

Marques viticoles, Internet et dessins & modèles : regards croisés sur la protection des droits

Comment protéger et défendre une marque viticole pour faire face à la contrefaçon particulièrement sur Internet ? Quels sont les moyens de se constituer des droits pour protéger intelligemment sa création ? Deux expertes Novagraaf en marques, dessins et modèles vous livrent les bons conseils.



Aurélie Guetin



Colombe Dougnac

SUR LES AUTEURS

Aurélie Guetin est Conseil en Propriété Industrielle en marques, dessins et modèles et Mandataire auprès de l'EUIPO depuis 2010 - Novagraaf, Paris. Ses principaux clients évoluent dans les secteurs de la mode et du luxe.

Colombe Dougnac est Conseil en Propriété Industrielle en marques, dessins et modèles et Mandataire auprès de l'EUIPO - Novagraaf, Bordeaux. Ses principaux clients évoluent dans les secteurs vitivinicoles et des technologies de l'information.

Aurélie et Colombe accompagnent et conseillent les particuliers et les sociétés à chaque stade de leur développement, dans la protection (validation de nom, cession de droits, enquête, gestion des titres de propriété, contrat), la défense (mise en demeure, négociation, précontentieux, contentieux) et la valorisation (stratégie de protection en France et à l'étranger, veille juridique) de leurs droits de Propriété Intellectuelle.

La contrefaçon dans la filière vitivinicole

Bien que les marques viticoles relèvent du droit commun des marques commerciales, celles-ci présentent des particularités inhérentes aux produits d'exception qu'elles désignent. La marque viticole est intrinsèquement liée à son origine, à ses conditions d'exploitation ainsi qu'aux productions viticoles concernées (exploitations viticoles, coopératives ou négociants).

C'est pour cette raison qu'elle est soumise, au-delà du droit des marques, aux réglementations spécifiques issues du Code de la consommation et du Code rural et de la pêche maritime. Depuis longtemps, le juge et le législateur s'efforcent de prendre en compte ces spécificités, parfois antinomiques, et de les concilier afin de répondre efficacement aux enjeux du marché que représente la filière viticole.

Comment une entreprise viticole peut-elle se protéger face à la contrefaçon ?

Le droit de la Propriété Intellectuelle a récemment élargi le champ de protection du droit des marques, ce qui permet aujourd'hui d'envisager un monopole sur la plupart des éléments

différenciant d'une entreprise viticole tels que la dénomination (en français et dans ses traductions ou translittérations locales), le logotype, l'étiquette ou encore la forme de la bouteille, dans les territoires d'intérêt et ceux à risque. Il est malheureusement trop courant de retrouver des vignobles dans l'impossibilité d'exploiter leur propre nom sur des territoires où un tiers, voire un distributeur, a déjà déposé la marque.

Comment une entreprise viticole peut-elle se défendre ?

Les problèmes d'usurpation de marques viticoles s'accroissent du fait de la mondialisation et de la progression constante de la consommation. Si la contrefaçon est un réel fléau pour toutes les filières, elle l'est particulièrement dans le secteur viticole, qui sera touché par une atteinte à l'image de marque ou de l'appellation mais posera aussi une problématique de santé publique. Ces atteintes peuvent résulter de situations très variées, telles que la commercialisation de produits présentés, à tort, comme commercialisés avec l'autorisation du titulaire, l'exploitation de bouteilles vides ou encore le mélange de vins à un vin authentique,

et ce, quelles que soient la gamme de vin ou la notoriété de l'exploitation contrefaite.

La lutte constante des titulaires de marque, de l'interprofession et des organisations nationales et internationales est indispensable pour combattre ce fléau, en France et à l'international.

La contrefaçon sur Internet

Quelles sont les atteintes portées sur Internet ?

Internet constitue un terrain de fraude privilégié, pour des raisons évidentes liées à l'accessibilité, aux conditions d'anonymat facilitées – en apparence du moins – et aux moindres coûts des réservations, et donc d'exploitation. Diverses atteintes peuvent frapper les titulaires de droits, telles que *cybersquatting*, *typosquatting*, *fishing* et autres *squatting*, ou encore l'achat de mots-clés non autorisé.

Plusieurs canaux de communication sont principalement ciblés par les faussaires : les sites marchands, les réseaux sociaux, les mots-clés et les noms de domaine. À chaque canal correspond une réponse juridique différente que les entreprises doivent pleinement intégrer dans leur stratégie de réaction.

LES POINTS CLÉS

- La marque viticole est un droit de Propriété Intellectuelle dont les spécificités liées à la particularité du produit qu'elle désigne attirent les contrefacteurs et nécessite une protection adéquate.
- Internet ne peut plus être ignoré des titulaires de droits, et les moyens nous sont aujourd'hui donnés pour pouvoir lutter efficacement contre ses atteintes.
- Le dessin et modèle, un atout à ne pas négliger pour vous assurer une protection efficace et valoriser vos créations.

Comment défendre ses droits sur Internet ?

Il est indispensable aujourd'hui que chacun mette en place une politique digitale, incluant des actions préventives et coercitives :

- protéger la marque sur Internet à titre de nom de domaine, *username* ou mots-clés : les choix de l'extension et de la structure du radical doivent être réfléchis afin de ne pas encombrer la gestion de noms de domaine, qui auraient des conséquences plus coûteuses que pertinentes ;
- surveiller la marque sur Internet sur les différents canaux de communication ;
- défendre la marque sur Internet : de nombreuses procédures extra-judiciaires sont ouvertes aux titulaires de droits permettant de réagir rapidement et efficacement afin de faire cesser l'atteinte (plaintes UDRP, Syreli, levée d'anonymat...).

L'imagination des contrefacteurs n'a pas de limites et il est nécessaire pour les entreprises de se doter en amont de moyens et d'outils afin de pouvoir réagir *a posteriori*.

La protection par les dessins et modèles

Quels sont les moyens de se constituer des droits sur une création, son apparence, son aspect ornemental, ou esthétique ?

Tout d'abord, il est important de préciser que le terme « création » ne se limite pas aux créations artistiques. Nous parlons ici de la création en général, à savoir la concrétisation d'une idée « sur papier ». Plusieurs modes de protection existent : La protection par le droit d'auteur qui exige, entre autre, de justifier d'une date certaine. Cette date peut être formalisée par le dépôt d'une enveloppe Soleau ou par un constat d'huissier sans garantir que la protection sera reconnue.

En vue de se constituer un droit et d'obtenir un « titre de propriété », similaire à la marque, le dépôt d'un dessin et modèle reste à privilégier dès que cela est possible. Il permet de représenter l'objet de la protection dans son ensemble (généralement sept représentations de la création sont à produire) et d'en décrire les principales caractéristiques.

Le dessin et modèle constitue un atout commercial important et, surtout, il s'applique à tous les domaines. Par exemple dans le domaine viticole, la protection d'une forme de bouteille peut être envisagée au titre des dessins et modèles.

Il s'agit d'une protection très efficace sur l'apparence d'une création si toutes les conditions de validité sont remplies !

Quelles sont ces conditions de validité ?

Un dessin et modèle ne doit pas avoir été divulgué au public avant son dépôt ; c'est la condition de nouveauté qui, même si elle connaît des exceptions, est incontournable.

Cela signifie que les créateurs doivent avoir le réflexe « dessin et modèle » dès qu'une création est en cours et qu'elle semble mériter d'être protégée. Ce réflexe est loin d'être acquis ! Souvent la question se pose après divulgation et notamment lorsque la création rencontre un certain succès ou qu'elle est contrefaite.

Il est essentiel de vérifier, pendant le processus de création, si un dessin et modèle est envisageable. Après divulgation au public il est trop tard (même s'il existe des exceptions).

L'autre condition est celle du caractère propre (au niveau communautaire, on parle de « caractère individuel »). En effet, une création ne peut être

valablement protégée au titre des dessins et modèles que si elle produit sur le consommateur une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué antérieurement. Cela n'est pas toujours évident à vérifier mais la collaboration entre les créateurs et les professionnels qui déposent des dessins et modèles permet généralement de déterminer si ce caractère propre existe.

Pourquoi ne pas déposer une marque pour protéger l'apparence d'un produit ?

C'est une bonne question surtout au regard de l'intérêt croissant des déposants pour la marque tridimensionnelle. L'avantage d'une marque est que sa durée de vie est illimitée, celle du modèle est en général de 25 ans.

Par ailleurs, le dépôt d'une marque n'exige pas de nouveauté.

Toutefois, une des conditions de validité de la marque est la distinctivité et il peut être difficile d'obtenir l'enregistrement d'une marque représentant le produit désigné au sein même des produits désignés. Par exemple, le dépôt d'une forme de sac pour des sacs en classe 18 peut facilement faire l'objet d'un refus.

Sauf contexte particulier, une stratégie efficace peut être d'envisager ces deux voies de protection en parallèle, un dépôt de dessin et modèle au plus tôt, avant divulgation, et éventuellement une marque tridimensionnelle si la création le permet intrinsèquement ou lorsqu'il sera possible d'invoquer l'acquisition du caractère distinctif par l'usage.

Ces protections, seules ou associées, seront très utiles, notamment pour réagir à l'encontre des contrefaçons détectées sur Internet. ♦