géographiques Protégées (IGP), 2. Les Spécialités Traditionnelles Garanties (STG) et 3. L'agriculture biologique, occupent une place importante en termes d'exportation pour les pays de l'UE. C'est pour cette raison que l'**AREPO**, en collaboration avec l'**UTAD**, l'**IrRADIARE** et des experts compétents dans le domaine de la propriété intellectuelle, a décidé d'**élaborer un guide de « bonnes pratiques »** à l'intention des ODG, des associations de producteurs et des coopératives agroalimentaires de l'UE, qui viserait à :

1. Améliorer leurs connaissances sur la **manière de promouvoir sur Internet leurs produits sous système de qualité**, afin de mieux tirer parti de leur valeur ajoutée sur les marchés numériques internationaux ;
2. Leur fournir des outils opérationnels **pour protéger leurs AOP et IGP sur Internet**. Il n'existe à ce jour aucune protection forte des IG en matière d'attribution de noms de domaine. Leur protection est désormais menacée par la nouvelle approche proposée par l'ICANN¹ (Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet). La lutte contre la fraude sur Internet est essentielle pour protéger les droits des producteurs et des consommateurs.

Afin d'élaborer le guide le plus pertinent possible, nous devons en savoir plus sur vos besoins dans ces deux domaines. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous aider en complétant le questionnaire suivant.

Informations sur l'entité [Ces informations seront utilisées à des fins internes et ne seront pas rendues publiques]

Nom de l'entité :

Localisation (pays et région) :

Votre rôle :

Type	☐ ODG	☐ Coopérative agroalimentaire
	☐ Association de producteurs	☐ Entreprise agroalimentaire
	☐ Autre :	

Taille	☐ TPE (1 à 9 employés)	☐ Petite (10 à 49 employés)
	☐ Moyenne (50 à 499 employés)	☐ Grande (500 employés et plus)

¹ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers



Questionnaire développé dans le cadre
du projet AGROSMARTglobal cofinancé
par le Programme Interreg Sudoe

AREPO, UTAD, IrRADIARE, 2022

Le questionnaire est divisé en deux parties, une partie avec des questions relatives à la promotion sur Internet de vos produits bénéficiant de systèmes de qualité européens et une partie avec des questions relatives à la protection de vos IG sur Internet. Si vous ne savez pas comment répondre à l'une ou l'autre des questions ou si vous ne souhaitez pas y répondre, veuillez passer à la question suivante.

Si vous travaillez avec plus d'un produit sous système de qualité, veuillez compléter le questionnaire pour chacun d'entre eux.

Avec quel type de produits sous système de qualité travaillez-vous ?

Nom : Catégorie de produit : ☐ AOP ☐ IGP ☐ STG ☐ Bio

Nom : Catégorie de produit : ☐ AOP ☐ IGP ☐ STG ☐ Bio

Nom : Catégorie de produit : ☐ AOP ☐ IGP ☐ STG ☐ Bio

Nom : Catégorie de produit : ☐ AOP ☐ IGP ☐ STG ☐ Bio

Nom : Catégorie de produit : ☐ AOP ☐ IGP ☐ STG ☐ Bio

Nom : Catégorie de produit : ☐ AOP ☐ IGP ☐ STG ☐ Bio

Nom : Catégorie de produit : ☐ AOP ☐ IGP ☐ STG ☐ Bio

Nom : Catégorie de produit : ☐ AOP ☐ IGP ☐ STG ☐ Bio

Nom : Catégorie de produit : ☐ AOP ☐ IGP ☐ STG ☐ Bio

Nom : Catégorie de produit : ☐ AOP ☐ IGP ☐ STG ☐ Bio

Partie 1 | Questionnaire sur la promotion sur Internet des systèmes de qualité de l'UE

1. Considérez-vous la reconnaissance de vos produits sous système de qualité comme une valeur ajoutée pour votre entité ?

☐ Oui

☐ Non

Si oui,

Considérez-vous profitable de promouvoir vos produits sous système de qualité sur Internet ?

☐ Oui

☐ Non

Si oui, veuillez expliquer pourquoi :

AREPO, UTAD, IrRADIARE, 2022

.....
.....
Considérez-vous le système de qualité IG comme un outil marketing numérique puissant ? *[Si concerné]*

☐ Oui

☐ Non

Si oui, veuillez expliquer pourquoi :
.....
.....
.....

Considérez-vous le système de qualité STG comme un outil marketing numérique puissant ? *[Si concerné]*

☐ Oui

☐ Non

Si oui, veuillez expliquer pourquoi :
.....
.....
.....

Considérez-vous le système de qualité de l'agriculture biologique comme un outil marketing numérique puissant ? *[Si concerné]*

☐ Oui

☐ Non

Si oui, veuillez expliquer pourquoi :
.....
.....
.....

2. Votre entité dispose-t-elle d'une stratégie marketing pour promouvoir sur Internet vos produits sous système de qualité ? *[Ex. sites Internet, réseaux sociaux, e-commerce, etc.]*

☐ Oui

☐ Non

Si oui,

Quelles sont les principales caractéristiques de votre stratégie et quels outils utilisez-vous ? *[Ex. les objectifs, les canaux utilisés, le public cible, etc. Veuillez ajouter des liens si possible.]*.....
.....
.....
.....

Considérez-vous que la promotion sur Internet de vos produits sous système de qualité soit suffisante et appropriée ?

☐ Oui

☐ Non,

Si non, qu'est-ce qui devrait, selon vous, être amélioré et de quelle manière ? *[Ex. personnel, formation, financement, conseil, etc.]*
.....

AREPO, UTAD, IrRADIARE, 2022

3. Selon vous, quels outils de marketing numérique sont les plus importants pour promouvoir sur Internet vos produits sous système de qualité ?

Veillez attribuer une note de 1 (pas important) à 5 (très important). Tous les outils n'ont pas besoin d'être notés.

Outils marketing numériques	1	2	3	4	5
Site Internet					
E-commerce [plateformes de vente en ligne type Amazon, Alibaba, etc.]					
Twitter					
LinkedIn					
Facebook					
Instagram					
YouTube					
Blog/Vlog					
Autre(s)					

Si autre(s), veuillez indiquer le(s)quel(s) :

4. Considérez-vous que le système de qualité IG est très présent dans la sphère numérique ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Pas d'opinion

5. Considérez-vous que le système de qualité IG est suffisamment reconnu en ligne par les consommateurs ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Pas d'opinion

Si non, que faudrait-il faire, selon vous, pour résoudre ce problème ? [Ex. renforcer les actions d'information sur les systèmes de qualité et leurs logos au niveau des institutions européennes, fournir davantage de fonds pour la promotion, etc.]

.....

AREPO, UTAD, IrRADIARE, 2022

6. Seriez-vous intéressé par un guide pratique énumérant les principales stratégies à mettre en œuvre pour promouvoir sur Internet vos produits sous système de qualité ?

☐ Oui

☐ Non

Si oui, quelles sont les principales informations que vous souhaiteriez y retrouver ?

7. Nous vous serions très reconnaissants de nous permettre de prendre des captures d'écran de vos outils de communication afin d'illustrer le futur guide de bonnes pratiques en matière de promotion. Êtes-vous d'accord ? [Ex. des captures d'écran de votre site Internet, de vos réseaux sociaux et/ou de vos produits que nous pourrions trouver sur Internet. Elles seront utilisées pour illustrer les bonnes pratiques uniquement].

☐ Oui

☐ Non

Si vous êtes d'accord, nous pouvons nous en charger nous-mêmes. Sinon, vous pouvez nous envoyer ce que vous acceptez de partager par retour d'e-mail, en nous donnant les droits d'utilisation à des fins légales et en indiquant le copyright.

8. Seriez-vous intéressé à participer à un événement européen visant à sensibiliser à la promotion sur Internet de vos produits sous système de qualité ?

☐ Oui

☐ Non

9. Autre commentaire :

Partie 2 | Questionnaire sur la protection des IG sur Internet

1. Votre IG est-elle enregistrée en tant que nom de domaine² dans le DNS³ (Système de noms de domaine) ? [Dans le cas d'une ODG]

☐ Oui

☐ Non

Si oui,

Combien de noms de domaine avez-vous enregistré ? Pourriez-vous les lister ?

² Nom unique affiché après le signe @ dans les adresses e-mail et après www. dans les adresses web

³ Domain Name System

AREPO, UTAD, IrRADIARE, 2022

Avez-vous un site Internet actif contenant le nom de domaine ?

☐ Oui

☐ Non

2. Votre IG est-elle enregistrée/couverte en tant que marque commerciale/marque collective ? *[Dans le cas d'une ODG]*

☐ Oui

☐ Non

Si oui,

Dans quels territoires ? Pourriez-vous les lister ?

.....

.....

.....

3. Diriez-vous que votre IG est suffisamment protégée contre la fraude sur Internet ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Pas d'opinion

Si non,

Veuillez expliquer pourquoi :

.....

.....

.....

Quelles sont, selon vous, les principales lacunes de votre entité en matière de protection juridique ?

.....

.....

.....

4. Diriez-vous que les connaissances de votre entité en matière de protection juridique contre la fraude sur Internet sont actuellement suffisantes ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Pas d'opinion

Si non, quelles sont, selon vous, les principales lacunes de votre entité en la matière ?

.....

.....

.....

5. Votre organisation effectue-t-elle une veille régulière des fraudes potentielles de votre IG sur Internet ? *[Telles que les fraudes sur les plateformes de vente en ligne, les réseaux sociaux, etc.]*

☐ Oui

☐ Non

AREPO, UTAD, IrRADIARE, 2022

Si oui, faites-vous appel à une expertise spécifique pour assurer la veille ? *[Ex. base de données, plateforme de surveillance, avocat, etc.]*

☐ Oui☐ Non

Si oui, diriez-vous qu'elle est efficace ? Considérez-vous son coût raisonnable ? Pouvez-vous nous indiquer le type d'expertise et son nom ?

.....

.....

.....

Si non, comment vous organisez-vous pour effectuer cette veille ? Avez-vous employé du personnel spécifique pour la prendre en charge ? Considérez-vous cette veille organisée en interne suffisante ?

.....

.....

.....

6. Avez-vous déjà été confronté à une fraude de votre IG sur Internet ?

☐ Oui☐ Non

Si oui,

Quel type de fraude était-ce ?

☐ Contrefaçon de l'IG☐ Usurpation de la dénomination de l'IG☐ Utilisation abusive de la réputation de l'IG☐ Utilisation abusive du logo officiel de l'IG☐ Utilisation abusive du logo IG de l'entité

Pouvez-vous préciser en quoi consistait cette fraude ? *[Si vous avez eu affaire à plusieurs cas de fraude, veuillez nous donner des précisions sur vos trois cas les plus graves]*

.....

.....

.....

Comment avez-vous résolu cette affaire ? Avez-vous fait appel à un avocat ou un expert pour vous aider ? Les autorités chargées de la lutte contre la fraude ou les douanes ont-elles participé à la résolution de cette affaire ? *[Si vous avez eu affaire à plusieurs cas de fraude, veuillez nous donner des précisions sur vos trois cas les plus graves]*

.....

.....

.....

Votre entité est-elle régulièrement victime de fraude ?

☐ Oui☐ Non

AREPO, UTAD, IrRADIARE, 2022

Si oui, à quelle fréquence ?

7. Trouvez-vous intuitif l'accès aux informations sur les procédures légales à suivre en cas de violation d'une IG sur Internet ?

☐ Oui

☐ Non

Si non, quelles sont, selon vous, les principales difficultés ?

8. Seriez-vous intéressé par un guide pratique énumérant les principales actions à entreprendre en cas de violation d'une IG sur Internet ?

☐ Oui

☐ Non

Si oui, quelles sont les principales informations que vous souhaiteriez y retrouver ?

9. Seriez-vous intéressé à participer à un événement européen visant à sensibiliser à la protection de vos IG sur Internet ?

☐ Oui

☐ Non

10. Autre commentaire :

« Le soutien de l'Union européenne pour la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui est de la seule responsabilité de l'auteur, et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. »

Annexe 2 : Méthode d'évaluation et résultats de l'enquête en annexe 1

Les résultats de l'enquête qui vous sont présentés ci-dessous sont basés sur la collecte des données à la date du 10 novembre 2022. Une mise à jour sera réalisée régulièrement.

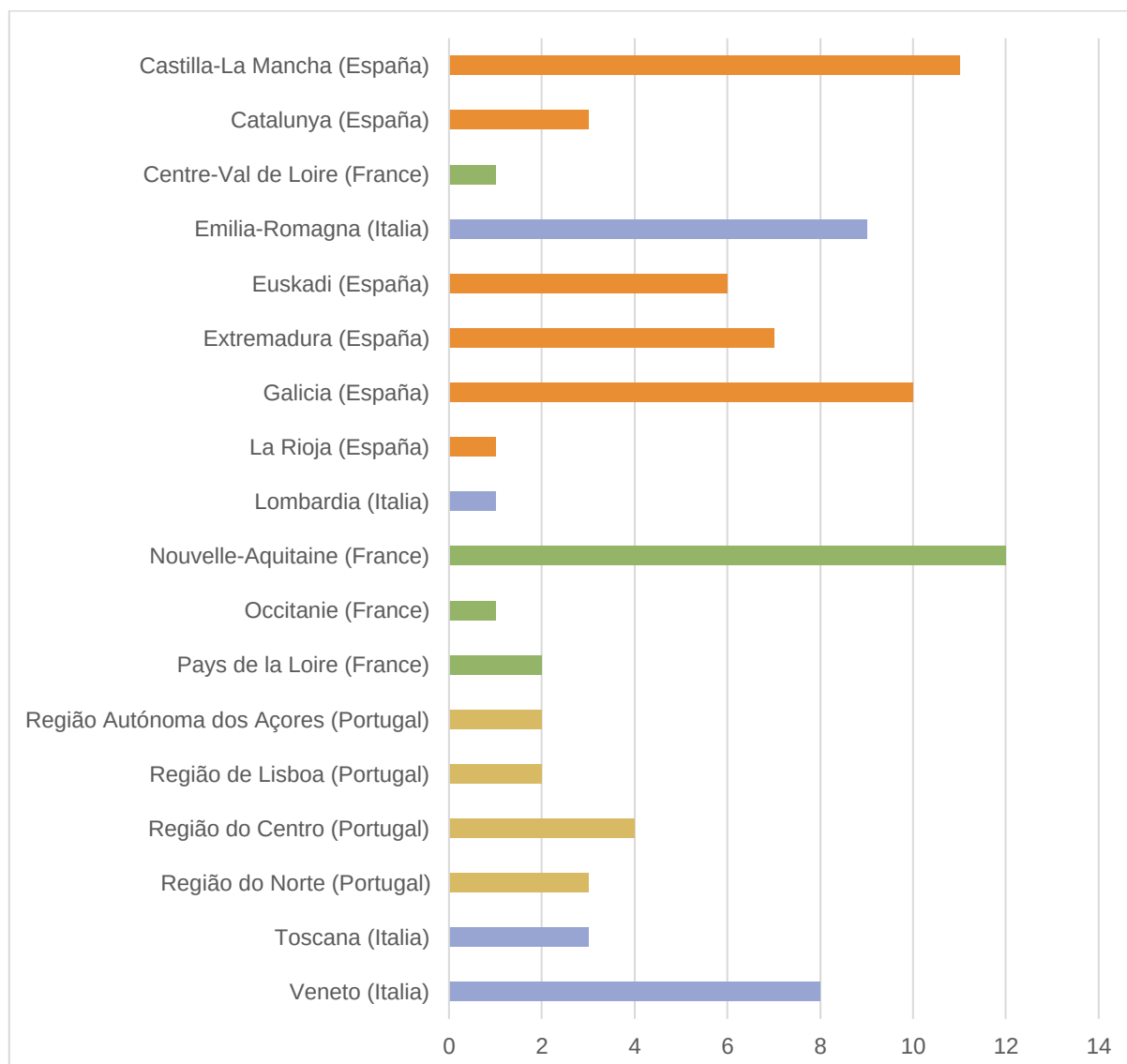
Informations sur le panel de participants

1. Origine géographique du panel de participants [Question ouverte]

Sur les 86 organismes participants du panel, 38 sont d'origine espagnole, 21 d'origine italienne, 16 d'origine française et 11 d'origine portugaise.

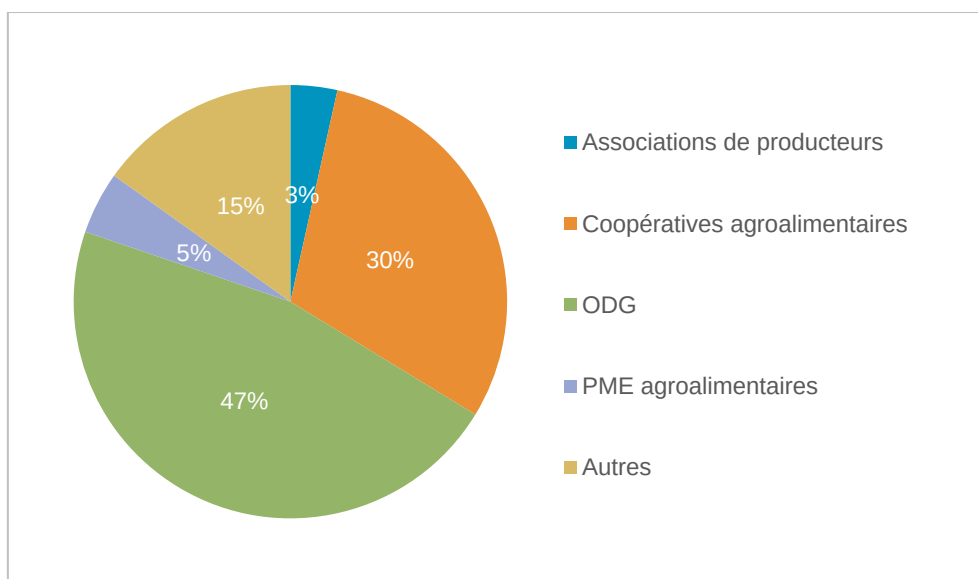
La répartition des régions des organismes participants du panel est la suivante :

FIG. 56 : Résultats enquête : Origine géographique du panel de participants (AREPO, 2022)



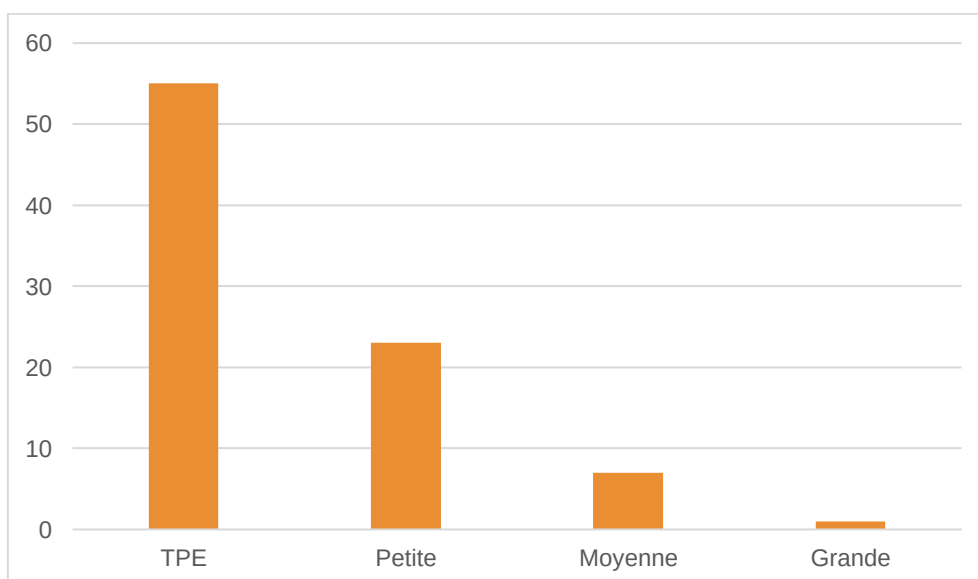
2. Type d'organisme du panel de participants *[Question fermée]*

FIG. 57 : Résultats enquête : Type d'organisme du panel de participants (AREPO, 2022)



3. Taille des organismes du panel de participants *[Question fermée]*

FIG. 58 : Résultats enquête : Taille des organismes du panel de participants (AREPO, 2022)



TPE (1 à 9 employés)

Petite (10 à 49 employés)

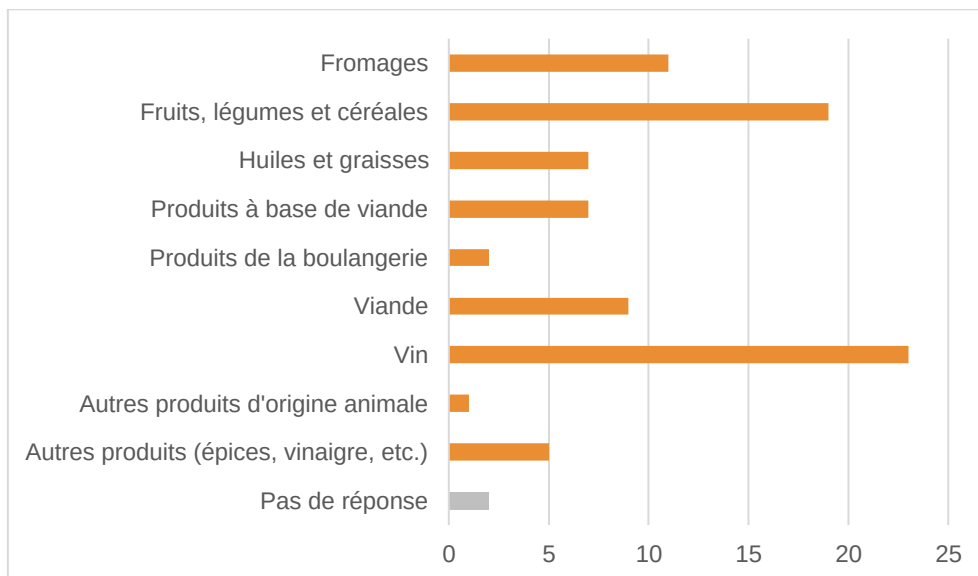
Moyenne (50 à 499 employés)

Grande (500 employés et plus)

Informations sur les produits du panel de participants

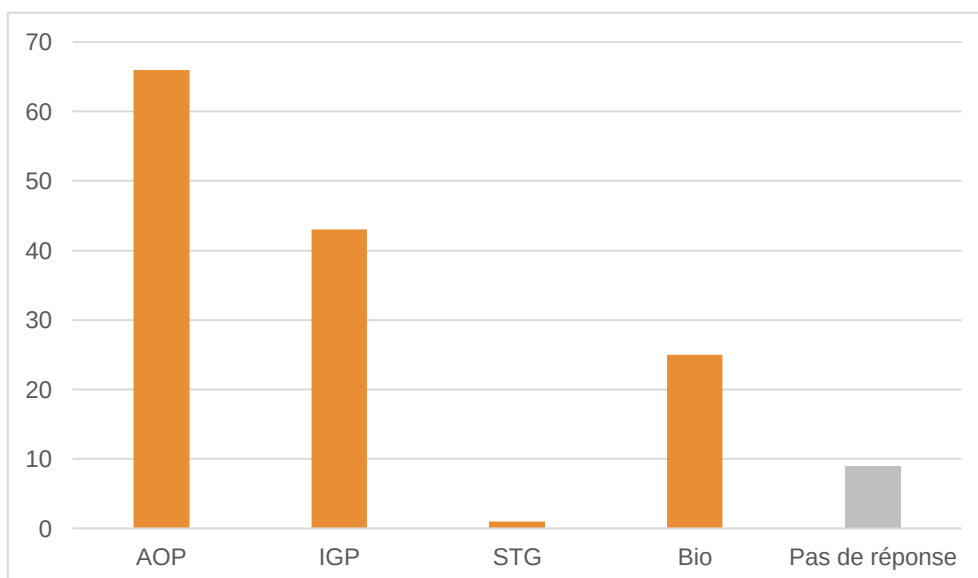
1. Catégorie de produits du panel de participants *[Question ouverte]*

FIG. 59 : Résultats enquête : Catégorie de produits du panel de participants (AREPO, 2022)



2. Type(s) de certification des produits du panel de participants *[Question fermée à choix multiple]*

FIG. 60 : Résultats enquête : Type(s) de certification des produits du panel de participants¹⁰⁴ (AREPO, 2022)



¹⁰⁴ Certains participants ont coché plusieurs certifications

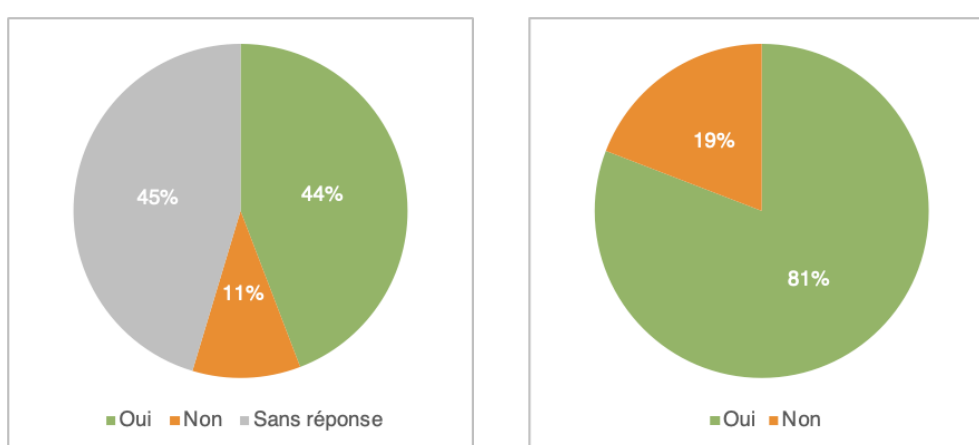
Partie 2 | Questionnaire sur la protection des IG sur Internet

1. Votre IG est-elle enregistrée en tant que nom de domaine¹⁰⁵ dans le DNS¹⁰⁶ (Système de Noms de Domaine) ? *[Question fermée]*

Sur les 86 organismes participants du panel, les réponses sont les suivantes :

- ▷ Oui : 38
- ▷ Non : 9
- ▷ Sans réponse : 39

FIG. 61 : Résultats enquête : Votre IG est-elle enregistrée en tant que nom de domaine dans le DNS ? (AREPO, 2022)



1.1. Si oui, combien de noms de domaine avez-vous enregistré ? Pourriez-vous les lister ? *[Question ouverte]*

Sur les 38 organismes participants du panel ayant répondu « oui » à la question n°1 (IG enregistrée en tant que nom de domaine dans le DNS), 28 ont donné des informations sur les noms de domaine de premier niveau qu'ils ont enregistrés, en voici un résumé :

- ▷ 15 ont enregistré le nom de leur IG avec le domaine de 1^{er} niveau générique (gTLD) : « .com » ;
- ▷ 13 ont enregistré le nom de leur IG avec le domaine de 1^{er} niveau national (ccTLD) associé au pays de l'IG : « .it », « .fr » et « .es » ;
- ▷ 9 ont enregistré le nom de leur IG avec le domaine de 1^{er} niveau générique (gTLD) : « .org » ;
- ▷ 4 ont enregistré le nom de leur IG avec le domaine de 1^{er} niveau de l'UE (ccTLD) : « .eu » ;
- ▷ 3 ont enregistré le nom de leur IG avec le domaine de 1^{er} niveau générique (gTLD) : « .net » ;
- ▷ 2 ont enregistré le nom de leur IG avec le domaine de 1^{er} niveau générique géographique (geoTLD) : « .cat » ;
- ▷ 2 ont enregistré le nom de leur IG avec le domaine de 1^{er} niveau national (ccTLD) : « .tv » ;
- ▷ 1 a enregistré le nom de son IG avec le domaine de 1^{er} niveau générique (gTLD) : « .info » ;

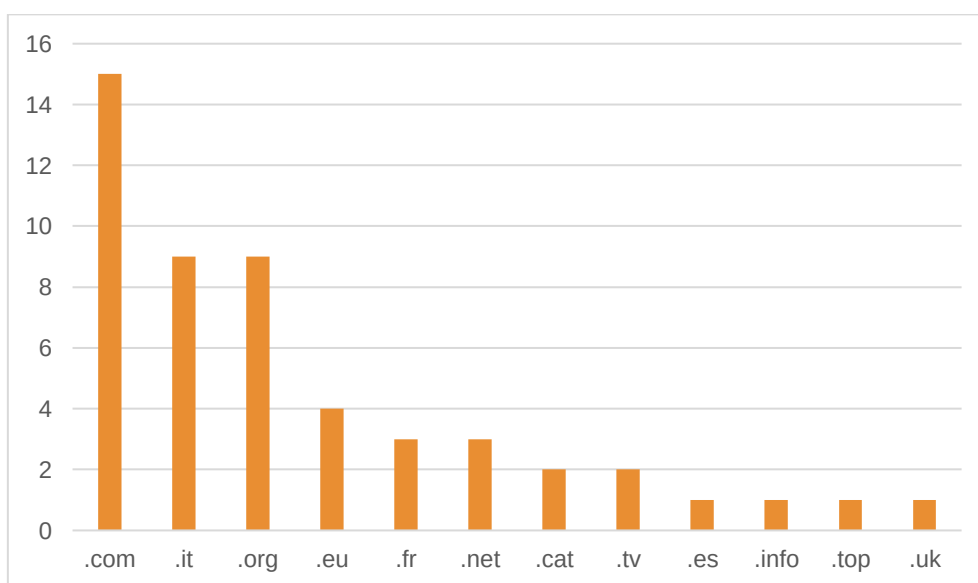
¹⁰⁵ Nom unique affiché après le signe @ dans les adresses e-mail et après www. dans les adresses web

¹⁰⁶ Domain Name System

- ▷ 1 a enregistré le nom de son IG avec le nouveau domaine de 1^{er} niveau générique (New gTLD) : « .top » ;
- ▷ 1 a enregistré le nom de son IG avec le domaine de 1^{er} niveau national (ccTLD) : « .uk ».

N.B. : Il convient de noter que la plupart des organismes participants n'ont pas pu lister leurs noms de domaine de manière exhaustive par manque de connaissance ou parce qu'il aurait été trop long de les énumérer (l'un des organismes participants comptabilise 67 noms de domaine enregistrés pour sa seule IG). La liste ci-dessus énumère donc seulement les noms de domaine évoqués lors de l'enquête et ne reflète pas nécessairement la réalité.

FIG. 62 : Résultats enquête : Extensions de domaine enregistrées par les organismes participants (AREPO, 2022)



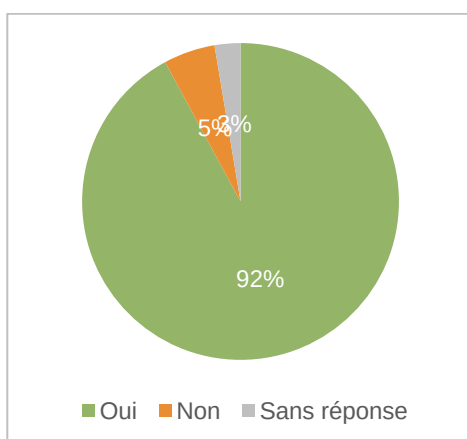
Sur ces 51 noms de domaine enregistrés :

- ▷ 32 ont été enregistrés avec le nom exact de l'IG, e.g. : « tartadesantiago.org » (« [Tarta de Santiago](#) ») ; « porcsdelasarthe.fr » (« [Porc de la Sarthe](#) ») ; « prosciuttodiparma.com » (« [Prosciutto di Parma](#) ») ; « pomadegirona.cat » (« [Poma de Girona](#) »), etc. ;
- ▷ 10 ont été enregistrés avec le nom de l'IG associé au sigle du label (AOP ou IGP dans la langue du pays associé), e.g. : « dopoliterraalta.cat » (« [Oli de Terra Alta](#) » DOP) ; « cintasenesedop.it » (« [Cinta Senese](#) » DOP) ; « dovaldeorras.tv » (« [Valdeorras](#) » DO) « mortadelladipratoigp.it » (« [Mortadella di Prato](#) » IGP), etc. ;
- ▷ 9 ont été enregistrés avec le nom de l'IG associé à la catégorie de l'IG (dans la langue du pays associé ou en anglais), e.g. : « lamanchawines » (vin « [La Mancha](#) ») ; « formaggiopiave.it » (fromage « [Piave](#) ») ; « piavecheese.eu » (fromage « [Piave](#) ») ; « riojawine » (Vin « [Rioja](#) »), etc.

1.2. Si oui, avez-vous un site web actif contenant le nom de domaine ? [Question fermée]

Sur les 38 organismes participants du panel ayant répondu « oui » à la question n°1 (IG enregistrée en tant que nom de domaine dans le DNS), les réponses sont les suivantes :

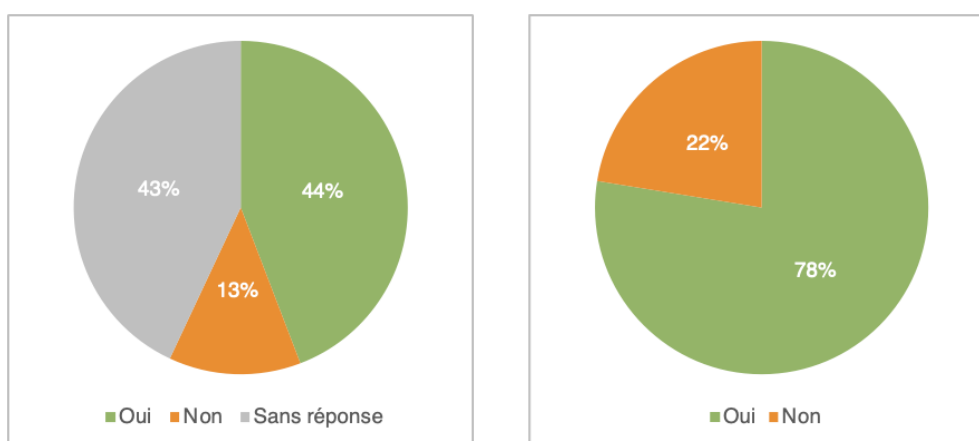
- ▷ Oui : 35
- ▷ Non : 2
- ▷ Sans réponse : 1

FIG. 63 : Résultats enquête : Avez-vous un site web actif contenant le nom de domaine ? (AREPO, 2022)

2. Votre IG est-elle enregistrée/couverte en tant que marque commerciale/marque collective ? [Question fermée]

Sur les 86 organismes participants du panel, les réponses sont les suivantes :

- ▷ Oui : 38
- ▷ Non : 11
- ▷ Sans réponse : 37

FIG. 64 : Résultats enquête : Votre IG est-elle enregistrée/couverte en tant que marque commerciale/marque collective ? (AREPO, 2022)

2.1. Si oui, dans quels territoires ? Pourriez-vous les lister ? [Question ouverte]

Sur les 38 organismes participants du panel ayant répondu « oui » à la question n°2 (IG enregistrée en tant que marque commerciale/marque collective), 24 ont détaillé les territoires dans lesquelles leur IG est enregistrée en tant que marque commerciale/marque collective, en voici un résumé :

Au niveau national : la totalité des 24 organismes ayant répondu à cette question ont enregistré leur IG en tant que marque commerciale/marque collective dans leur propre pays, soit : Espagne (10), Italie (9), France (3), Portugal (2)

Au niveau européen : 18 organismes ayant répondu à cette question ont enregistré leur IG en tant que marque commerciale/marque collective au niveau de l'Union européenne, dont 3 partiellement avec un enregistrement de leur IG en tant que marque dans les pays européens suivants : Allemagne (3) ; Benelux (3) ; Espagne (3) ; France (3) ; Portugal (3) ; Danemark (2) ; Grèce (2) ; Irlande (2) ; Italie (2) ; Autriche (1) ; Bulgarie (1) ; Croatie (1) ; Hongrie (1) ; Pologne (1) ; Roumanie (1) ; Slovaquie (1) ; Slovénie (1).

Au niveau international : 13 organismes ayant répondu à cette question ont enregistré leur IG en tant que marque commerciale/marque collective au niveau international. L'un des organismes participants a enregistré près de 230 marques commerciales/marques collectives pour protéger son IG dans divers pays du monde (non énumérés). Un autre des organismes participants a enregistré son IG en tant que marque commerciale/collective dans la « plupart » des pays tiers (non énumérés). Les pays internationaux énumérés dans lesquels les organismes participants ont enregistré des marques commerciales/marques collectives sont les suivants :

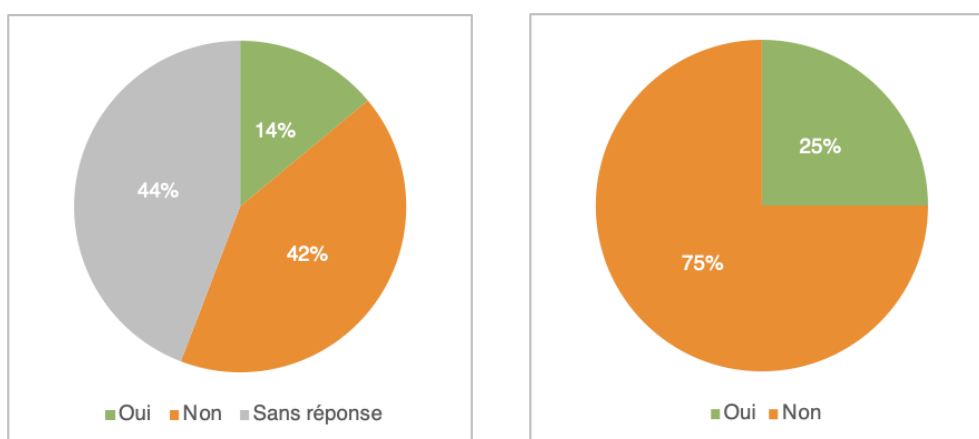
Chine (5) ; Japon (2) ; Suisse (2) ; Argentine (1) ; Bosnie-Herzégovine (1) ; Brésil (1) ; Canada (1) ; Etats-Unis (1) ; Liechtenstein (1) ; Monaco (1) ; Norvège (1) ; Nouvelle-Zélande (1) ; Paraguay (1) ; République tchèque (1) ; Royaume-Uni (3) ; Russie (1) ; Saint-Marin (1) ; Singapour (1) ; Ukraine (1) ; Vietnam (1).

3. Diriez-vous que votre IG est suffisamment protégée contre la fraude sur Internet ? *[Question fermée]*

Sur les 86 organismes participants du panel, les réponses sont les suivantes :

- ▷ Oui : 12
- ▷ Non : 36
- ▷ Sans réponse : 38

FIG. 65 : Résultats enquête : Diriez-vous que votre IG est suffisamment protégée contre la fraude sur Internet ? (AREPO, 2022)



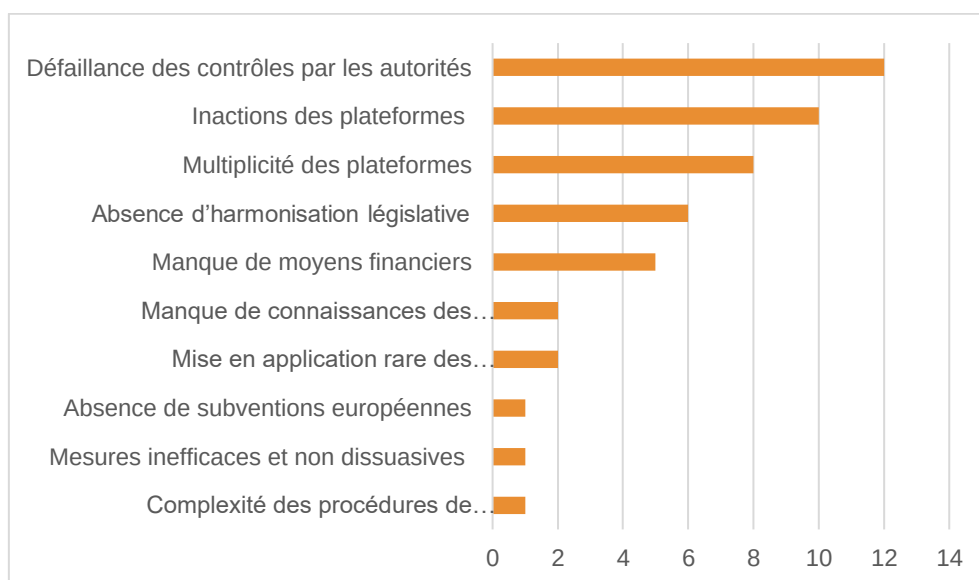
3.1. Si non, veuillez expliquer pourquoi : *[Question ouverte]*

Sur les 36 organismes participants du panel ayant répondu « non » à la question n°3 (manque de protection des IG contre la fraude sur Internet), 26 ont expliqué pourquoi, en voici un résumé :

- ▷ Inexistence ou défaillance de la surveillance des fraudes et de leur contrôle par les autorités compétentes : 12

- ▼ Inactions des plateformes concernées : 10
- ▼ Média vaste avec une multiplicité de sites web et de places de marché proposant des produits frauduleux : 8
- ▼ Absence d'harmonisation législative régissant la protection de la propriété intellectuelle sur Internet : 6
- ▼ Manque de moyens financiers et humains pour dénoncer les fraudes (coûts de surveillance et/ou d'avocats trop élevés) : 5
- ▼ Manque de connaissances sur les procédures à mettre en œuvre pour dénoncer les fraudes : 2
- ▼ Mise en application rare des condamnations : 2
- ▼ Absence de subventions européennes pour réduire les coûts : 1
- ▼ Mesures prises inefficaces et non dissuasives : 1
- ▼ Complexité des procédures de réclamation : 1

FIG. 66 : Résultats enquête : Les raisons du manque de protection des IG contre la fraude sur Internet (AREPO, 2022)



3.2. Si non, quelles sont, selon vous, les principales lacunes de votre entité en matière de protection juridique ? *[Question ouverte]*

Sur les 36 organismes participants du panel ayant répondu « non » à la question n°3 (IG pas suffisamment protégée contre la fraude sur Internet), 12 ont expliqué quelles sont, selon eux, les principales lacunes de leur entité en matière de protection juridique, en voici un résumé :

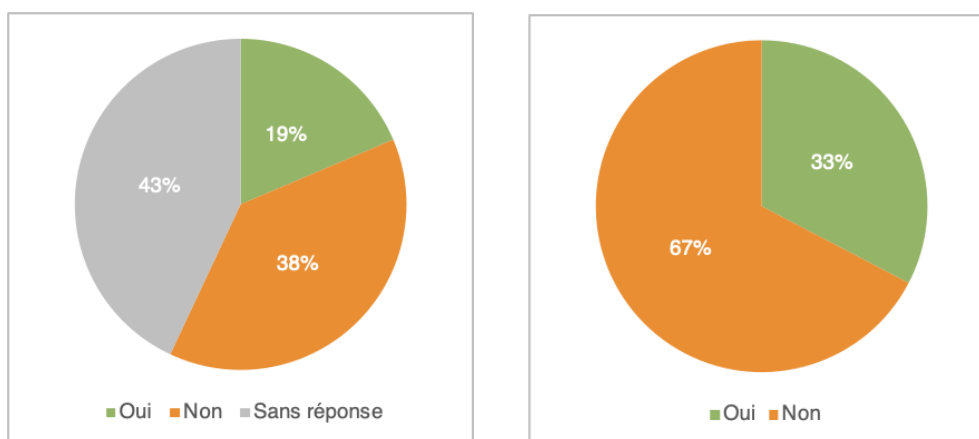
- ▼ Manque de moyens financiers et humains : 9
- ▼ Manque de connaissances global sur la réglementation applicable et les procédures à mettre en œuvre : 6

4. Diriez-vous que les connaissances de votre entité en matière de protection juridique contre la fraude sur Internet sont actuellement suffisantes ? *[Question fermée]*

Sur les 86 organismes participants du panel, les réponses sont les suivantes :

- ▷ Oui : 16
- ▷ Non : 33
- ▷ Sans réponse : 37

FIG. 67 : Résultats enquête : Diriez-vous que les connaissances de votre entité en matière de protection juridique contre la fraude sur Internet sont actuellement suffisantes ? (AREPO, 2022)

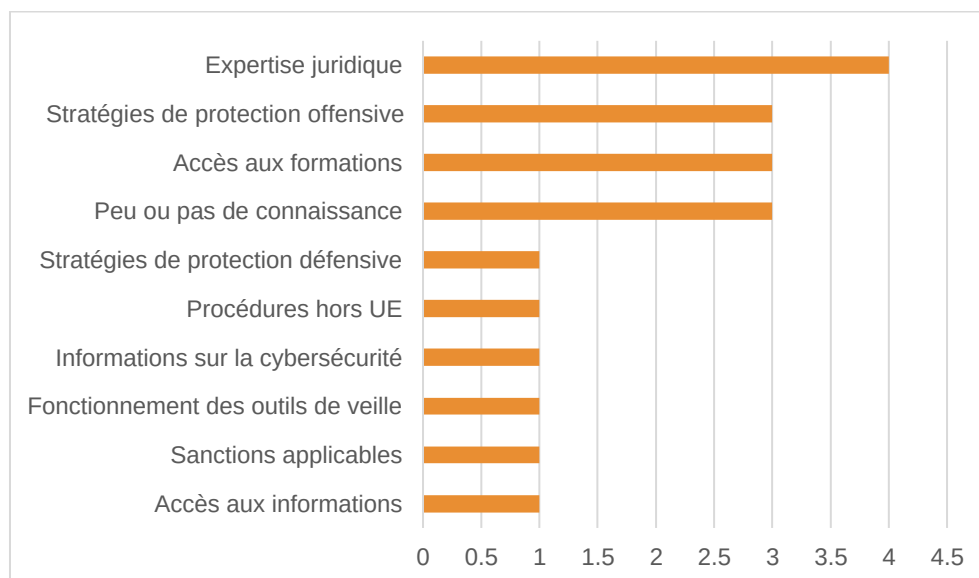


4.1. Si non, quelles sont, selon vous, les principales lacunes de votre entité en la matière ? *[Question ouverte]*

Sur les 33 organismes participants du panel ayant répondu « non » à la question n°4 (connaissances de l'entité insuffisantes en matière de protection juridique contre la fraude sur Internet), 14 ont expliqué quelles sont, selon eux, les principales lacunes de leur entité, en voici un résumé :

- ▷ Expertise juridique : 4
- ▷ Stratégies de protection offensive en aval de la violation (procédures à mettre en œuvre) : 3
- ▷ Accès aux formations : 3
- ▷ Peu ou pas de connaissance sur le sujet : 3
- ▷ Stratégies de protection défensive en amont de la violation : 1
- ▷ Procédures à mettre en œuvre hors UE : 1
- ▷ Informations sur la cybersécurité : 1
- ▷ Fonctionnement des outils de veille interne et externe : 1
- ▷ Type de condamnations (sanctions applicables) : 1
- ▷ Accès aux informations : 1

FIG. 68 : Résultats enquête : Lacunes des organismes participants en matière de connaissance juridique (AREPO, 2022)



Autres observations :

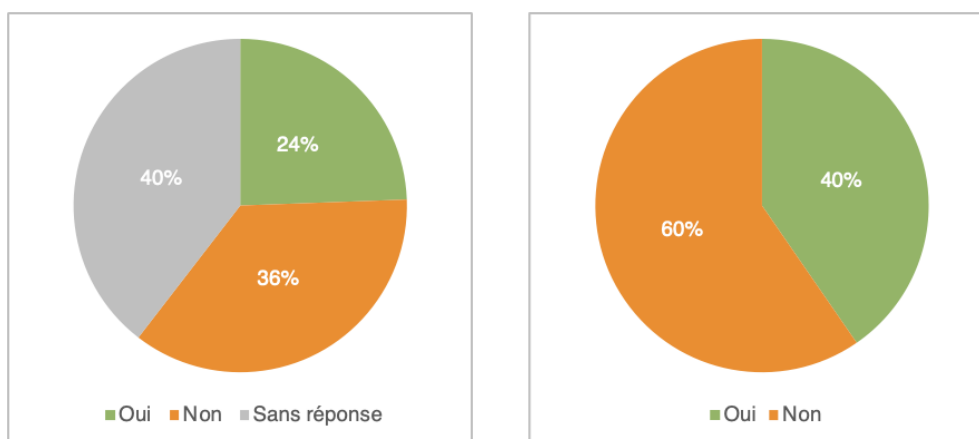
- ▷ Absence d'un réseau dédié : 1
- ▷ Absence de législation commune : 1

5. Votre organisation effectue-t-elle une veille régulière des fraudes potentielles de votre IG sur Internet ? [Telles que les fraudes sur les plateformes de vente en ligne, les réseaux sociaux, etc.] [Question fermée]

Sur les 86 organismes participants du panel, les réponses sont les suivantes :

- ▷ Oui : 21
- ▷ Non : 31
- ▷ Sans réponse : 34

FIG. 69 : Résultats enquête : Votre organisation effectue-t-elle une veille régulière des fraudes potentielles de votre IG sur Internet ? (AREPO, 2022)

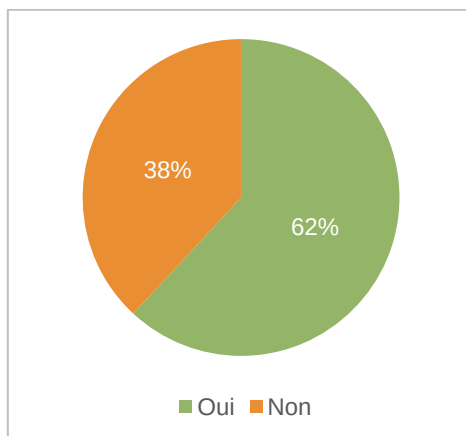


5.1. Si oui, faites-vous appel à une expertise spécifique pour assurer la veille ? [e.g. base de données, plateforme de surveillance, avocat, etc.] [Question fermée]

Sur les 21 organismes participants du panel ayant répondu « oui » à la question n°5 (prise en charge d'une veille régulière des fraudes potentielles de leur IG sur Internet), les réponses sont les suivantes :

- ▷ Oui : 13
- ▷ Non : 8

FIG. 70 : Résultats enquête : Faites-vous appel à une expertise spécifique pour assurer la veille ? (AREPO, 2022)



5.1.1. Si oui, diriez-vous qu'elle est efficace ? Considérez-vous son coût raisonnable ? Pouvez-vous nous indiquer le type d'expertise et son nom ? [Question ouverte]

Sur les 13 organismes participants du panel ayant répondu « oui » à la question n°5.1 (sollicitation d'une expertise spécifique pour assurer la veille), 5 ont donné des détails sur l'expertise à laquelle ils font appel, en voici un résumé :

- ▷ Agent de contrôle ou « agente vigilatore »¹⁰⁷ : 2 (les deux organismes ayant communiqué cette donnée sont italiens) ;
- ▷ Plateforme de veille privée : 2 (les deux organismes ayant communiqué cette donnée sont, pour l'un italien, pour l'autre portugais)
- ▷ Observatoire des marques ou « Osservatorio Marchi » : 1 (l'organisme ayant communiqué cette donnée est italien)
- ▷ Cabinet juridique externe : 1 (l'organisme ayant communiqué cette donnée est italien)

L'un des organismes participants fait appel à la fois aux services d'un agent de contrôle « agente vigilatore » et aux services d'un cabinet juridique externe.

Les données communiquées par les participants concernant l'efficacité et les coûts de l'expertise spécifique externe ne sont pas exploitables.

¹⁰⁷ Pour l'Italie, « Les consortiums de protection [consortiums IG] collaborent, selon les directives émises par le Mipaaf [Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali], à la surveillance, à la protection et à la sauvegarde des AOP et des IGP contre les abus, les actes de concurrence déloyale, les contrefaçons, l'utilisation abusive des appellations protégées et les comportements en tout cas interdits par la loi (loi 526/99, art. 14, alinéa 15, lettre d) » (Mipaaf, s.d.) [41] (traduit de l'italien), par le biais d'un agent de contrôle (« agente vigilatore » en italien) agréé par le Mipaaf, pour plus d'informations, [rendez-vous ici](#).

5.1.2. Si non, comment vous organisez-vous pour effectuer cette veille ? Avez-vous employé du personnel spécifique pour la prendre en charge ? Considérez-vous cette veille organisée en interne suffisante ? *[Question ouverte]*

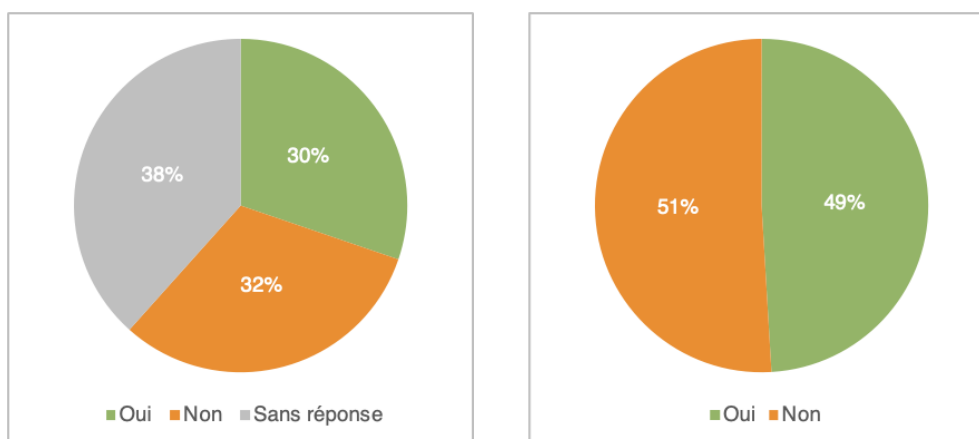
Sur les 8 organismes participants du panel ayant répondu « non » à la question n°5.1 (sollicitation d'une expertise spécifique pour assurer la veille), 7 ont expliqué comment s'organise leur veille interne, en voici un résumé : l'ensemble des organismes utilisent leur personnel propre (employé par le groupement ou opérateurs de l'IG eux-mêmes qui en informent ensuite le groupement) pour effectuer la veille grâce aux outils des moteurs de recherche type « [Google Alerts](#) ». Les groupements de producteurs en informent ensuite les plateformes ou les autorités compétentes. 4 d'entre eux considèrent cela très insuffisant et souhaiteraient une amélioration des outils en place ou de nouveaux outils plus performants et 3 ne se sont pas prononcés à ce sujet.

6. Avez-vous déjà été confronté à une fraude de votre IG sur Internet ? *[Question fermée]*

Sur les 86 organismes participants du panel, les réponses sont les suivantes :

- ▷ Oui : 26
- ▷ Non : 27
- ▷ Sans réponse : 33

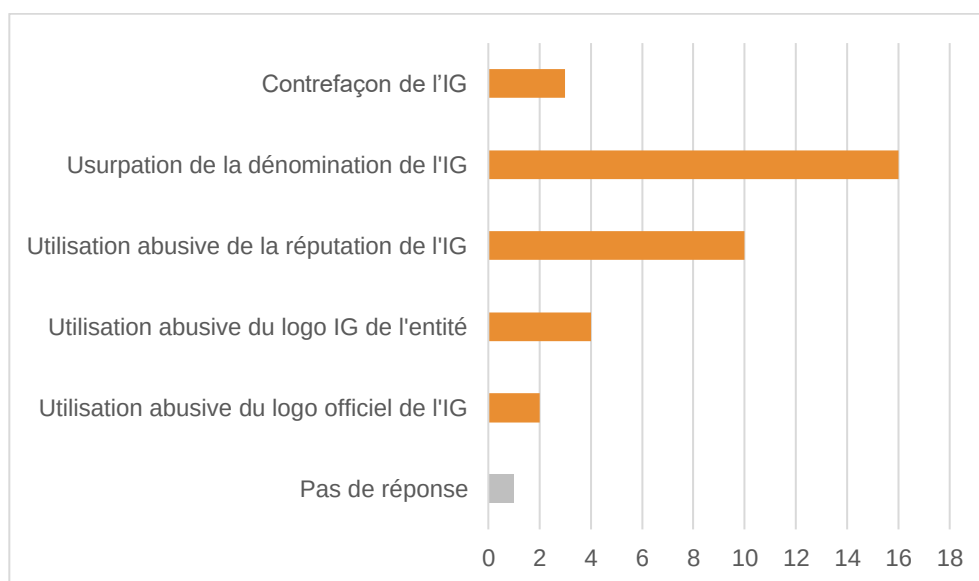
FIG. 71 : Résultats enquête : Avez-vous déjà été confronté à une fraude de votre IG sur Internet ? (AREPO, 2022)



6.1. Si oui, quel type de fraude était-ce ? *[Question fermée à choix multiple]*

Sur les 26 organismes participants du panel ayant répondu « oui » à la question n°6 (organismes ayant déjà été confrontés à une fraude de leur IG sur Internet), les réponses sont les suivantes :

- ▷ Contrefaçon de l'IG : 3
- ▷ Usurpation de la dénomination de l'IG : 16
- ▷ Utilisation abusive de la réputation de l'IG : 10
- ▷ Utilisation abusive du logo IG de l'entité : 4
- ▷ Utilisation abusive du logo officiel de l'IG : 2
- ▷ Sans réponse : 1

FIG. 72 : Résultats enquête : Quel type de fraude était-ce ? (AREPO, 2022)

6.2. Si oui, pouvez-vous préciser en quoi consistait cette fraude ? *[Si vous avez eu affaire à plusieurs cas de fraude, veuillez nous donner des précisions sur vos trois cas les plus graves] [Question ouverte]*

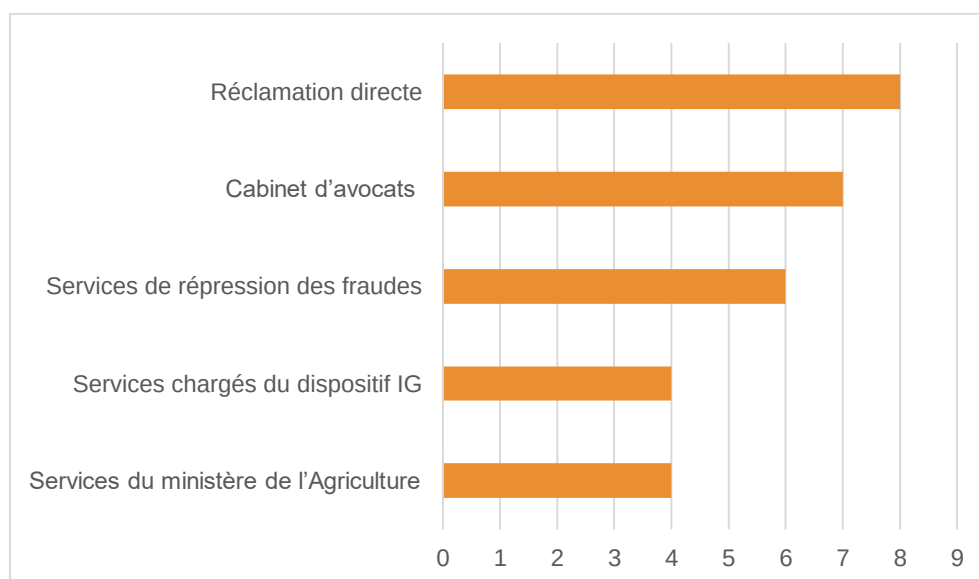
Sur les 26 organismes participants du panel ayant répondu « oui » à la question n°6 (organismes ayant déjà été confrontés à une fraude de leur IG sur Internet), 21 ont expliqué en quoi consistaient ces fraudes.

N.B. : Les noms des indications géographiques concernées par les fraudes n'étant pas divulguables, nous utiliserons les réponses à cette question à des fins internes et ne les rendront pas publiques, comme cela a été garanti aux organismes participants.

6.3. Si oui, Comment avez-vous résolu cette affaire ? Avez-vous fait appel à un avocat ou un expert pour vous aider ? Les autorités chargées de la lutte contre la fraude ou les douanes ont-elles participé à la résolution de cette affaire ? *[Si vous avez eu affaire à plusieurs cas de fraude, veuillez nous donner des précisions sur vos trois cas les plus graves] [Question ouverte]*

Sur les 26 organismes participants du panel ayant répondu « oui » à la question n°6 (organismes ayant déjà été confrontés à une fraude de leur IG sur Internet), 20 ont expliqué comment ces affaires de fraude ont été résolues par leur entité, en voici un résumé :

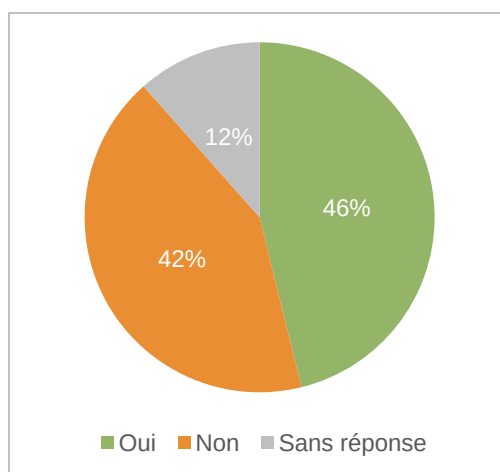
- ▷ Réclamation directe auprès de l'usurpateur ou de la plateforme concernée : 8
- ▷ Intervention d'un cabinet d'avocats (interne ou externe au groupement) : 7
- ▷ Sollicitation des Services publics de répression des fraudes (type DGCCRF en France, AICA en Espagne, ou ICQRF en Italie) : 6
- ▷ Sollicitation des Services publics chargés du dispositif IG (type INAO en France ou AGACAL en Galice) : 4
- ▷ Sollicitation des Services du ministère de l'Agriculture (régional ou national) : 4

FIG. 73 : Résultats enquête : Résolution des cas de violation d'une IG sur Internet (AREPO, 2022)

6.4. Si oui, Votre entité est-elle régulièrement victime de fraude sur Internet ? [Question fermée]

Sur les 26 organismes participants du panel ayant répondu « oui » à la question n°6 (organismes ayant déjà été confrontés à une fraude de leur IG sur Internet), les réponses sont les suivantes :

- ▷ Oui : 12
- ▷ Non : 11
- ▷ Sans réponse : 3

FIG. 74 : Résultats enquête : Votre entité est-elle régulièrement victime de fraude sur Internet ? (AREPO, 2022)

6.4.1. Si oui, à quelle fréquence ? [Question ouverte]

Sur les 12 organismes participants du panel ayant répondu « oui » à la question n°6.4 (entité régulièrement victime de fraude sur Internet), 8 ont donné les fréquences auxquelles ils subissent ces fraudes, en voici un résumé :

- ▷ Quotidiennes ou presque : 5

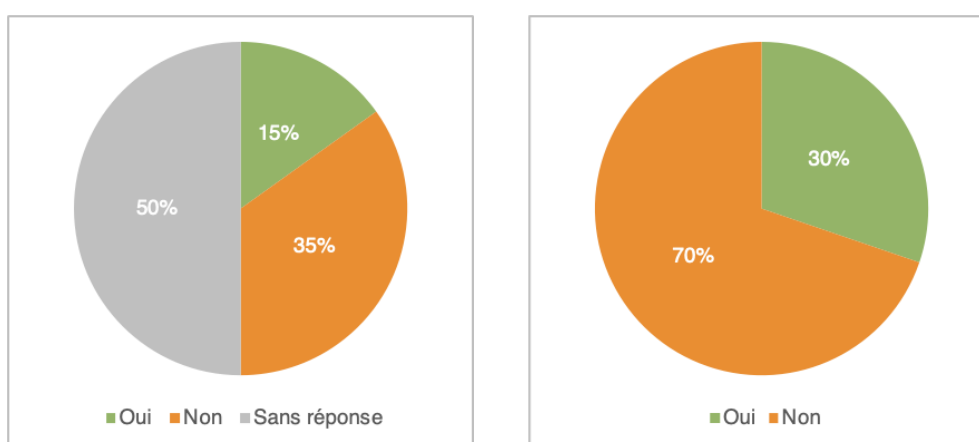
- ▷ 5 à 10 cas par an : 1
- ▷ 10 à 20 cas par an : 2

7. Trouvez-vous intuitif l'accès aux informations sur les procédures légales à suivre en cas de violation d'une IG sur Internet ? *[Question fermée]*

Sur les 86 organismes participants du panel, les réponses sont les suivantes :

- ▷ Oui : 13
- ▷ Non : 30
- ▷ Pas de réponse : 43

FIG. 75 : Résultats enquête : Trouvez-vous intuitif l'accès aux informations sur les procédures légales à suivre en cas de violation d'une IG sur Internet ? (AREPO, 2022)



7.1. Si non, quelles sont, selon vous, les principales difficultés ? *[Question ouverte]*

Sur les 30 organismes participants du panel ayant répondu « non » à la question n°7 (difficulté d'accès aux informations sur les procédures légales à suivre en cas de violation de leur IG sur Internet), 10 ont expliqué quelles sont les principales difficultés, selon eux, en voici un résumé :

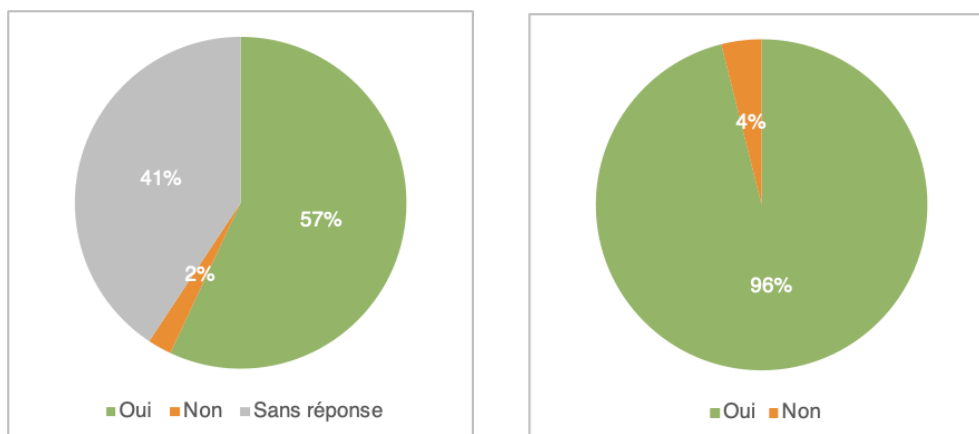
- ▷ Informations sporadiques ou partielles : 5
- ▷ Confusion sur les procédures à mettre en œuvre (manque d'harmonisation) : 3
- ▷ Informations inexistantes : 2

8. Seriez-vous intéressé par un guide pratique énumérant les principales actions à entreprendre en cas de violation d'une IG sur Internet ? *[Question fermée]*

Sur les 86 organismes participants du panel, les réponses sont les suivantes :

- ▷ Oui : 49
- ▷ Non : 2
- ▷ Pas de réponse : 35

FIG. 76 : Résultats enquête : Seriez-vous intéressé par un guide pratique énumérant les principales actions à entreprendre en cas de violation d'une IG sur Internet ? (AREPO, 2022)

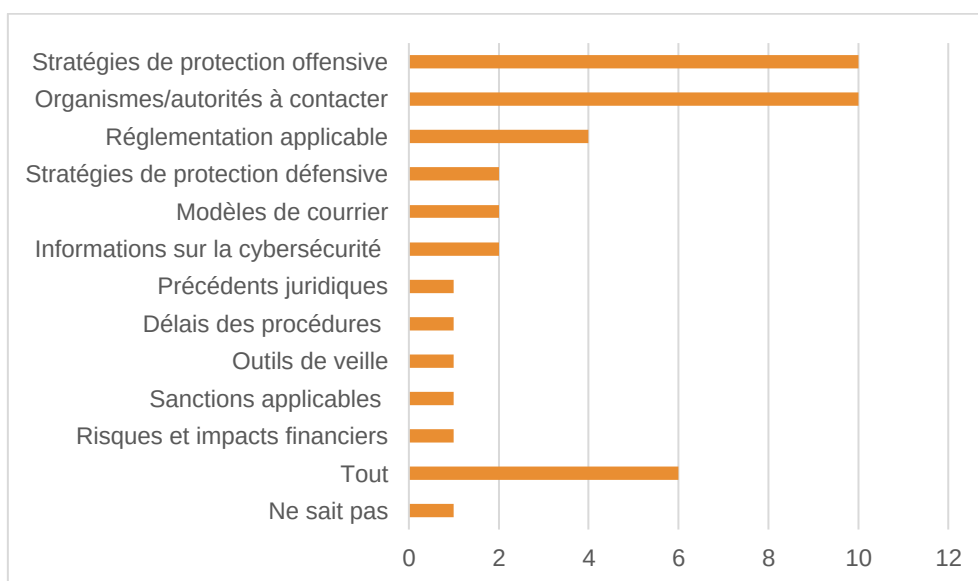


8.1. Si oui, quelles sont les principales informations que vous souhaiteriez y retrouver ? [Question ouverte]

Sur les 49 organismes participants du panel ayant répondu « oui » à la question n°8 (organismes intéressés par un guide pratique énumérant les principales actions à entreprendre en cas de violation de leur IG sur Internet), 22 ont communiqué les principales informations qu'ils souhaiteraient retrouver dans le guide, en voici un résumé :

- ▷ Stratégies de protection offensive en aval de la violation (procédures à mettre en œuvre) : 10
- ▷ Liste des organismes/autorités à contacter, et quand et comment les contacter : 10
- ▷ Toutes les informations possibles sur le sujet : 6
- ▷ Réglementation applicable sur Internet : 4
- ▷ Stratégies de protection défensive en amont de la violation : 2
- ▷ Modèles de courrier à destination de l'usurpateur : 2
- ▷ Informations sur la cybersécurité : 2
- ▷ Études de cas de précédents juridiques : 1
- ▷ Délais des procédures : 1
- ▷ Outils de veille interne et externe : 1
- ▷ Type de condamnations (sanctions applicables) : 1
- ▷ Risques et impacts financiers : 1
- ▷ Ne sait pas : 1

FIG. 77 : Résultats enquête : Informations attendues dans le guide pratique (AREPO, 2022)

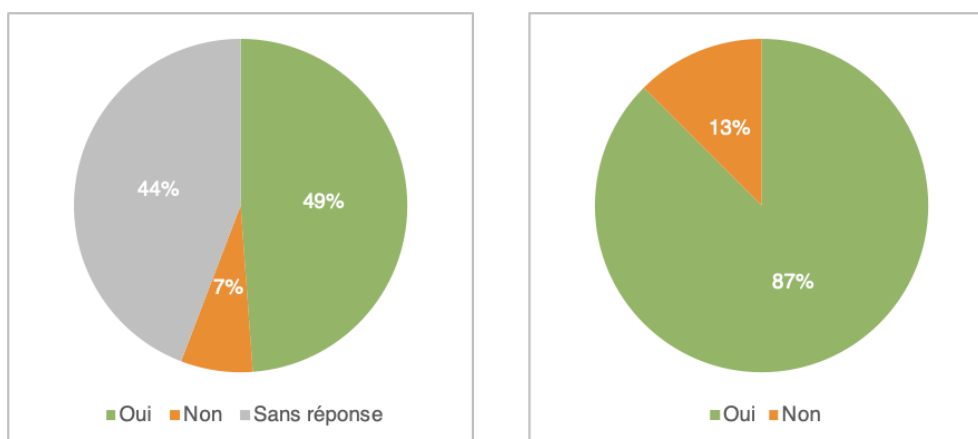


9. Seriez-vous intéressé à participer à un événement européen visant à sensibiliser à la protection de vos IG sur Internet ? *[Question fermée]*

Sur les 86 organismes participants du panel, les réponses sont les suivantes :

- ▷ Oui : 42
- ▷ Non : 6
- ▷ Pas de réponse : 38

FIG. 78 : Résultats enquête : Seriez-vous intéressé à participer à un événement européen visant à sensibiliser à la protection de vos IG sur Internet ? (AREPO, 2022)



Annexe 3 : Modèle de lettre de mise en demeure

	Nom destinataire Adresse
Objet : Atteintes à l'Indication Géographique _____ – Tromperie du consommateur – Concurrence déloyale et parasitaire	
Date : _____	
Chers _____,	
Nous sommes _____, le groupement de producteurs de l'AOP/IGP _____. Nous avons pour objet la défense et la promotion de l'AOP/IGP _____.	
Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre site web, disponible à l'adresse suivante _____.	
Nous avons relevé que vous faites un usage frauduleux de la dénomination de l'AOP/IGP sans droit ni autorisation :	
➤ Vous avez réservé les noms de domaines suivants : _____ ; ➤ Vous faites usage des termes _____ composants de la dénomination de l'AOP/IGP, sur votre site web _____ et sur vos pages sur les réseaux sociaux _____ ; ➤ _____.	
La commercialisation des produits et la communication à l'égard des consommateurs telles qu'elles sont effectuées sur les pages Internet précitées, sont prohibées au titre des articles 13 et 14 du Règlement UE N°1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.	
Ces actes constituent également une immixtion évidente dans notre sillage, un suivisme et un parasitisme évidents, constitutifs de tromperie du consommateur et de concurrence déloyale.	
Dans ces conditions, afin d'éviter de nous engager dans un conflit long et onéreux, nous estimons qu'un règlement amiable est envisageable sous réserve de :	
1. La renonciation à vos noms de domaine litigieux et à tout autre nom de domaine qui comporterait une évocation de l'AOP/IGP; 2. Le retrait de l'ensemble des mentions litigieuses de tous vos supports physiques et Internet ; 3. La communication, avant le _____, d'un engagement écrit, daté et signé par vos soins, en qualité de représentant légal, comportant : ➤ La reconnaissance de nos droits sur l'AOP/IGP; ➤ Votre engagement à ne jamais déposer, enregistrer ou exploiter un signe reproduisant, imitant ou évoquant l'AOP/IGP, seule ou associée à tout autre élément nominal ou figuratif	

ou tout signe proche, à quelque titre que ce soit, et notamment, à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne, de nom de domaine, ainsi que pour des comptes sur les réseaux sociaux, et sous quelque forme que ce soit, et sur quelque support que ce soit ;

- Votre engagement à cesser toute exploitation, à quelque titre que ce soit, d'un signe qui contreviendrait aux dispositions susvisées.

Nous sommes convaincus qu'ainsi informés, vous comprendrez nos préoccupations, et que vous serez prêts à prendre rapidement des mesures correctives à l'amiable.

A défaut de réponse constructive et satisfaisante dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente, nous reprendrons notre entière liberté afin de prendre à votre rencontre toute mesure propre à faire cesser les actes litigieux, assurer la sauvegarde de nos droits, et la réparation de notre préjudice.

Cette lettre vaut mise en demeure de nature à faire courir tout délai, intérêt ou autre conséquence, que la loi et les Tribunaux, y attachent.

Nous attirons votre attention sur le fait que cette lettre ne revêt pas de nature confidentielle, et pourra en conséquence être versée aux débats en cas de litige ultérieur.

Dans l'attente de vous lire, nous vous prions de croire à l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Lieu _____ Date _____

Nom organisme expéditeur _____

Signature

Bibliographie

- [1] FranceAgriMer, «L'impact de la crise de la COVID-19 sur la consommation alimentaire en France : parenthèse, accélérateur ou élément de rupture de tendances ?», Montreuil, 2020.
- [2] OMPI, «Indications Géographiques Introduction», Genève, 2021.
- [3] European Commission, «Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialties guaranteed (TSGs), Final Report», Bruxelles, 2021.
- [4] BERTEAU, A., «Covid-19 : L'épidémie a fait exploser la livraison d'achats en ligne», 2021. [En ligne]. Available: <https://www.lsa-conso.fr/covid-19-l-epidemie-a-fait-exploser-la-livraison-d-achats-en-ligne,374093>. [Accès le s.d. 2022].
- [5] IAB Spain, «Estudio eCommerce 2020», 2020.
- [6] EUIPO, «Infringement of Protected Geographical Indications for wine, spirits, agricultural products and foodstuffs in the European Union», Alicante, 2016.
- [7] DGDDI, «Présentation du plan contrefaçons 2021-2022», Roissy, 2021.
- [8] CJUE, Arrêt de la Cour du 20 février 1975. Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. Dénomination indirecte de provenance. Affaire C-12/74, 1975.
- [9] CJUE, Consorzio del prosciutto, affaire C-108/01, 2003.
- [10] CASABIANCA, F., SYLVANDER, B., NOEL, Y., BERANGER, C., COULON, J-B., GIRAUD, G., FLUTET, G., RONCIN, F., VINCENT, E., «Terroir et Typicité : Propositions de définitions pour deux notions essentielles à l'appréhension des Indications Géographiques et du développement durable», Bordeaux - Montpellier, 2006.
- [11] UNIFAB, ALCCI, «Livre blanc, Combattre le commerce illicite en ligne», 2019.
- [12] European Commission, «Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant le fonctionnement du protocole d'accord sur la vente de contrefaçons sur l'internet», Bruxelles, 2013.
- [13] MOREIRA, E., «Comment les vendeurs en ligne chinois contournent la loi sur les contrefaçons», 2019. [En ligne]. Available: <https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/comment-les-vendeurs-en-ligne-chinois-contournent-la-loi-sur-les-contrefacons-614433>. [Accès le s.d. 2022].
- [14] OCDE, «Commerce illicite: réseaux criminels convergents, Examens de l'OCDE sur les politiques de gestion des risques», Éditions OCDE, Paris, 2016.
- [15] Wikipédia, «Image de marque», 2022. [En ligne]. Available: https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_de_marque. [Accès le s.d. 2022].
- [16] Service-public.fr, «Adoption du Digital Services Act : ce qui va changer», 28 10 2022. [En ligne]. Available: <https://entreprendre.service-public.fr/actualites/A16089>. [Accès le 2023].
- [17] INTA, «Addressing the Sale of Counterfeits on the Internet», New-York, 2021.

- [18] TESSIER, R., AUDOUSSET, S., «Contrefaçon : les places de marché en ligne les plus récalcitrantes,» 2021. [En ligne]. Available: <https://ebrandservices.fr/contrefacon-les-places-de-marche-en-ligne-les-plus-recalcitrantes/>. [Accès le s.d. 2022].
- [19] AFNIC, «Charte de nommage de l'Afnic, Règles d'enregistrement des domaines de premier niveau de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national,» 2020.
- [20] W3Techs, «Usage statistics of top level domains for websites,» 2022. [En ligne]. Available: https://w3techs.com/technologies/overview/top_level_domain. [Accès le s.d. 2022].
- [21] ICANN, «New Generic Top-Level Domains,» 2011. [En ligne]. Available: <http://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/factsheet-new-gtld-program-14apr11-en.pdf>. [Accès le s.d. 2022].
- [22] ICANN, «New Generic Top-Level Domains: Program Statistics,» October 2022. [En ligne]. Available: <https://newgtlds.icann.org/fr/program-status/statistics>. [Accès le s.d. 2022].
- [23] ICANNWiki, «New gTLD Program,» 2021. [En ligne]. Available: https://icannwiki.org/index.php?title=New_gTLD_Program&veaction=edit§ion=14&mobileaction=toggle_view_desktop. [Accès le s.d. 2022].
- [24] Silicon, «L'Icann face aux AOC : comment le .vin a tourné au vinaigre,» 2014. [En ligne]. Available: <https://www.silicon.fr/licann-face-aux-aoc-comment-vin-tourne-vinaigre-95481.html>. [Accès le s.d. 2022].
- [25] ICANNWiki, «GeoTLD,» 2021. [En ligne]. Available: <https://icannwiki.org/GeoTLD>. [Accès le s.d. 2022].
- [26] ICANN, «Guide de candidature gTLD,» 04 06 2012. [En ligne]. Available: <http://archive.icann.org/fr/topics/new-gtlds/rfp-clean-19sep11-fr.pdf>. [Accès le s.d. 2022].
- [27] ICANNWiki, «Policy Development Process for New gTLD Subsequent Procedures,» 2022. [En ligne]. Available: https://icannwiki.org/Policy_Development_Process_for_New_gTLD_Subsequent_Procedures. [Accès le s.d. 2022].
- [28] OMC, «Annexe 1C. Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,» Marrakech, 1994.
- [29] OriGIn (GERIEN, S., PASSARELLI, C.), «Challenges for Geographical Indications in the context of the ICANN new generic Top-Level Domains,» Genève, 2016.
- [30] CJUE, Fundacion Consejo Regulador de la Denominacion de Origen protegida Queso Manchego c/ Industrial Quesera Cuquerella SL et a. Affaire C-614/17, 2019.
- [31] Agorapulse, «10 statistiques de Google à connaître en 2022,» 04 10 2022. [En ligne]. Available: <https://www.agorapulse.com/fr/blog/10-statistiques-de-google-a-connaître-en-20/#:~:text=Sans%20surprise%2C%20m%C3%Aame%20s'il,Yahoo%20seulement%201%2C51%25..>. [Accès le s.d. 2022].
- [32] INPI, «DATA INPI : Créer une alerte sur une marque, un brevet, un dessin & modèle ou une entreprise,» 19 01 2022. [En ligne]. Available: <https://www.inpi.fr/data-inpi-creer-une-alerte-sur-une-marque-un-brevet-un-dessin-modele-ou-une-entreprise>. [Accès le s.d. 2022].
- [33] INPI, «DATA INPI - Créez une alerte,» 20 01 2022. [En ligne]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=XgxtEgF2190>. [Accès le s.d. 2022].
- [34] EUIPO, «eSearch plus,» s.d.. [En ligne]. Available: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/esearch>. [Accès le s.d. 2022].

- [35] OMPI, «Base de données mondiale sur les marques,» 2022. [En ligne]. Available: <https://www.wipo.int/reference/fr/branddb/>. [Accès le s.d. 2022].
- [36] Légifrance, Code de procédure civile, Paris, 2004.
- [37] DOROL, S., «Du neuf pour les constats d'huissier établis sur archive. org,» *Les revues LEXISNEXIS, Propriété industrielle*, vol. 9 [comm. 49], 2019.
- [38] DOROL, S., RACINE, S., «Constat d'huissier - La nouvelle ère des constats d'huissier sur Internet,» *Les revues LEXISNEXIS, Propriété industrielle*, vol. 10 [étude 21], 2019.
- [39] Légifrance, Code de la propriété intellectuelle, Paris, 1992.
- [40] ICANN, «Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy,» 1999. [En ligne]. Available: <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en>. [Accès le s.d. 2022].
- [41] Sevitia, «Qué debes saber del Modelo 696,» 16 11 2020. [En ligne]. Available: <https://sevitia.com/modelo-696/>. [Accès le s.d. 2022].
- [42] Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, «Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. «BOE» núm. 294, de 08/12/2001,» 2001. [En ligne]. Available: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>. [Accès le s.d. 2022].
- [43] Consorzio del Prosciutto di Parma, «Consortium,» 2022. [En ligne]. Available: <https://www.prosciuttodiparma.com/fr/consortium-2/>. [Accès le s.d. 2022].
- [44] Syndicat de Défense AOP Ossau-Iraty, «Le syndicat de défense de l'AOP Ossau-Iraty,» s.d.. [En ligne]. Available: <https://www.ossau-iraty.fr/decouvrir-l-ossau-iraty/controle-production-fromage/syndicat-defense-aop-ossau-iraty>. [Accès le s.d. 2022].
- [45] France Bleu, «L'AOP Ossau-Iraty fête ses 40 ans,» 24 09 2021. [En ligne]. Available: <https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/l-aop-ossau-iraty-fete-ses-40-ans-1632505548>. [Accès le s.d. 2022].
- [46] Syndicat de Défense AOP Ossau-Iraty, «Reconnaître l'Ossau-Iraty,» s.d.. [En ligne]. Available: <https://www.ossau-iraty.fr/decouvrir-l-ossau-iraty/fromages-gamme-entiers-portions/reconnaitre-l-ossau-iraty>. [Accès le s.d. 2022].
- [47] LEGALIS, «Jurisprudence : Marques,» s.d.. [En ligne]. Available: <https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-3eme-chambre-2eme-section-jugement-du-7-septembre-2001-2/>. [Accès le 2023].
- [48] AFNIC, «Syreli. DÉCISION DE L'AFNIC. prosciuttodiparma.fr. Demande n° FR-2018-01699,» 11 12 2018. [En ligne]. Available: <https://syreli.fr/decisions/telecharger/25273>. [Accès le 2023].
- [49] WIPO, «ESPAGNE ES050-J. "Carne de Ávila" vs. "Chuleton de Ávila",» s.d.. [En ligne]. Available: <https://www.wipo.int/wipolex/fr/text/579266>. [Accès le 2023].
- [50] ARBITRARE, «Processo n°129. SENTENÇA ARBITRAL. Affaire « colares.pt »,» 24 07 2012. [En ligne]. Available: https://www.arbitrare.pt/media/3413/decisions_37_download.pdf. [Accès le 2023].
- [51] Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, «DÉCISION DE L'EXPERT. Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) contre Internet SARL. Litige n°DFR-2005-0006,» 4 07 2005. [En ligne]. Available: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/dfr2005-0006.html>. [Accès le 2023].

- [52] WIPO Arbitration and Mediation Center, «ADMINISTRATIVE PANEL DECISION. Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola v. WhoisGuard, Inc. / John Tattersall. Case No. D2019-2848,» 31 01 2020. [En ligne]. Available: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2019/d2019-2848.html>. [Accès le 2023].
- [53] WIPO Arbitration and Mediation Center, «ADMINISTRATIVE PANEL DECISION. Comité Interprofessionnel du vin de Champagne v. Steven Vickers. Case No. DCO2011-0026,» 21 06 2011. [En ligne]. Available: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=dco2011-0026>. [Accès le 2023].
- [54] European Commission, «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indications géographiques de l'Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles,» Bruxelles, 2022.
- [55] Mipaaf, «Agenti vigilatori,» s.d.. [En ligne]. Available: <http://www.dop-igp.eu/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/49>. [Accès le s.d. 2022].
- [56] ICANN, «List of Approved Dispute Resolution Service Providers,» 25 02 2012. [En ligne]. Available: <https://www.icann.org/resources/pages/providers-6d-2012-02-25-en>. [Accès le s.d. 2022].
- [57] ICANN, «Uniform Rapid Suspension (URS),» 09 01 2014. [En ligne]. Available: <https://www.icann.org/resources/pages/urs-2014-01-09-en>. [Accès le s.d. 2022].
- [58] Le Blog du Communiquant, «Nutella et médias sociaux : Quand le juridique fait sa tartine de zèle,» 31 05 2013. [En ligne]. Available: <https://www.leblogducommunicant2-0.com/2013/05/31/nutella-et-medias-sociaux-quand-le-juridique-fait-sa-tartine-de-zele/>. [Accès le 2023].

La protection des Indications Géographiques sur Internet

GUIDE PRATIQUE DE L'AREPO VERSION 2023

AREPO | Association des Régions Européennes des Produits d'Origine



14 rue François de Sourdis, 33000 Bordeaux, France
eu-projects@arepoquality.eu

 www.arepoquality.eu

 Arepo Quality

 @arepoquality

 @arepoquality_eu

Interreg
Sudoe

 **AGROSMART**
global

European Regional Development Fund



Cofinancé par le FEDER