

Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle

-

CNCPI

-

*Contrefaçon et Cybercontrefaçon
rôle et missions du Conseil en
Propriété Industrielle*

Le 7 mars 2017

Partie 0 Présentation de la CNCPI

Partie 1 Les Noms de domaine

1/ Stratégie d'anticipation

- Anticiper le cybersquatting, identifier le slamming...
- Les extensions NewsGLTD : bonne ou mauvaise apparition ?

2/ Stratégie de défense

« Au secours, je suis cybersquatté » : quelles actions ?

Partie 2 Les Sites et Plateformes Internet

1/ Stratégie d'anticipation

- Etre un bon père de famille proactif
- Etre référencé : méta-tag visibles ou cachés ?

2/ Stratégie de défense

- Editeur ou hébergeur : Quelles responsabilités ?
- Réseaux sociaux : un marché noir ?
- Quid des petits (re)vendeurs ?
- Un nouveau métier : « domainer », ou le jeu de la spéculation

- **Unique organisme** professionnel représentant la totalité des 1001* Conseils en Propriété Industrielle (CPI) français: chaque CPI est obligatoirement membre de la CNCPI
- **Interface** privilégiée entre les CPI et les publics extérieurs
- **Force de proposition** sur l'ensemble des sujets de propriété industrielle
- Garantie de **compétence**, d'**indépendance** et de **moralité**

* Mise à jour 31 janvier 2017

Missions de la CNCPI

Représenter

La profession de Conseil en
Propriété Industrielle (CPI)

S'assurer

du respect des règles de
déontologie professionnelle

Défendre

les intérêts de la profession
de CPI

Développer & promouvoir

la profession de CPI et la PI
en général

13 Commissions

- Actions en Régions
- Avenir de la profession & Numérique
- Brevets
- BU et JUB
- Communication
- Contrats
- Déontologie et bonnes pratiques
- Europe
- Fiscalité & Evaluation de la PI
- Formation et accès à la profession
- Marques
- Relations avec les Offices de PI
- Relations Internationales

Domaines et prestations

- Brevets
- Marques/modèles
- Droit d'auteur
- Noms de domaines
- Audit
- Stratégie
- Recherches d'antériorités
- Dépôts
- Contrats
- Pré-contentieux
(*saisie-contrefaçon*)
- Contentieux
- Arbitrages
- Evaluations

CPI : une profession réglementée pour son accès, son exercice ...

... mais ouverte en l'absence de monopole de représentation ...

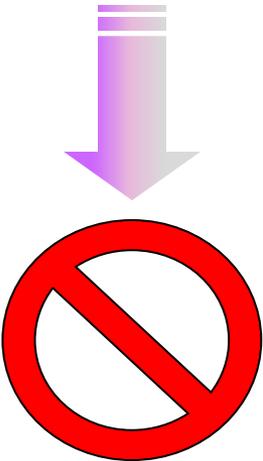
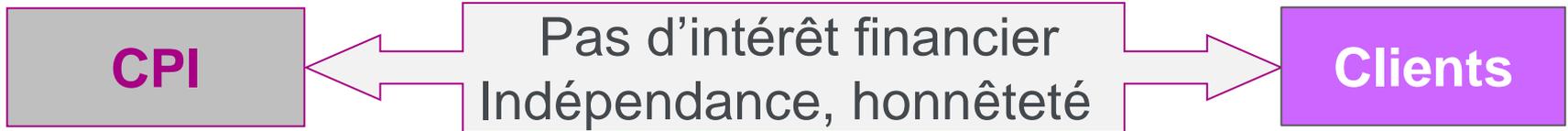
...des relations privilégiées avec les avocats

Gardiens d'informations très sensibles pour leurs clients, les CPI respectent des **règles de déontologie strictes**

- Responsabilité vis-à-vis de leurs clients
- Respect du **secret professionnel**
- Interdiction des **conflits d'intérêt**
- **Chambre de discipline**

Le secret professionnel s'impose au Conseil de façon absolue

- Déroger à cette obligation de confidentialité peut entraîner :
 - des sanctions professionnelles
 - des sanctions pénales



- Aucune activité commerciale
- Aucune fonction dans des sociétés autres que des cabinets de PI
- Aucune autre activité professionnelle mis à part quelques exceptions : professeur, médiateur, expert judiciaire ...

Les CPI s'interdisent les **conflits d'intérêt**.

- Les CPI s'abstiennent de conseiller, aider ou représenter des clients ayant des intérêts opposés
- Les CPI s'abstiennent d'accepter un nouveau client si l'obligation de confidentialité vis à vis d'un premier client risquait de ne pas être respectée

Partie 1 Les Noms de domaine

1/ Stratégie d'anticipation

2/ Stratégie de défense

1/ Stratégie d'anticipation



Anticiper le Cybersquatting

“Si vous êtes propriétaire d’une marque, sachez que votre NDDI peut être utilisé par un tiers en vue d’en tirer profit ou de nuire à votre réputation.”

Vocabulaire du « cybersquatting » ?

- ✧ **Cybersquatting** : reproduction illégitime d’une marque à l’identique dans une extension non encore réservée (extension pays comme : .fr - .be...)
- ✧ **Typosquatting** : reproduction parasite d’une marque avec un caractère spécifique (ex : cncpi.com / compagnie-nationale-conseils-pi.com / c-n-c-p-i.com)
- ✧ **Phishing** : utilisation d’un NDDI squatté afin de créer une adresse mail générique et collecter de l’information (codes bancaires...)
- ✧ **Slamming** : pratique visant à tromper les réceptionnaires afin de vendre des services non sollicités (voire non existants).

Comment éviter le « cybersquatting » ?

Priorité donnée à la réservation du NDDI
Application de la règle : premier arrivé, premier servi

Préconisations d'enregistrement :

- ✧ Le « .com » si disponible / la réservation immédiate du gTLD
- ✧ Les extensions nationales (ex : .lux - .it) ou régionales : (ex : .eu)
 - ✧ Où ?
 - ✧ Pour servir quelle stratégie (e-commerce ou simple enseigne électronique) ?
- ✧ Les nouvelles extensions correspondants au secteur d'activité (ex : .boutique - .shop) ; ou les extensions sensibles (ex : .xxx)

Les extensions NewsGLTD : bonne ou mauvaise nouvelle ?

“Le lancement des nouvelles extensions de noms de domaine, toutes ces marques risquent d’être contrefaites.”

Jonathan Robinson, consultant à la TMCH

L'exemple type : la page dite de « parking » (propose au visiteur un panel de liens publicitaires ; lorsqu'un visiteur clique sur l'un de ces liens, une certaine somme allant de quelques centimes d'euro à plusieurs euros est reversée au propriétaire du nom de domaine)

Comment identifier le « cybersquatting » ?

- Enregistrer les NDDI les plus pertinents en premier, et entretenir son portefeuille (mise à jour)
- Mettre en place une surveillance (NDDI identiques ou similaires ; NDDI redevenus disponibles ; abandonnés ; modification effectuée sur le NDDI) ;
- Mettre en place une veille concurrentielle : analyse à partir des NDDI, le parc de NDDI des concurrents (meilleur référencement, où sont-ils implantés).

*Une alerte survient à chaque réservation de tiers sur un signe surveillé
(identique ou similaire)*

Une protection proposée par la TMCH

« Mécanisme mis en place par l'ICANN : permet aux titulaires de marques de se protéger dans le cadre de l'expansion des nouvelles extensions »

Avantages :

- ✧ L'inscription permet ainsi de faire valoir ses droits de marque ;
- ✧ L'inscription permet de bénéficier d'un droit de préférence de réservation pendant la période prioritaire « *Sunrise* » réservée aux titulaires de marques ;
- ✧ Permet également d'être informé de toute réservation induite d'un nom de domaine reprenant ou imitant une marque inscrite ;
- ✧ Objectif : prévenir le « cybersquattage ».

2/ Stratégie de défense

« *Au secours, je suis cybersquatté* » : quelles actions ?

3 axes principaux :

- Résolution amiable (lettre / rachat)
- Les procédures extra-judiciaires (UDRP, URS, SYRELI, PARL EXPERT...)
- Les procédures judiciaires

Partie 2 Les sites et Plateformes internet

1/ Stratégie d'anticipation

2/ Stratégie de défense

1/ Stratégie d'anticipation

- Etre un bon père de famille proactif

Rediriger ses noms domaine vers le même site

Mettre en place des surveillances

- Etre référencé

Usage de la marque d'autrui à titre de mot-clé dans des méta tag ou dans un système de référencement : pas d'atteinte au droit de marque si pas de risque de confusion.

- Pour les mots clés: CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 à C-238/08, Google France / LVM, Viaticum, Luteciel, CNRRH et autres

2/ Stratégie de défense

Editeur ou Hébergeur : Quelle responsabilité ?

Editeur

- **Rôle actif**

- Régime de droit commun
- Définition : personne, physique ou morale, qui réunit des contenus, les évalue, voire les modifie, et procède volontairement à leur publication (mise en ligne).

Hébergeur

- **Rôle passif**

- Une responsabilité atténuée
- Définition : « personne, physique ou morale, qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » (article 6-1-2 LCEN)
- Intermédiaire informatique qui effectue des prestations purement techniques en vue de faciliter l'usage du site Internet par le public
- Assure le stockage en ligne de contenus pour mise à disposition du public.

Qu'en est-il de la création du statut d'« éditeur de service » ?

Afin d'être en mesure de « lui appliquer un régime de responsabilité intermédiaire, plus clément que celui de l'éditeur et plus sévère que celui de l'hébergeur »

Source : Laurent Béteille et Richard Yung : rapport sur la Lutte contre la contrefaçon, n°296 du 9 février 2011

« Héberger ne rime pas avec immunité »

Affaire Le Bon Coin (TGI Paris, 3^{ème} chbre, 2^{ème} section, 4 décembre 2015)

Action en responsabilité sur le fondement de l'article 6-I-2 LCEN

Exonérés par l'article 6-I-7 de la LCEN de toute obligation de surveillance des informations figurant sur leur site, les hébergeurs demeurent responsables sur le fondement de l'article 6-I-2 :

- *S'ils ont effectivement connaissance du caractère illicite du contenu hébergé ; ou*
- *Si le caractère illicite d'un contenu est porté à leur connaissance et qu'ils n'agissent pas promptement pour le retirer ou en empêcher l'accès.*

Action fondée sur la prohibition des pratiques commerciales trompeuses

Le demandeur, dans ses relations avec une plateforme de vente en ligne du type Le Bon Coin, a **la qualité de consommateur** et peut donc se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation.

Selon l'article L.121-1 du Code de la consommation, « ***une pratique commerciale est trompeuse*** [...] 2° *Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur [...] e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services, g) Le traitement des réclamations et les droits des consommateurs* ».

Décision du Tribunal dans l'affaire Le Bon Coin :

Le Bon Coin indique, tant dans ses règles générales de diffusion que dans ses conditions générales d'utilisation, effectuer une **relecture** et une **modération** de toutes les annonces avant leur mise en ligne. Ainsi sont refusées ou supprimées celles qui seraient contraires à la loi française, et notamment aux dispositions légales relatives à la propriété intellectuelle.

Le Bon Coin a, en réalité, mis en place un système de filtrage automatique des contenus à partir de mots clés prédéterminés.

Des mesures de filtrage dont l'inefficacité ne fait aucun doute puisque dans le cas d'espèce les annonces litigieuses ne furent pas refusées alors qu'elles contenaient des mots tels que « **fausse** », « **imités parfaitement** », etc..

Les engagements de relecture et validation des annonces pris par Le Bon Coin ne sont donc pas suivis d'effet.

Le tribunal conclut que les internautes sont induits en erreur sur la réalité des contrôles effectués avant mise en ligne des annonces et sur les garanties qu'ils peuvent en attendre, notamment en termes de fiabilité des services et d'authenticité des produits. La condamnation de la société Le Bon Coin pour pratique commerciale trompeuse est prononcée.

Alliances des Plateformes Internet



Création de « l'Alliance Big Data » :
permettant l'échange d'informations
pour détecter les faux produits, les
retirer et poursuivre les délinquants



The logo for Priceminister consists of the word "PRICEMINISTER" in a bold, blue, sans-serif font, followed by a graphic of vertical bars of varying heights in blue and yellow.

Priceminister agit et s'engage :

- Garantie Anti-Contrefaçon : acheteur totalement remboursé si produit contrefait
- Cellule Anti-Contrefaçon : détecter et supprimer les annonces frauduleuses, contrôler les annonces et traiter les réclamations



Réseaux sociaux : un marché noir ?



Mass Media

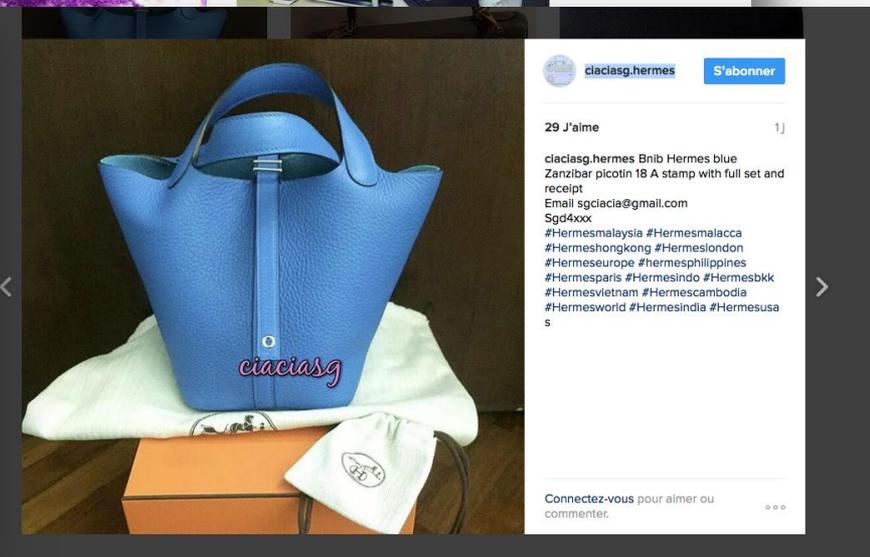
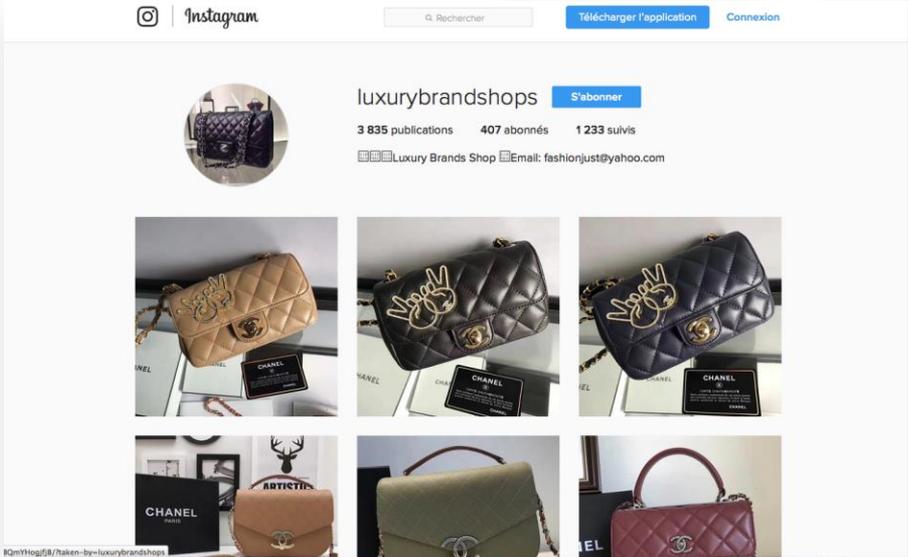
Un utilisateur peu scrupuleux ou ignorant peut utiliser une page non autorisée ou imiter la page du titulaire de la marque

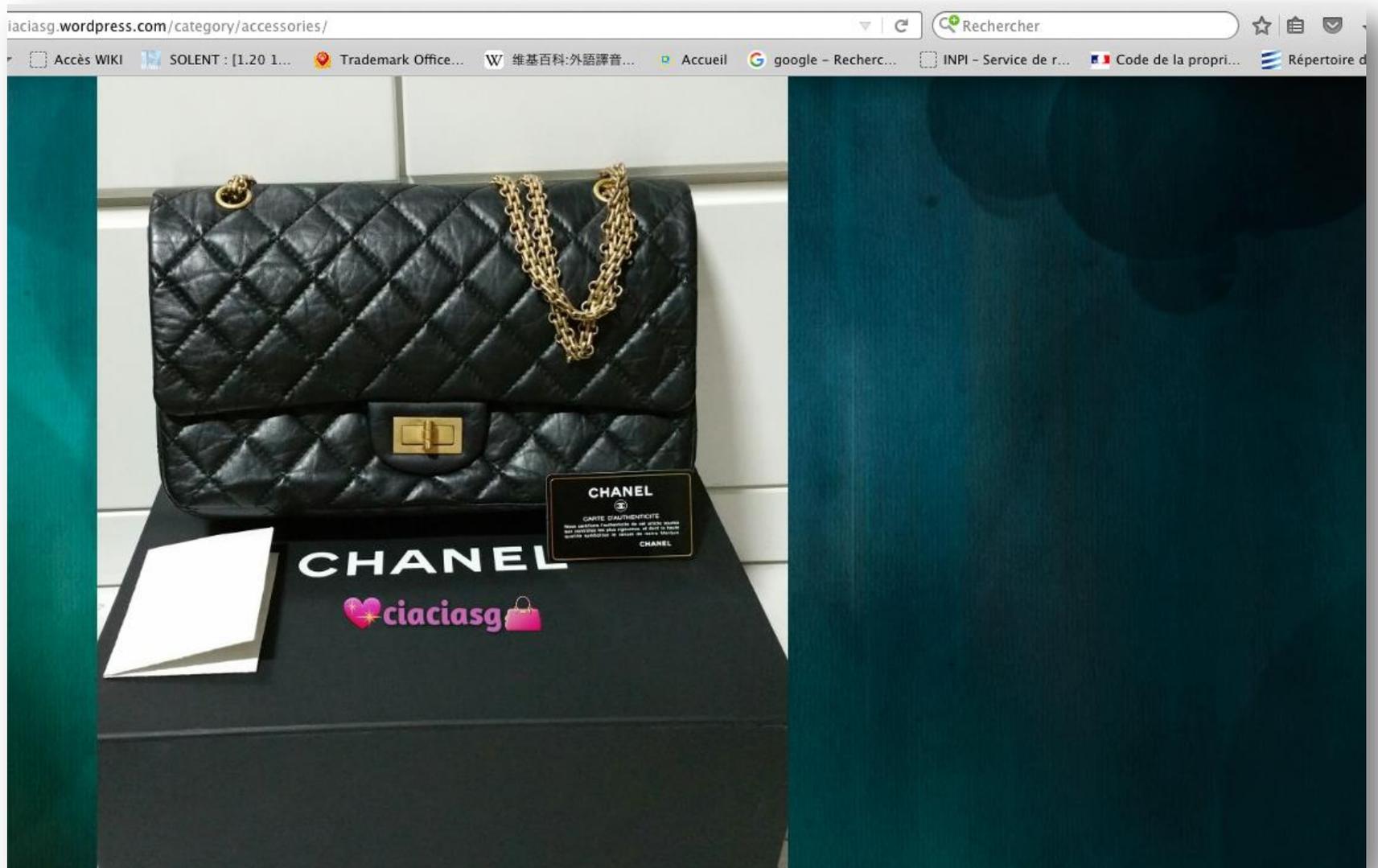
Objectif : se faire passer pour le titulaire et/ou profiter de sa notoriété

- ✓ Possibilité de créer un « username » de manière libre ;
- ✓ Principe du premier arrivé, premier servi ;
- ✓ Sans avoir à fournir de justification ;
- ✓ Pas de contrôle réalisé a priori sur les inscriptions ; déresponsabilisation via la case à cocher « *lu et accepté* » de la charte (qui mentionne simplement une interdiction de création de faux comptes ou fausses pages).

Exemple sur Instagram

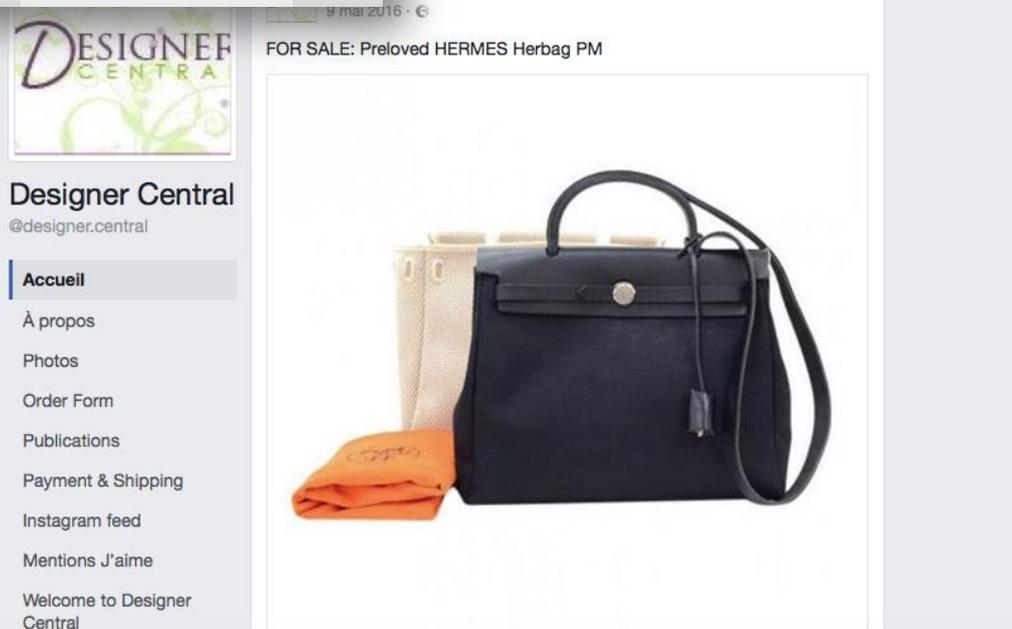
AUTHENTIC, LOCALLY REGISTERED BIZ
<https://ciaciasg.wordpress.com/category/accessories/>







Cas type sur Facebook



Quid des petits (re)vendeurs?

3 Chartes de Lutte contre la Contrefaçon sur Internet pour les plateformes de commerce électronique, les plateformes de petites annonces et pour les opérateurs postaux

Formation des équipes aux spécificités de leurs produits

Relation de confiance développée ou renforcée

Echange régulier et réciproque d'informations dans l'application des Chartes

Transmission d'informations et mesures personnalisées/proactive de détection

Lutte contre les offres portant sur des médicaments

Mise en place de mécanismes d'analyse du contenu des offres et du comportement des vendeurs

Mesures bénéficiant aux consommateurs dans leurs actes d'achat sur Internet

Notifications par les titulaires portant sur des offres de contrefaçons

Bannir pour 5 ans tout annonceur qui aurait publié une annonce « susceptible de proposer des contrefaçons » ainsi que la suppression de l'ensemble de ces annonces



amazon.com[®]

Pour la 1^{ère} fois fin 2016,
lancement de procédures
judiciaires visant des
marchands actifs sur sa
plateforme



Alibaba Group[®]
阿里巴巴集团

Début 2017, première fois
qu'une entreprise de
commerce électronique lance
une action judiciaire en
Contrefaçon en Chine à
l'encontre des vendeurs

Le métier de « Domainier »

Qu'est ce que c'est ?

Il est souvent confondu à tort avec le Cybersquatter.

Contrairement à ce dernier les Domainiers cherchent rarement à détourner le trafic d'une marque. Ils se concentrent le plus souvent sur l'achat de noms génériques composés d'un ou deux mots clés dans des secteurs d'activité avec un fort potentiel de revente.

Merci pour votre attention

Les intervenants de ce jour pour la CNCPI



Caroline
HUGUET – Cabinet Regimbeau



Soazig THEMOIN – Cabinet Vidon