

Nicolas Guyot

## Indications géographiques et noms de domaine

### Vers une meilleure protection des indications géographiques dans les procédures UDRP ?

---

L'auteur résume et commente la décision D2019-2848 rendue le 31 janvier 2020 par un panel constitué selon les principes directeurs de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, plus connus sous sa forme anglophone « Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) ». La décision ordonne le transfert du nom de domaine « gorgonzola.best » au Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola. Il s'agit, à notre connaissance, du premier cas dans lequel les bénéficiaires d'une indication géographique connue obtiennent gain de cause dans une procédure UDRP.

---

Catégories d'articles : Commentaires d'arrêts

Domaines juridiques : Droit de la propriété intellectuelle, Droit des marques, Noms de domaine

Proposition de citation : Nicolas Guyot, Indications géographiques et noms de domaine, in : Jusletter 23 mars 2020

## Table des matières

1. Résumé de la décision « gorgonzola.best »
2. Commentaire

### 1. Résumé de la décision « gorgonzola.best »

[1] Le plaignant, le *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, est titulaire de deux marques de l'Union européenne « g GORGONZOLA (fig.) » (EU 010595015 et EU 016315202) pour des produits des classes 29 et 30 (notamment le fromage bénéficiant de la dénomination protégée « Gorgonzola »).



#### Marque EU 010595015 du plaignant

[2] Depuis 1996, Gorgonzola est une appellation d'origine protégée (AOP) pour des fromages. Gorgonzola est également une ville italienne d'environ 20'000 habitants.

[3] Fondé sur ses deux marques, le *Consorzio* a déposé une plainte au Centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI visant au transfert du nom de domaine « gorgonzola.best ».

[4] Ce nom de domaine a été enregistré en septembre 2019 par une société sise au Panama et gérée depuis les Etats-Unis. « gorgonzola.best » identifie un site web sur lequel un système de pay-per-click (PPC) permet d'acheter différents fromages et des recettes de cuisine.

[5] L'art. 4a 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.

[6] En l'occurrence, la condition de la similarité entre les marques et le nom de domaine est admise sans difficulté par le paneliste.

[7] Concernant la condition de l'intérêt légitime, le panel estime qu'il est vraisemblable, au vu de la popularité de la « marque Gorgonzola et des fromages italiens du même nom », que le titulaire du nom de domaine litigieux ait tenté de capitaliser sur la réputation de cette désignation. En outre, le PPC contenu sur le site web permet l'achat de produits qui entrent directement en compétition avec les fromages protégés par la marque et l'AOP des plaignants réunis en consortium.

[8] Le panel considère enfin qu'il est également vraisemblable que l'enregistrement du nom de domaine litigieux porte commercialement atteinte aux intérêts des plaignants. Le titulaire n'a démontré aucune intention d'utiliser le nom de domaine litigieux de bonne foi.

[9] Le panel ordonne donc le transfert du nom de domaine « gorgonzola.best » au *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*.

## 2. Commentaire

[10] Les principes UDRP permettent la résolution extrajudiciaire de litiges entre une marque et un nom de domaine. En vigueur depuis près de 20 ans, ce système a été conçu pour la défense des droits de marques et s'est, jusqu'ici, mal prêté à la défense des indications géographiques.

[11] Même dans les cas où l'indication géographique était enregistrée en tant que marque (par exemple combinée à un élément distinctif) et que le nom de domaine reprenait exactement le terme protégé, les plaintes n'ont pas abouti.<sup>1</sup>

[12] Cependant, à notre avis, le problème ne vient pas tant des règles UDRP elles-mêmes, que de l'interprétation de ces règles par les panelistes appelés à trancher.<sup>2</sup>

[13] En effet, il a été reconnu qu'une marque combinée contenant une indication géographique peut permettre de remplir la première condition (similarité entre la marque et le nom de domaine).<sup>3</sup> Il est donc possible d'entrer dans le système des UDRP sur la base d'une indication géographique « déguisée » en marque.

[14] Toutefois, jusqu'ici, les panelistes n'ont admis la plainte UDRP que lorsque l'indication géographique (contenue dans la marque invoquée) fonctionnait véritablement comme une marque (c'est-à-dire comme un terme distinctif et non descriptif de la provenance des produits).<sup>4</sup>

[15] Tel n'était pas le cas dans l'affaire « parmaham.com »<sup>5</sup>, par exemple. Le *Consorzio del Prosciutto di Parma* détenait une marque de certification enregistrée aux Etats-Unis sur cette appellation. La condition de la similarité entre la marque et le nom de domaine a été considérée comme remplie (1<sup>ère</sup> condition). En revanche, la condition relative à l'usage ou l'enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine, n'était pas remplie selon l'expert (3<sup>ème</sup> condition). Celui-ci a constaté que les termes « Parma Ham » se comprenaient dans le sens de « viande de Parme ». Ces termes étant directement descriptifs, il a considéré que « les consommateurs n'ont aucune raison de savoir que Parma Ham est une marque ». En conséquence, le détenteur du nom de domaine litigieux n'aurait fait preuve d'aucune mauvaise foi en enregistrant un nom de domaine comportant des termes « libres d'usage ».

[16] On retrouve un raisonnement similaire dans la décision « rioja.com ».<sup>6</sup> Le paneliste a reproché au plaignant de ne pas avoir distingué la réputation du Rioja désignant un vin ayant certaines caractéristiques dues à sa provenance géographique de la réputation de la marque qui y est associée. Le paneliste a rejeté la plainte au motif que le détenteur du nom de domaine litigieux l'utilisait pour faire référence au vin Rioja, et pas à la marque du plaignant.

[17] En définitive, les panelistes ont jusqu'ici considéré que l'utilisation d'un terme géographique, même protégé en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique, pour décrire la provenance géographique constitue une utilisation de bonne foi. Or, la protection de ces noms géo-

---

<sup>1</sup> D2000-0629 du 18.09.2000 (« parmaham.com ») et D2008-0168 du 04.05.2008 (« rioja.com »).

<sup>2</sup> Voir aussi : NICOLAS GUYOT, La marque géographique comme instrument de protection des indications géographiques dans le système des noms de domaine Internet, *Medialex* 7/8 2018.

<sup>3</sup> Cf. *supra* 1.

<sup>4</sup> Les plaintes déposées contre les noms de domaines « henniez.com » (Décision D2001-0680 du 06.07.2001) et « chateaumargaux.com » (Décision D2001-1147 du 02.12.2001) ont été admises au motif que les indications correspondantes ne renvoyaient pas à la provenance géographique des produits, mais à une entreprise.

<sup>5</sup> Cf. *supra* 1.

<sup>6</sup> Cf. *supra* 1.

graphiques vise précisément à ne permettre un tel usage que par les bénéficiaires qui remplissent les conditions d'usage de l'indication.

[18] Dans une décision de 2017<sup>7</sup>, impliquant aussi l'indication géographique « Gorgonzola », le panel s'est quelque peu distancié de cette approche. Il n'a pas exclu la possibilité que l'indication géographique (enregistrée en tant que marque combinée) puisse, malgré son caractère descriptif en tant que renvoi à des fromages italiens, fonder une plainte. La plainte a été néanmoins rejetée au motif que le titulaire utilisait son nom de domaine uniquement en référence à la ville de Gorgonzola, sans référence au fromage. Rien ne permettait au panel de conclure qu'il aurait cherché à profiter indûment de la renommée de l'indication « Gorgonzola ».

[19] Dans le cas de la récente décision « gorgonzola.best », le titulaire du nom de domaine utilisait son site web pour commercialiser du fromage. En ligne avec l'approche suivie en 2017, le panel admet donc la plainte.

[20] Il est intéressant de constater que c'est bien l'indication géographique, sous le manteau d'une marque, qui a permis le transfert du nom de domaine.

[21] Cette décision est encourageante pour les bénéficiaires d'indications géographiques et devrait les inciter à faire enregistrer leurs indications comme marque géographique selon l'art. 27 LPM (ou comme marque combinée, puisque cela semble suffire).

---

NICOLAS GUYOT, MLaw & Economics-HSG, titulaire du brevet d'avocat, conseil au sein du service juridique de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) à Berne.

---

<sup>7</sup> D2017-0253 du 12.04.2017 (« gorgonzola.city »).