

La notoriété de la porcelaine de Limoges

Solution. – Dans le cadre de la procédure alternative de règlement des conflits Syreli, proposée par l'AFNIC, l'organisme de défense et de gestion d'une indication géographique industrielle et artisanale obtient le transfert à son bénéfice d'un nom de domaine similaire à l'IGIA, en dépit de l'antériorité du nom de domaine sur l'indication géographique.

Impact. – La notoriété de la dénomination de l'IGIA antérieurement à son homologation montre que le titulaire du nom de domaine a agi de mauvaise foi en anticipant la reconnaissance de l'IGIA et en voulant détourner à son profit la réputation de celle-ci. La préexistence et la notoriété de la dénomination qui n'est pas une condition de la protection de l'IGIA devant les tribunaux (*Cass. com.*, 15 nov. 2023, n° 22-12.858 : *JurisData* n° 2023-020295 ; *Propri. industr.* 2024, *comm.* 13, *J. Larrieu*), se révèle fort utile dans le cadre d'une procédure alternative de règlement des conflits Syreli, rapide et peu coûteuse.

AFNIC, 12 déc. 2023, n° FR-2023-03612, Assoc. pour l'indication géographique « Porcelaine de Limoges »

(...)

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <porcelainefrancaisedelimoges.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi » et « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité » et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi » (Art. L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques)...

Le Collège a constaté que le Requérant développe son argumentation sur l'atteinte que porte le nom de domaine du Titulaire sur l'Indication Géographique Protégée « Porcelaine de Limoges », signe distinctif défini à l'article L. 721-2 du Code de la propriété intellectuelle (...)

Le Requérant a déposé le 8 juin 2017 une demande d'homologation de l'indication géographique protégée « Porcelaine de Limoges » ; une décision du 14 novembre 2017 rendue par le Directeur Général de l'INPI reconnaît que le Requérant, « l'Association pour l'Indication Géographique 'Porcelaine de Limoges' est l'organisme de défense et de gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique INPI 17-02 'Porcelaine de Limoges' ».

Le nom de domaine <porcelainedelimoges.fr> est similaire à l'indication géographique protégée « Porcelaine de Limoges » défendue par le Requérant ; en effet, ledit nom de domaine est composé des termes « porcelaine » et « de Limoges » représentant l'activité de défense et de promotion du Requérant, associés au terme « française » indiquant le territoire sur lequel le Requérant exerce son activité ; le Titulaire a enregistré le nom de domaine <porcelainefrancaisedelimoges.fr> le 24 février 2017 soit trois mois avant la demande d'homologation de l'indication géographique protégée « Porcelaine de Limoges » par le Requérant ; le Requérant démontre que sa notoriété précédait l'enregistrement du nom de domaine litigieux et l'homologation par le Directeur Général de l'INPI du cahier des charges de l'Indication Géographique Porcelaine de Limoges, qui est selon le Requérant « le résultat d'un très long processus, qui a abouti à la protection d'un produit dont la notoriété était largement acquise et établie » (...).

Le nom de domaine <porcelainefrancaisedelimoges.fr> reproduit partiellement à l'identique la dénomination sociale antérieure du Requérant, Association pour l'indication géographique « *Porcelaine de Limoges* » (...)

Le Requérant démontre que le 27 juillet 2023 le nom de domaine <porcelainedelimoges.fr> renvoyait vers un site : – ayant pour en-tête un élément figuratif dont la composante verbale « *porcelaine Française delimoges* » est associée à des produits de vaisselles, faisant référence à l'activité exercée par le Requérant ; – proposant des liens hypertextes renvoyant à des publications telles que « Rencontre coquine : faites confiance à l'avis des membres du site » ; « Casino en ligne : une passion qui vous fait gagner » ; « Cigarette électronique pas chère : quels détails à vérifier lors de l'achat d'une cigarette électronique pas chère ? ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que l'enregistrement du nom de domaine <porcelainefrancaisedelimoges.fr>, comprenant l'Indication Géographique Protégée « Porcelaine de Limoges », dont la défense et la gestion sont assurées par le Requérant, pouvait constituer un détournement et un affaiblissement de la notoriété de l'Indication Géographique Protégée « *Porcelaine de Limoges* ». Ainsi le Collège a conclu que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte à un droit garanti par la loi et notamment celui régi par l'article L.721-2 du Code de la propriété intellectuelle (...)

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <porcelainefrancaisedelimoges.fr> au profit du Requérant, l'Association pour l'Indication Géographique « *Porcelaine de Limoges* » (...)

NOTE

« Rencontre coquine : faites confiance à l'avis des membres du site », « Casino en ligne : une passion qui vous fait gagner », « Cigarette électronique pas chère... », telles étaient quelques-unes des pages web vers lesquelles le site « *www.porcelaine francaisedelimoges.fr* » renvoyait ses visiteurs. Pas exclusivement des amateurs de vaisselle fine. On comprend que la très respectable association pour l'indication géographique « *Porcelaine de Limoges* », organisme de défense et de gestion de l'indication géographique pour des produits industriels et artisanaux « *Porcelaine de Limoges* », ait éprouvé quelque courroux à l'égard du titulaire de ce site qui associait la noble céramique translucide à des activités si triviales, voire licencieuses, et qui, de plus, la privait d'une présence sur internet sous la dénomination la plus expressive de son activité. Il fallait réagir !

L'association le fit, non pas en saisissant les tribunaux, mais en introduisant une requête auprès du système Syreli de l'AFNIC (*registre de l'extension.fr notamment*). En ayant donc recours à un mode alternatif de règlement des litiges, cousin français du dispositif UDRP proposé par l'OMPI pour régler les litiges relatifs aux noms de domaine enregistrés sous les domaines génériques de premier niveau (*www.wipo.int/amc/fr/domains/gtld/udrp/*).

Si les conflits entre marques et AOP/IGP traditionnelles sont réglés par les textes plutôt en faveur des secondes (PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 1151/2012, 21 nov. 2012, art. 14, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires) et si la jurisprudence a déjà sanctionné la reprise non légitime d'une AOP/IGP dans un nom de domaine (TGI Paris, 7 sept. 2001 : PIBD 2002, n° 739, III, p. 169. – TGI Paris, 3^e ch., 3^e sect., 9 avr. 2008, n° 05/10372, CIVC c/ Sté Cornu : Propr. industr. 2008, comm. 60, P. Tréfigny. – TJ Paris, 3^e ch., 1^{re} sect., 11 mai 2023, n° 19/14230, Synd. du piment d'Espelette AOP et INAO c/ Madeleine N. : Propr. industr. 2023, comm. 52, J. Larrieu), la question du conflit entre une IGIA (indication géographique pour des produits industriels et artisanaux) et un nom de domaine est inédite (à notre connaissance).

Si dans le nouveau règlement européen sur les IGPAI (PE et Cons. UE, règl. (UE) 2023/2411, 18 oct. 2023, relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels) est expressément visée la protection de l'indication géographique à l'égard de son utilisation dans un nom de domaine (art. 40.3), il n'en est rien dans les articles du Code de la propriété intellectuelle

relatifs aux IGIA. De toute façon, c'est en regard d'autres critères que ceux de l'action en contrefaçon qu'est tranché le litige soumis à la procédure Syreli. Les textes de référence sont la Charte de nommage de l'AFNIC, le règlement PARL et les articles 45-2 et 45-6 du Code des postes et communications électroniques (CPCE).

Dans la présente décision le « Collège » de l'AFNIC vérifie que les conditions de succès de la demande de suppression ou transfert du nom de domaine posées par les textes susvisés sont bien satisfaites, sans attacher une importance essentielle au fait que le nom de domaine était antérieur à l'homologation de l'IGIA.

1 - Procédure Syreli. – Selon le règlement des procédures alternatives de résolution des litiges régissant la procédure Syreli, pour obtenir la suppression ou le transfert du nom de domaine qu'il conteste, le requérant doit démontrer d'une part son intérêt à agir et d'autre part l'illicéité du nom de domaine (*art. II, vi, b*).

En tant qu'organisme de défense et de gestion de l'IGIA « *Porcelaine de Limoges* » (CPI, *art. L. 721-6, 7° et L. 722-2*) et en tant que titulaire d'une dénomination incluant l'expression « *porcelaine de Limoges* », l'association pour l'indication géographique « *Porcelaine de Limoges* » n'eut pas de difficulté à faire reconnaître son intérêt à agir contre l'auteur de l'enregistrement d'un nom de domaine similaire à ses identifiants.

Il s'agissait ensuite, en application de l'article L. 45-2 du Code des postes et communications électroniques (CPCE) reproduit à l'article II, vi, b du règlement Syreli, de démontrer que « *le nom de domaine objet du litige est : 1. Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi* » ou « *2. susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi* ». L'indication géographique est « *un droit garanti par la loi* » et un droit de propriété intellectuelle puisque, constate le Collège Syreli, elle a bénéficié d'une homologation par le directeur de l'INPI le 14 novembre 2017. Or, le nom de domaine <porcelainefrancaisedelimoges.fr> est similaire à la dénomination protégée en tant qu'IGIA. « *En effet, estime le Collège Syreli, ledit nom de domaine est composé des termes "porcelaine" et "de Limoges" représentant l'activité de défense et de promotion du Requêteur, associés au terme "française" indiquant le territoire sur lequel le Requêteur exerce son activité* ». De plus, le titulaire du nom de domaine n'a pas un « *intérêt légitime* » à user de cette adresse puisqu'il ne peut invoquer une marque correspondant à ce nom et qu'il n'a utilisé le site correspondant qu'à des fins tout à fait étrangères à la promotion ou commercialisation de la porcelaine limougeaude. Le Conseil a donc conclu que le nom de domaine querellé était susceptible de porter atteinte » à un droit garanti par la loi, l'article L. 721-2 CPI, et ordonné sa transmission à l'ODG Porcelaine de Limoges. Passé un délai de 15 jours, l'AFNIC, gestionnaire (« *registre* ») de l'extension.fr, procédera au changement du nom du titulaire. Résultat acquis rapidement, à peu de frais, et exécuté dans la foulée.

2 - Antériorité du nom de domaine. – Il reste que le nom de domaine avait été enregistré (24 févr. 2017) avant même que la demande d'homologation de l'indication géographique ne soit déposée à l'INPI (juin 2017) et qu'elle ne soit homologuée (1^{er} déc. 2017). Les droits protégés par la loi auxquels il est fait référence dans la décision sont donc nés postérieurement à ceux du défendeur sur le nom de domaine. Comment ont-ils pu prévaloir ?

À propos des relations entre marques et appellations ou indications d'origine pour les produits agricoles et alimentaires, le règlement UE n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 permet aux marques antérieures de cohabiter avec les AOP et IGP homologuées postérieurement (*art. 14.2*). À peu près dans les mêmes termes le règlement 2023/2411 du 18 octobre 2023 sur les IGPAI admet la coexistence d'une marque antérieure et d'une indication géographique artisanale ou industrielle (*cons. 30, 42, art. 44, 4*). Toutefois, clairement dans le règlement n° 1151/2012, beaucoup moins dans le règlement 2023/2411, cette coexistence est subordonnée à un enregistrement ou un usage antérieur « *de bonne foi* » du signe correspondant à l'indication géographique (*JCl. Marques* –

Dessins et modèles, fasc. 8110 : Appellations d'origine et indications géographiques en droit européen, § 185, par C. Le Goffic). Par ailleurs, l'article L. 45-2 CPCE semble admettre une coexistence entre un titre de propriété intellectuelle, donc une marque, et un nom de domaine quand le titulaire de ce dernier « justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

Sans mentionner expressément une exigence de bonne foi, le Collège Syreli met en exergue plusieurs faits qui démontrent son absence. Avant même qu'il ne soit procédé officiellement à une demande d'homologation, la protection de la porcelaine de Limoges par une indication géographique était envisagée, étudiée, préparée, et la presse se faisait l'écho de ces démarches préparatoires. La décision cite un article du 3 juin 2015 diffusé dans le journal France Bleu Limousin intitulé « *La porcelaine de Limoges bientôt protégée par une indication géographique* ». De plus et surtout, la porcelaine de Limoges jouit depuis longtemps d'une grande réputation, « *sa notoriété précédait l'enregistrement du nom de domaine* ». Elle précédait son homologation en tant qu'indication géographique protégée, l'homologation ne venant qu'entériner cette réputation (CPI, art. L. 721-2. – *Rappr. Cass. com.*, 27 sept. 2023, n° 21-25.334, *Sté Les Tissages de Luz : JurisData n° 2023-016242 ; Propr. industr. 2024, comm. 5, J. Larrieu. – CA Paris, pôle 5, ch.1, 25 sept. 2018, n°18/00624 Porcelaines Deshoulières Sarl et a. c/ Dir. gen. INPI : LEPI déc. 2018, n° 111z4, obs. S. Chatry*). La conclusion qui s'impose est que le titulaire du nom de domaine a voulu détourner la notoriété de la dénomination géographique à son profit. Il n'a pas été en mesure de justifier ni d'un intérêt légitime, ni de la bonne foi visée à l'article 45-2 CPCE, alors qu'il n'avait pas hésité à ébrécher la réputation de la célèbre céramique en la compromettant dans de vils commerces. Privé de l'usage du nom de domaine « *porcelaine francaisedelimoges.fr* », il peut méditer sur la fausseté de l'adage « *Vaisselle brisée apporte félicité* ».

La notoriété de la dénomination acquise avant l'homologation par l'INPI s'est révélée déterminante dans l'affaire (*rappr. : décision Syreli champagne-co.fr n° FR-2022-02678 du 10 mars 2022*). Le résultat aurait pu être très différent si la dénomination de l'indication géographique avait été créée ex nihilo pour les besoins de l'homologation comme le permet la jurisprudence récente (*Cass. com.*, 15 nov. 2023, n° 22-12.858, *AFIGIA c/ Assoc. Rhône-Alpes pierres naturelles et INPI : JurisData n° 2023-020295 ; Propr. industr. 2024, comm. 13, J. Larrieu ; LEPI janv. 2024, n° DPI202 a7, obs. S. Chatry*).

Jacques LARRIEU