

SOMMAIRE

Marque - Dessins & Modèles

1. Quand la marque tente de porter secours au modèle
2. Prévention et résolution amiable des litiges : l'accord de coexistence

Brevets

1. Peut-on breveter une recette de cuisine ?

Actu Noms de Domaine

1. Le .eu : véritable feuillet européen
2. Ouverture du .es
3. Champagnes.fr
4. De nouveaux cas de typo et cybersquattage massifs

CONTACT

NOVAGRAAF FRANCE
NOVAGRAAF TECHNOLOGIES
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Tél : 01.49.64.60.00
Fax : 01.49.64.60.60

Internet : www.novagraaf.fr
E-mail : tm.fr@novagraaf.fr
E-mail : pat.fr@novagraaf.fr

ÉDITO

Protection du capital intellectuel :

La croissance – Zoom sur les chiffres

Si la croissance économique semble stagner en France ces dernières années, la propriété industrielle émet, quant à elle, des signaux très positifs. Les demandes de marque, brevet, dessin et modèle, sont en progression sur l'année 2004 :

- . + 5,3 % pour les demandes de marques,
- . + 2,6 % pour les brevets,
- . et le plus impressionnant, + 11,1 % pour le nombre de dessins et modèles déposés.

Le succès des demandes internationales se confirme, avec une progression de 7 % pour les marques, et 5,7 % pour les brevets par la voie PCT (Patent Cooperation Treaty).

Un signe particulièrement encourageant pour les marques françaises : ce sont les premiers dépôts qui augmentent le plus, ce qui témoigne du dynamisme des jeunes entreprises, et de leur volonté d'investir sur leur capital intellectuel et de le protéger.

Néanmoins, s'agissant des brevets, si le nombre de dépôts augmente, nous sommes toujours loin derrière les autres pays industrialisés. La France peut et doit donc mieux faire en ce domaine.

Cette protection apparaît indispensable, au regard des chiffres vertigineux qui témoignent du prix de la contrefaçon en France : une moyenne de 6 milliards d'euros par an de perte de chiffres d'affaire pour les entreprises françaises.

Si les contrôles sont sans cesse renforcés par les pouvoirs publics pour lutter contre ce fléau, l'un des meilleurs moyens de s'en prémunir, et des moins onéreux, reste la protection a priori par les dépôts de marque, brevet, dessin et modèle.

Au vu de leur augmentation, il semble que les entreprises françaises en prennent de plus en plus conscience.

Aussi, dans cette seconde lettre, nous avons souhaité aborder des sujets témoignant de cette dynamique de protection, comme notamment la prochaine possibilité de réserver des .eu, la conclusion d'accords de coexistence, et bien d'autres encore

Bonne lecture.

Bérengère EGASSE-MICHAILLE



Pierre
De Boisse

« Quand la marque tente de porter secours au modèle »

La forme d'un produit ou de son conditionnement peut-elle réellement constituer un signe distinctif de nature à être protégée à titre de marque à trois dimensions, à savoir une marque reprenant la forme d'un volume dans l'espace ?

Le doyen Paul Roubier, dans son traité de 1954 sur le droit de la Propriété Industrielle posait une question qui pourrait être d'actualité :

« Peut-on considérer qu'en donnant au produit lui-même une forme particulière, cette forme constituera une marque, c'est à dire une propriété protégée contre toute usurpation ? ».

Nous pouvons en effet raisonnablement nous demander pourquoi la forme particulière d'un produit ou de son emballage ne constituerait pas un signe distinctif valide, signe qui en attirant l'attention du public permettrait de distinguer le produit de ceux de la concurrence.

L'actuelle loi française sur les marques prévoit en son premier article que les signes figuratifs tel que les formes, à savoir celles des produits ou de leur conditionnement peuvent constituer une marque.

Or en 2001, une modification profonde de notre législation nationale sur les modèles a permis son harmonisation avec la législation communautaire.

En France, jusqu'en 2001, le créateur d'un objet ayant une forme particulière pouvait le déposer à tout moment auprès de l'INPI à titre de modèle et cela même après une divulgation de plusieurs années. Ainsi les formalités de dépôt n'avaient aucun caractère d'urgence, le droit remontant à la date de création. Beaucoup de créateurs qui se voyaient copiés, déposaient alors un modèle à l'INPI afin de bénéficier des dispositions de la loi et attaquaient ensuite le contrefacteur en justice.

La modification de la loi sur les modèles est venue bouleverser cette quiétude puisqu'elle prévoit maintenant **comme condition de validité du dépôt** que l'objet déposé n'ait pas été rendu accessible au public par une publication, par un usage ou par tout autre moyen **antérieurement au délai d'un an** précédant la date du dépôt de la demande.

De nombreux créateurs se sont donc trouvés « piégés » puisqu'ils ne pouvaient plus valablement déposer dès lors qu'ils avaient dévoilé leur création depuis plus d'un an.

Nous avons donc dû rechercher la possibilité pour certains créateurs d'obtenir une protection autre que celle déjà automatiquement accordée par le droit d'auteur ou encore par les règles du droit commun réprimant la concurrence déloyale, et nous avons légitimement pensé que la loi sur les marques pouvait permettre de combler cette absence de droit.

De par sa nature, une marque n'a pas à être constituée par **un signe nouveau ou original**, une marque n'étant pas un droit de création, les seules conditions exigées étant la distinctivité et la disponibilité.

C'est pourquoi, nous avons été amenés à déposer à une certaine époque la forme particulière de flacons de parfum..., ou encore la forme particulière d'une coque de bateau...

Nous assistons maintenant à de nombreux rejets de marques à trois dimensions de la part des administrations française et communautaire au motif que les marques reprennent des signes figuratifs constitués exclusivement par la forme **imposée** par **la nature** ou **la fonction** du produit ou conférant à ce dernier **sa valeur substantielle**.

En réalité, par ces nombreux refus, l'administration laisse entrevoir son souhait d'empêcher un détournement de la loi sur les marques au détriment des lois sur les modèles et sur les brevets d'invention, lesquelles ne prévoient qu'une durée de protection limitée (respectivement 25 ans et 20 ans), alors que le monopole exclusif accordé à une marque est potentiellement perpétuel dès lors qu'elle se trouve régulièrement renouvelée.

« Quand la marque tente de porter secours au modèle »

(Suite...)

Ainsi, il faut se demander si la marque à trois dimensions peut réellement venir en aide au modèle ?

Certains déposants se sont interrogés sur les fondements des décisions de l'administration, puisque la forme d'un objet même utilitaire n'est pas nécessairement une conséquence de sa fabrication ou de sa nature dès lors que l'on peut le produire sous d'autres formes sans en modifier sa fonction. L'on peut donc être amené à penser que la forme de tels objets revêt un caractère arbitraire et de fantaisie propre à former une marque valable...

Plusieurs décisions à la suite de recours de déposants ont ainsi vu le jour et à la lueur de ces différentes décisions, il se dégage des règles dont certaines sont non écrites et qui peuvent surprendre dès lors que l'on se situe dans le droit des marques, mais qui en réalité semblent découler naturellement des termes de la loi.

En conséquence, lorsque l'on envisage le dépôt d'une marque à trois dimensions, il convient de savoir que :

- ▶ L'on ne peut déposer que la reproduction d'un produit ou d'un emballage de produit qui comporte des caractéristiques de forme qui ne sont pas **déjà adoptées** dans **le domaine d'activité considéré** et qui présentent un caractère de fantaisie ;
- ▶ Les caractéristiques de forme ne doivent pas être la conséquence d'un résultat technique;
- ▶ Les caractéristiques de forme doivent bénéficier d'un pouvoir attractif certain susceptible d'attirer l'attention du consommateur qui mémorisera donc le produit ;
- ▶ Si la marque est constituée par la forme du conditionnement d'un produit, c'est le produit conditionné qu'il faut désigner au libellé et non le conditionnement, faute de quoi le signe sera refusé car jugé descriptif pour les produits en cause. Ainsi, si l'on veut protéger la forme d'un flacon de parfum, il faut désigner dans le dépôt les parfums en classe 3 et non les flacons en classe 21.

Si la forme de l'objet déposé satisfait à ces conditions, le dépôt d'une marque à trois dimensions peut être envisagé.

Toutefois, les Offices nationaux et communautaire sont réticents à accepter l'enregistrement de marques tridimensionnelles, d'abord parce qu'ils craignent que les entreprises ne détournent le droit des marques afin de se constituer un monopole sur les produits eux-mêmes, et ensuite parce qu'ils contestent le caractère distinctif d'un signe qui, lorsqu'il est constitué par la forme d'un produit, risque de ne pas remplir sa fonction d'indicateur d'origine.

Il est cependant possible pour la forme d'acquérir la distinctivité lui faisant initialement défaut grâce à un usage suffisant, comme le prévoit l'article L711-2 de la loi française sur les marques en son dernier alinéa : « *Le caractère distinctif peut... être acquis par l'usage* ».

Le créateur n'ayant pas déposé de modèle dans les délais légaux doit alors prendre le temps d'utiliser son signe et de réunir des preuves conséquentes, concrètes et fiables qui serviront à démontrer, lors du dépôt de la marque en trois dimensions, qu'une proportion substantielle des consommateurs associe la forme avec ce fabricant, à l'exclusion de toute autre entreprise.

Toutefois, les formes naturelles, techniques et esthétiques ne pourront jamais faire l'objet d'un monopole car elles doivent rester à la libre disposition de tous les opérateurs économiques. L'usage est également inopérant pour permettre l'enregistrement de ce type de forme.

Dans un but de compréhension, on peut donner un exemple concret de la forme d'un objet qui a été considérée par la juridiction communautaire comme pouvant bénéficier de la protection de la loi sur les marques :

La forme d'une bouteille de vin « *au corps peu trapu, asymétrique, quelque soit le plan de coupe adopté, à savoir que la partie supérieure du corps de la bouteille présente un épaulement concave faisant face à un côté de forme convexe donnant à l'ensemble un **aspect tordu**...* ».

Ainsi, nous pouvons donc affirmer que la marque constitue une mesure salvatrice pour un créateur qui a négligé de déposer en temps voulu un modèle, mais seulement si la forme fait l'objet d'un usage suffisant avant son dépôt à titre de marque.



Alexandra
DI MAGGIO

PREVENTION ET RESOLUTION AMIABLE DES LITIGES : L'ACCORD DE COEXISTENCE

Les accords de coexistence apparaissent comme des contrats conclus principalement entre des titulaires de marques afin de rendre possible et d'organiser l'existence et l'exploitation simultanées de marques identiques ou similaires protégeant des produits et services identiques ou similaires.

En d'autres termes, de tels contrats visent à prévenir des conflits entre différentes marques ou permettent de mettre fin à ces derniers par la voie amiable.

A quel moment peut-on songer à la conclusion d'un tel accord ?

Il est possible d'opter pour cette solution soit *a priori*, soit *a posteriori*.

L'accord conclu a priori est obtenu avant la naissance de tout litige réel.

Par exemple, lorsque une marque est considérée comme gênante dans une recherche d'antériorités car elle présente des similitudes conséquentes avec un projet, il est possible de contacter le titulaire de la marque antérieure afin de lui proposer la coexistence des marques.

Ceci est en règle générale d'autant plus envisageable lorsque les marques en question visent des clientèles et des domaines différents.

Néanmoins, un accord est aussi possible, en fonction bien entendu de la volonté des cocontractants, même si les titulaires des marques en cause sont des concurrents réels.

Si un contrat est conclu avant le litige, l'exploitation de la marque est rendue plus sûre et le projet peut être poursuivi.

L'inconvénient de la conclusion d'un accord avant tout litige réside dans le fait qu'il peut être possible d'attirer l'attention de titulaires de marques antérieures à un projet en sollicitant leur accord.

Si les titulaires de droits antérieurs refusent toute coexistence, il est possible qu'ils contestent également votre projet.

Toutefois, si le projet est important et si une exploitation de la marque en cause est prévue, il est probable aussi que les titulaires de droits antérieurs relèvent rapidement vos agissements et réagissent.

Ainsi, il peut demeurer judicieux de tenter de conclure de tels accords car en cas de refus, le projet pourra être modifié ou abandonné plus rapidement en évitant ainsi des frais de lancement d'une nouvelle marque.

Les accords de coexistence peuvent aussi être conclus, a posteriori, c'est à dire dans le cadre d'un litige.

Par exemple, en cas d'opposition (procédure administrative visant à bloquer l'enregistrement d'un dépôt de marque), il est fréquent que de telles procédures débouchent sur la conclusion d'un accord de coexistence.

Que contiennent les accords de coexistence ?

Comme mentionné précédemment, les accords de coexistence sont des contrats.

Dès lors, considérant le principe de la liberté contractuelle existant en droit français, les accords de coexistence peuvent contenir toutes sortes d'obligations pour les parties selon la volonté de ces dernières.

Néanmoins, il convient de respecter les principes d'ordre public et les conditions essentielles de validité des contrats issues du droit civil (consentement, capacité, objet et cause).

PREVENTION ET RESOLUTION

AMIABLE DES LITIGES :

L'ACCORD DE COEXISTENCE

(Suite...)

Le plus souvent, les accords de coexistence, autres les clauses d'identification des parties et des marques, prévoient des **modifications du libellé de la marque postérieure**.

Ceci pourra être la suppression de certains produits ou services déposés initialement ou l'adjonction d'une précision de la destination des produits et services.

Cela est souvent fort utile et permet à des marques de coexister sans que ceci ne soit préjudiciable à quiconque puisque les domaines sont en réalité différents.

Il est possible de prévoir **une contrepartie financière à l'autorisation d'usage accordée par le biais d'un accord de coexistence**.

En outre, les accords de coexistence peuvent aussi contenir des clauses par lesquelles les parties s'engagent à ne pas contester leurs droits de marques respectifs, à s'accorder des consentements en cas de problèmes causés à l'étranger par des marques antérieures appartenant aux cocontractants, à ne pas déposer des marques d'un certain type, à respecter des conditions d'usage des marques en cause.

Toute clause est ainsi envisageable en fonction des conditions et de la volonté des parties. Néanmoins, il faut demeurer prudent et vérifier que les clauses ne contreviennent ni au droit civil, ni au droit de la concurrence.

Par ailleurs, il convient également de demeurer circonspect dans la rédaction des accords et d'éviter, sauf si tel est le souhait des parties, de prévoir des obligations pour l'avenir.

En effet, si un accord de coexistence peut prévenir ou mettre un terme à un litige, des difficultés peuvent aussi surgir dans l'interprétation et dans l'application d'un accord de coexistence.

La question essentielle étant celle **de savoir si un accord a été conclu uniquement pour prévenir ou mettre fin à un litige ou s'il prévoit également une organisation des relations futures entre les parties**.

Si l'accord régit aussi l'avenir, il peut avoir des conséquences sur des dépôts futurs de marques ou sur l'engagement d'éventuelles actions en contrefaçon.

En outre, le non respect d'un accord de coexistence quel qu'il soit, peut engager la responsabilité contractuelle des parties et même conduire au versement de dommages-intérêts.

En conclusion, l'accord de coexistence est une solution pratique permettant à différentes marques d'exister et mettant fin à des conflits réels ou potentiels.

Néanmoins, il convient de demeurer simple et précis dans la rédaction de ces accords et de vérifier qu'ils soient bien adaptés à chaque cas particulier.

Alexandra DI MAGGIO



Isabelle
CHAN PIU

Peut-on breveter une recette de cuisine ?

A première vue : c'est possible.

En effet, il existe plusieurs classes et sous-classes dans la Classification Internationale des Brevets (CIB) se rapportant à l'alimentation. Par exemple, la classe A23L dans laquelle sont classées les demandes de brevets relatives aux « aliments, produits alimentaires, boissons, etc.... » ainsi qu'à « leur préparation ou traitement, par exemple cuisson, etc.... ».

Une recherche rapide dans la classe A23L, nous permet par exemple de relever des demandes de brevet telle que : « Soupe chaude de foie gras à la gelée de poule », ou « papillote de pigeon et foie gras au chou vert et son procédé de fabrication », et bien d'autres encore...

Mais la protection par le brevet est -elle bien adaptée au secteur culinaire ?

La protection d'une recette par brevet est à envisager au moins d'une part, lorsque le succès commercial attendu du produit culinaire, obtenu grâce à cette recette, en justifie la dimension économique (du fait par exemple que des concurrents pourraient assez aisément lancer un produit similaire sur le marché annulant ainsi un avantage concurrentiel), et d'autre part lorsqu'une protection par le secret (voir ci-dessous), est difficile à mettre en oeuvre ; et il peut y avoir bien d'autres raisons, comme pour toute innovation quelque soit le domaine, liées entre autres à la valorisation, à l'image, à l'export, à la sauvegarde de ses investissements ...

En outre, pour qu'une invention soit brevetable, elle doit remplir les conditions de brevetabilité, à savoir :

- ▶ **la nouveauté** : l'invention ne doit pas avoir été rendue publique au moment du dépôt de la demande de brevet ;
- ▶ **l'application industrielle** : l'invention doit pouvoir être fabriquée et doit être suffisamment décrite, et donc ne pas résulter d'un « tour de main » personnel ;
- ▶ **l'activité inventive** : l'invention ne doit pas découler de manière évidente de l'état de la technique, pour un homme du métier ;

Si la condition de nouveauté peut a priori être facilement remplie par une recette, il est cependant plus difficile, d'une part, d'évaluer l'activité inventive d'une recette et, d'autre part, de lui donner son caractère industriel.

En fait, une demande de brevet doit présenter un problème technique et **une solution technique, non évidente** à l'homme du métier au moment du dépôt de la demande de brevet, permettant de résoudre le problème technique posé. Cette solution doit être **réalisable par toute personne autre que l'inventeur**, d'une manière **répétitive**, et à la seule lecture de la description de la demande. Les recettes de grand-mère ou d'un grand chef, et dont ils avaient le « secret », deviennent alors des procédés de fabrication de produits culinaires.

Prenons l'exemple d'une liqueur à base de whiskey, de chocolat et de crème fraîche. Si l'on essaye de mélanger de l'alcool avec de la crème pour obtenir un mélange buvable... Ce n'est pas si évident que ça... En effet la crème a tendance à cailler au contact de l'alcool.

Dans cet exemple, un problème technique est d'obtenir une boisson à base de mélange de whiskey, de chocolat et de crème non caillée. La recette, connue maintenant sous le nom d'Irish Cream, en donne la solution pour résoudre ce problème technique, et était donc brevetable en tant que procédé.

Dans le cas de la demande de brevet concernant une « Soupe chaude de foie gras à la gelée de poule », le problème consistait à réaliser une soupe dans laquelle le foie gras ne se mélangerait pas avec la gelée de poule, et la recette présentée en donne une solution. Il y a donc, dans cette demande, un problème technique et une solution technique apparemment non évidente pour l'homme du métier. Le brevet relatif à cette demande a d'ailleurs été délivré sous le numéro FR2701815B1.

Le caractère inventif d'une recette est plus difficile à défendre si la demande présente un procédé consistant à mélanger des ingrédients dont le résultat est prévisible, par exemple faire cuire un mélange d'oeuf et de sel pour obtenir une omelette salée.

De même, si la recette n'est réussie que grâce à un tour de main, à l'oeil du cuisinier et dans des conditions non définissables car trop subjectives, alors le caractère industriel peut être contestable.

Peut-on breveter une recette de cuisine ?

(Suite...)

D'autres moyens de protection ?

La protection conférée à un brevet est de **20 ans maximum**, en contrepartie d'une **divulgation** de l'invention par une publication de la demande de brevet 18 mois après son dépôt.

On peut donc se demander s'il n'est pas plus intéressant, et c'est parfois la seule possibilité si les critères de brevetabilité ne sont pas remplis, de protéger une recette par le **secret**, dans le cas par exemple où la réussite du produit obtenu à partir de la recette, est basée sur un **savoir-faire** non brevetable (le tour de main, l'ordre des mélanges, etc....), et à condition toutefois d'entourer ce secret (de fabrication) de précautions pour qu'il ne soit pas accessible à d'autres.

Ce type de protection est rendu cependant difficile dès lors que l'on passe au stade d'une fabrication industrielle où interviennent souvent de multiples collaborateurs et partenaires externes. En effet, pour organiser la fabrication, il est parfois nécessaire de révéler le secret, ou tout au moins une partie, et ce secret n'est pas à l'abri d'une fuite, par exemple lorsqu'un collaborateur quitte la société et divulgue le secret à son nouvel employeur ou réalise lui-même un produit protégé par le secret et selon le savoir-faire acquis chez son ancien employeur : et quand bien même une action en justice donnerait raison au propriétaire du secret, le secret est de toute façon divulgué....

Il faut donc, d'une part, faire signer des accords de **confidentialité** (clauses de non divulgation du secret), limiter l'accès à son atelier/usine aux seules personnes autorisées, contrôler toute information pouvant circuler dans et hors des locaux... Bref transformer ceux-ci en « coffrefort », ce qui n'est pas aisé d'organiser et de faire respecter, et d'autre part s'assurer qu'au moins une étape du procédé ne puisse pas être décelée dans le produit fini par des techniques de « reverse engineering ».

A titre d'exemples, la fabrication de Calissons d'Aix, de Bêtises de Cambrai... reposent sur un ensemble de savoir-faire tenu secret, et, selon les fabricants (qui n'ont pas les mêmes recettes), certains produits sur le marché sont meilleurs que d'autres...

En conclusion :

Quand une recette semble être brevetable, avant de décider de déposer une demande de brevet, il convient de se demander ce qui contribuerait au succès commercial de l'invention et donc ce qui devrait être réellement protégé, afin de définir le meilleur axe de protection, et, dans le cas d'un savoir-faire que l'on choisit de garder secret, bien en définir les contours et rédiger les documents contractuels de confidentialité afin qu'ils soient dissuasifs et juridiquement valables.

En complément :

► Définition du secret de fabrique :

Le secret de fabrique pourrait être défini comme tout moyen de fabrication offrant un intérêt pratique ou commercial pour celui qui le met en oeuvre, et tenu caché aux tiers.

► Droit des anciens employés :

Paris, 2 février 1973 : « S'il est vrai qu'un ingénieur ne peut pas faire table rase de l'acquis obtenu dans l'exercice de ses fonctions antérieures, il a pourtant le devoir de ne pas divulguer les secrets de fabrique que lui avait confiés son précédent employeur, en particulier quand les dirigeants lui ont expressément rappelés ses obligations à cet égard, lors de son départ de l'entreprise. »

Paris, 23 mars 1982 : D. 1983. IR. 53 : « Les anciens salariés d'une société sont parfaitement libres d'utiliser dans leurs nouvelles fonctions le savoir par eux acquis au sein de leur ancienne entreprise, dès lors qu'ils ne commettent aucun détournement des secrets de fabrication. »



Armelle
CHRETIEN

Le .eu, véritable feuilleton européen

Après plusieurs reports, l'ouverture du .eu est enfin annoncée pour cet automne.

En août dernier, ce sont 379 sociétés et organisations de 38 pays qui ont postulé et ont été désignées comme Registrar, c'est-à-dire autorité autorisée à recevoir les demandes de réservations et pré-réservations.

La fixation des règles définitives d'enregistrement, de fonctionnement de la zone (y compris en cas de litige), ainsi que le montants des taxes sont en cours d'élaboration et étaient annoncés pour le 15 septembre dernier. Le **calendrier prévisionnel**, considéré comme définitif pour beaucoup de Registrars, est le suivant :

- ▶ 15 septembre : publication des règles d'enregistrement et du montant des taxes (toujours en attente)
- ▶ 15 novembre (ou au plus tôt deux mois après la publication des règles d'enregistrement) : début de la **sunrise 1** (ouverte aux détenteurs de marques nationales et / ou communautaires, aux organismes publiques ainsi qu'aux noms géographiques.)
- ▶ Janvier 2006 : ouverture de la **sunrise 2** (marques non enregistrées, les noms commerciaux, les identificateurs d'entreprises, les noms de société et de personne)

Il semble d'ores et déjà acquis que les **demandes fondées sur des droits de propriété industrielle** feront l'objet d'une **vérification précise** par PriceWaterhouseCooper Belgique, qui sera chargé de valider les demandes. Ainsi, les droits invoqués devront être strictement identiques aux noms demandés et devront être au nom, adresse et forme juridique exacte du demandeur, tels qu'ils apparaissent au Registre du Commerce.

Nous vous invitons à contacter au plus vite votre interlocuteur habituel de notre cabinet pour **faire le point sur les noms de domaine** que vous souhaitez réserver dans la zone eu, et sur les **inscriptions éventuellement à faire sur vos marques** pour avoir un dossier validé par PriceWaterhouseCooper Belgique.

Armelle CHRETIEN

Ouverture du .es (Espagne)

Depuis le **6 septembre et jusqu'au 21 octobre prochain**, la « sunrise period » va débiter pour **les détenteurs de marques** enregistrées à l'Office Espagnol, l'OHMI, OMPI et désignant l'Espagne. Les noms de domaine souhaités doivent correspondre exactement aux marques invoquées.

A partir du **8 novembre 2005, le .es s'ouvrira à tous**, il sera donc possible d'enregistrer n'importe quel nom de domaine sans avoir besoin de posséder une marque, ni d'être associé à une entreprise, marque déposée et/ou à son nom ou prénom. A noter qu'un contact administratif espagnol est recommandé, mais pas obligatoire.

Armelle CHRETIEN



Armelle
CHRETIEN

Champagnes.fr

En décembre 2004, la société Internet Sarl, qui a pour activité la conception et l'édition de sites Internet dans divers secteurs réserve **le nom de domaine champagnes.fr**. Chargé d'assurer la protection des intérêts collectifs des groupements de base qu'il représente, et notamment de **la défense de l'AOC Champagne**, le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (**CIVC**) a introduit une plainte PARL (équivalent de la plainte ICANN pour les .fr) auprès de l'OMPI.

Faisant un historique de **la plus célèbre et plus ancienne AOC au monde**, et rappelant quelques unes des nombreuses décisions de justice ayant reconnu que « le seul dépôt d'une marque comprenant l'appellation d'origine "Champagne" était constitutif d'une faute caractérisée » le CIVC invoque dans sa plainte **une atteinte à la notoriété exceptionnelle** de l'appellation d'origine "Champagne" par le nom de domaine champagnes.fr. En effet, l'internaute recherchant des informations sur les vins de champagne pourra être amené à visiter le site champagnes.fr et croire qu'il s'agit du site officiel du CIVC.

Pour sa défense, la société Internet Sarl indique qu'elle avait l'intention de développer un portail sur les champagnes, à l'exclusion de tout autre vin ou même produit et que par conséquent, cet usage ne pouvait nullement porter atteinte à l'AOC champagne dont elle serait une vitrine supplémentaire.

L'arbitre de l'OMPI considère alors au regard **des trois conditions requises** pour une telle action que :

- ▶ Le CIVC détient un droit collectif à défendre le signe Champagne.
- ▶ La société Internet Sarl a pour activité la conception et l'édition de sites Internet, ce qui n'a rien à voir avec le champagne et ne lui permet donc pas de justifier d'un intérêt légitime à utiliser le mot champagne.
- ▶ Le Défendeur ne démontre pas avoir eu l'intention sérieuse d'exploiter le nom de domaine enregistré pour assurer la promotion de l'ensemble des vins de Champagne.

L'arbitre conclut donc que « l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur a porté atteinte à l'intérêt collectif des professionnels des vins de Champagne dont le Requéant a la mission d'assurer la défense. » et **ordonne le transfert de champagnes.fr** au profit du CIVC.

Encore une fois, forte de sa notoriété la protection de l'AOC Champagne semble sans limite !

Armelle CHRETIEN

De nouveaux cas de typo et cybersquattage massifs :

Après la société EUROS DNS en 2004, c'est au tour de la société KTLE limited de s'être fait épinglée par l'AFNIC pour réservation massive de nom de domaine constituant pour la plupart du typosquattage* ou cybersquattage* de marques ou dénominations sociales : scrable.fr, totale.fr... Bloqués depuis juillet 2005 par l'AFNIC, les noms de domaine concernés peuvent être récupérés sans délai sur demande faite directement auprès de KLTE limited. D'autres cas analogues sont à l'étude par l'AFNIC, comme par exemple une série de nom de domaine réservés par Safenames. A suivre donc.

*ou *typosquatting* : fait d'enregistrer un nom de domaine dont l'orthographe ressemble à celle d'un site à fort trafic afin de profiter de la visite d'internaute résultant d'erreurs de frappe dans le navigateur : par exemple : Novagraf au lieu de Novagraaf.

*ou *cybersquatting* : fait d'enregistrer une marque (notoire) pour tenter de le revendre (à prix fort) à son titulaire

Armelle CHRETIEN



Armelle
CHRETIEN

Statistiques litiges, noms de domaine

Une étude a été réalisée par le site legalis.net portant sur 199 décisions rendues entre 1996 et juillet 2005 en matière de **litiges entre marques et noms de domaine**, publiées sur ledit site. Nous retiendrons de cette étude que en moyenne, un jugement de première instance est rendu au bout de 11,3 mois (22 mois pour une décision en Appel). Les TGI de Nanterre et Paris (les juridictions parisiennes concentrent environ 71% du contentieux national), lorsqu'ils sont saisis en référé, rendent des décisions dans un délai de 1, 1 mois en moyenne.

Ainsi, on peut s'interroger sur l'opportunité de recourir plutôt à **une procédure judiciaire de référé** ou à **une procédure d'arbitrage** (pour lesquelles une décision est obtenue au bout de 45 jours et qui jusqu'ici était préconisé pour obtenir une décision rapide à moindres frais.). Même si les frais de représentation demeurent plus importants devant les autorités judiciaires, nous vous rappelons que devant le centre d'arbitrage de l'OMPI, aucun dommages et intérêts, ni publications, ni astreintes ne peuvent être obtenus.

En matière de **dommages et intérêt**, les parties obtiendraient environ 36 170 € de dommages et intérêts, soit 45% de la somme demandée (80 291 € en moyenne). Les magistrats estiment donc que les demandes de dommages et intérêts sont « surestimées ou non justifiées de moitié, voire de trois quarts ». Les juridictions parisiennes sont apparemment plus généreuses en la matière que les juridictions de Province, même si de manière générale il semble qu'il existe encore un **grand décalage entre les prétentions des parties et les estimations des magistrats**.

Armelle CHRETIEN