

Vingt ans après...

Eric Agostini, Agrégé des Facultés de droit - IEP, Avocat à la Cour

Vingt ans après la Romanée-Conti (1), la Bourgogne est peut-être encore l'occasion d'une avancée jurisprudentielle notable en matière de marques viticoles (2). Le propriétaire du Château des Barrigards, à Meloisey, avait été mis en liquidation et le domaine avait ainsi changé de mains. Avant de voir ses espoirs de reprise s'évanouir, son fils et successeur présumé avait néanmoins d'ores et déjà déposé une marque quasi homonyme pour désigner des « vins, eaux-de-vie AOC et spiritueux autres qu'eaux-de-vie ». Les successeurs réels de l'exploitant en demandèrent la nullité sur la base des articles L. 711-3 et L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, mais furent déboutés par la Cour de Dijon qui estima que « la validité du dépôt est indépendante de la possibilité d'exploitation du titulaire ».

Tout au contraire, la Chambre commerciale considère « qu'un signe désignant un vin sous le nom d'une exploitation ne peut, sans tromperie, être déposé comme marque que par une personne garantissant la récolte et la vinification en ce lieu ». Il en résulte, d'une part, que la marque contestée était déceptive comme reprenant le nom d'une exploitation viticole dont le déposant ne pouvait pas garantir que le vin homonyme en provenait, et, d'autre part, que le dépôt était frauduleux puisqu'il réalisait une « atteinte consciente » au droit du nouveau propriétaire d'utiliser ce nom d'exploitation. Pourtant, l'arrêt cassé avait fait une application apparemment plausible du principe d'indépendance de la marque et du produit que pose l'article 7 de la Convention d'Union de Paris (3), selon lequel « la nature du produit sur lequel la marque [...] doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle à l'enregistrement de la marque ».

En conséquence, avant de mesurer les très réels mérites de l'arrêt commenté, il faut établir le mal-fondé de la décision censurée. On écartera donc l'indépendance de la marque (I) pour pouvoir définir, dans le domaine du vin, ce qui fait la déceptivité du signe (II).

#### I - L'indépendance de la marque

Malgré l'article 7 de la Convention d'Union de Paris, il est *a priori* contestable de soutenir une indépendance entre la validité du dépôt et l'exploitation de la marque. En effet, le lien entre les deux est évident, au point que, non seulement le déposant doit exploiter sous peine de s'exposer à une déchéance pour non-usage, mais, en plus, il doit le faire convenablement sous peine de risquer une déchéance pour usage déceptif. Les articles L. 714-5 et L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle impliquent ainsi le lien existant entre la marque et l'exploitation de son objet. De surcroît, on voit mal comment on pourrait raisonnablement soutenir l'indépendance entre le dépôt et l'objet de la marque alors que l'idée même de déceptivité suppose une inconciliabilité des deux. Dès lors, le rapport entre la marque et son objet ne doit pas être trop étroit, faute de quoi la première serait nécessaire ; mais il ne doit pas non plus impliquer un hiatus, faute de quoi elle serait déceptive. Ni osmose, ni antinomie, donc ; mais, en tout cas, pas d'indépendance.

En réalité, la règle de l'article 7 de la Convention d'Union de Paris, qui a tout de même été écrite pour régir les rapports entre les Etats de l'Union de Paris, et non au sein de chacun d'eux, signifie simplement que la validité de la marque est indépendante de la licéité du produit (4), mais pas de son existence. Ainsi que le note avec une grande pertinence Mme Daleau dans son commentaire précité (5), l'arrêt ci-dessus reproduit se situe dans la ligne de l'arrêt *Cassevert* (6) qui avait posé en règle que la marque viticole « *domaniale* » est indétachable de l'exploitation dont elle désigne le produit. En l'occurrence, un arrêt de la Cour de Bordeaux avait été cassé pour avoir consacré la réserve, par le cédant d'un vignoble, de la

marque qui reprenait le nom de l'exploitation lors de la vente de celle-ci. Ici, c'est la distraction préventive de ce nom qui se trouve sanctionnée.

De la sorte, encore que les textes ne le disent pas expressément tant la chose est évidente, une marque ne peut pas se concevoir sans un objet possible. C'est vrai pour l'intégralité des marques, mais, du fait des particularités du droit du vin et de l'attention vétilleuse que le législateur lui porte en tant que boisson alcoolique, c'est encore plus exact pour les marques viticoles qui ne relèvent pas exclusivement des articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Il est, en effet, évident que les marques viticoles peuvent échapper au droit commun des marques (7). C'est d'ailleurs à une époque où l'on commençait à admettre la détachabilité de la marque et de l'entreprise (8) que l'arrêt *Cassevert* fut rendu. Et voici qu'aujourd'hui encore la Haute juridiction oppose l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle à une séparation de la marque domaniale et du foncier qui pourrait pourtant s'expliquer par l'article L. 714-1 du même code, selon lequel « *les droits attachés à une marque sont transmissibles indépendamment de l'entreprise qui les exploite* ».

Il y a donc un particularisme qui tient, d'abord, à ce que toute marque viticole doit respecter les règles de l'étiquetage des vins. Mais il y a plus. En effet, et ensuite, certaines de ces marques ont irréfragablement, aux yeux du consommateur, une vertu fondamentale : à l'inverse des marques ordinaires qui se bornent à distinguer un produit, ici un vin, au sein de ses semblables, certaines garantissent en plus une provenance spécifique. C'est l'exacte raison pour laquelle on vient de parler, à propos de ces dernières, de marques domaniales en les opposant aux marques de droit commun qu'on appellera des marques commerciales (9). Certes, le code de la propriété intellectuelle ne consacre pas cette distinction *expressis verbis*, mais elle sous-tend indiscutablement une jurisprudence qui place ses pions au coup par coup.

En grossissant un peu, la première catégorie de marques individualise un vin parmi les autres et vise seulement une chose de genre (par exemple, Cellier des Dauphins, Baron de Lestac), alors que la seconde estampille à sa race un vin qui n'est pas réductible à un autre et qui est alors un corps certain. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre la marque commerciale et la marque domaniale ?

La réponse est aisée : ce qui fait le départ des deux, c'est la reconnaissance par les tiers ou la proclamation par les intéressés. La seconde reviendra pour le titulaire à affecter le nom de son cru d'un indicateur assurant au consommateur que le vin provient bien de l'exploitation désignée par la marque. Ici, on peut dire que l'adjonction de l'un des vocables réglementés par le droit de l'étiquetage (10) vaut aveu par le vigneron du caractère domanial de sa marque. Avec cette proclamation, le caractère d'indication de provenance (11) résulte d'un titre. Avec la reconnaissance, c'est la possession d'état qui va remplir cette fonction. *Nomen, tractatus, fama*, les trois éléments s'y conjuguent, surtout le dernier, la renommée, qui atteste qu'aux yeux du public le nom du cru se confond avec le vin en provenant. Sans être légion, les exemples ne manquent pas de crus fameux qui n'ont pas besoin d'être étampés « *Château* » pour que leur nom soit domanial : La Tâche ou La Romanée en Bourgogne, La Mouline ou La Turquie (12) en Côte-Rôtie, Petrus à Pomerol.

On touche d'ailleurs ici du doigt une spécificité supplémentaire des marques domaniales, celle de se ramener à la désignation pure et simple du produit. Mais, alors, elles sont nécessaires et, si elles ne sont pas distinctives, elles devraient tomber sous le coup de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle. Effectivement, sous les marques susdites, ne peuvent naviguer que des vins de ce nom. De la même manière, l'incorporation d'un vocable réglementé dans la marque vaudra obligation de ne couvrir que l'exact produit correspondant. Et l'on sait que la nullité de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle est une nullité absolue.

Cependant, la règle *Specialia generalibus derogant* impose ici de faire prévaloir les règles propres à l'étiquetage du droit communautaire sur les principes généraux du droit des marques. Et justement, l'article 15-2 du règlement (CE) n° 753/2002 du 29 avril 2002 de la Commission permet d'utiliser « *des termes se référant à une exploitation agricole [...] à la condition que le produit en question provienne exclusivement des raisins récoltés dans les*

*vignes faisant partie de l'exploitation viticole [...] et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation* » ; or l'on peut déposer le nom d'un VQPRD comme marque.

Ainsi s'explique la parfaite régularité des marques domaniales dont la spécificité découle encore, et enfin, de ce que, avec elles, ce n'est pas l'enregistrement qui crée le signe, malgré l'article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle. En effet, le dépôt n'y a jamais pour fonction que de conférer la protection des marques à un signe distinctif qui existe déjà : le nom de cru. Implicitement, mais nécessairement, l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle est formel en ce sens.

Mais, en définitive, ces trois différences essentielles entre les marques commerciales et les marques domaniales découlent tout simplement des bases logiques de l'arrêt *Cassevert*. Si la marque domaniale n'est pas détachable de l'exploitation ; si elle est néanmoins distinctive ; si le signe préexiste au dépôt, c'est tout simplement parce que cette marque est attachée à la glèbe et ne peut pas en être séparée.

Alors va se poser la question de savoir quel sort réserver à la marque domaniale dont le produit couvert serait désigné d'une manière la faisant déborder de son lit. Autrement dit, une marque domaniale peut-elle avoir un objet commercial ? C'est poser la question de la déceptivité du signe.

## II - La déceptivité du signe

Dans l'arrêt commenté, le défendeur au pourvoi avait déposé une marque domaniale avant que toute espérance d'exploiter ne s'évanouisse. Il s'était ainsi approprié le nom de l'exploitation sans avoir de droit sur celle-ci. La Cour de cassation écarte implicitement l'indépendance entre la validité du dépôt et la possibilité d'exploiter qu'avait affirmée la cour d'appel, et déclare déceptive la marque domaniale déposée par une personne ne pouvant garantir « *la récolte et la vinification en ce lieu* ».

Vingt ans auparavant, l'arrêt *Romanée-Conti* avait jeté les premières bases de cette solution. La société civile propriétaire du fleuron de la Bourgogne avait opposé deux de ses marques à un contrefacteur. Toutes deux étaient semi-figuratives, toutes deux reprenaient le nom de l'appellation d'origine Romanée-Conti délimitée par un décret de 1936 (13) et toutes deux « *désignaient les vins en général* ». L'une d'entre elles, enfin, incorporait le vocable « *Domaine* ». Sur demande reconventionnelle du contrefacteur, la Cour de Paris (14) avait prononcé la nullité de ces deux marques en axant l'essentiel de sa motivation sur la prétendue incompatibilité d'une AOC remontant seulement à 1936 et d'une marque dont les racines plongent jusqu'en 1760 (15). Et, de fait, des commentaires autorisés (16) pouvaient donner à croire que le rejet du pourvoi par la Chambre commerciale valait reprise de cette motivation erratique de la Cour de Paris.

Pourtant, la Cour de cassation se limitait à approuver la cour d'appel d'avoir « *énoncé que les marques en cause étaient trompeuses en tant qu'elles désignaient des vins en général* ». De fait, étant des marques domaniales, elles ne pouvaient désigner que le produit correspondant. Autrement, destinées à couvrir n'importe quoi, pourvu que ce fût du vin, elles étaient intrinsèquement déceptives. Dès lors, si elles avaient été déposées en limitant la désignation du produit à ce que garantissait leur libellé, ces marques eussent échappé à la censure. C'est si vrai que lorsque la marque n° 1 183 606, qui pourtant avait été annulée, vint au renouvellement, il suffit de restreindre la désignation du produit pour que l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) accepte son enregistrement (17). A l'époque, en effet, les décisions d'annulation n'avaient pas la portée absolue que leur reconnaît aujourd'hui l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle : elles n'avaient que l'effet relatif de la chose jugée. D'où la réussite de ce tour de passe-passe.

Par la suite, la Cour de cassation devait donner à croire que l'interprétation ici présentée était la bonne. Par une décision du 17 juillet 2001 (18), elle avait cassé un arrêt de la Cour de Bordeaux qui s'était réfugié derrière la notoriété du Château Latour pour refuser de vérifier la validité de ses marques déposées d'une manière aussi générale, donc aussi critiquable, que

celles de la Romanée-Conti. Ainsi, sous le pavillon de complaisance de marques domaniales, ce premier cru classé de Pauillac pouvait faire naviguer n'importe quoi pourvu que ce fût du vin. « *Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Cap de Rive qui avait invoqué la nullité de certaines des marques enregistrées par la Société de vignobles de Château Latour et la déchéance d'autres marques, la cour d'appel a violé les textes susvisés.* »

Malheureusement pour la certitude du droit, les parties transigèrent avant que la cour de renvoi ne soit saisie. Cependant, un an après que la Cour de Bordeaux a rendu la décision cassée par l'arrêt ci-dessus, elle alla à Canossa dans une affaire qui défraya la chronique (19). Un viticulteur du Médoc profond ayant été attaqué en contrefaçon par le célèbre Château Haut-Brion, il eut l'idée de retourner à son adversaire la nullité de ses propres marques. D'un côté, celles-ci étaient déposées pour désigner des vins rouges et blancs au lieu de couvrir des « *vins d'AOC Pessac-Léognan provenant de l'exploitation exactement dénommée Château Haut-Brion* ». De la sorte, sans se parjurer, le propriétaire de Haut-Brion pouvait proposer sous ses marques n'importe quel vin, pourvu que ce ne fût pas du rosé. De plus, le défendeur invoquait l'une des dispositions les plus stupides du droit de l'étiquetage des vins, celle qui interdit d'utiliser le mot « *haut* » excepté pour désigner une appellation d'origine ayant elle-même droit à ce mot (20). Ainsi, à la lettre du texte, en dehors de Haut-Médoc, Haut-Armagnac, Haut-Montravel, Haut-Benauges, Haut-Poitou, etc., l'utilisation de ce mot est proscrite (21).

Dans cette affaire, la Cour de Bordeaux prononça les annulations sollicitées par le défendeur sur les deux bases qu'il suggérait : 1° irrégularité de la désignation du produit dont les marques libellées en forme « *domaniale* » avaient ouvertement un objet commercial ; 2° usage abusif du mot « *haut* ». Cependant, en formation restreinte (22), la Chambre commerciale (23) cassa sur le seul premier motif ici présenté en énonçant « *qu'aucun texte légal ou réglementaire, national ou communautaire, n'impose de spécifier dans la marque l'origine du vin* ».

L'affirmation avait de quoi surprendre. En effet, on pouvait légitimement croire que l'utilisation d'un vocable réglementé par l'article 13, alinéa 4, du décret modifié du 19 août 1921 imposait au déposant de satisfaire au cahier des charges y afférent, c'est-à-dire, en l'occurrence, à l'obligation de spécifier l'AOC et d'indiquer l'autonomie culturelle. De plus, si sous l'empire des lois de 1964 comme de 1991 on discute de la licéité générale de l'emploi de la seule « *tête de chapitre* » de l'Arrangement de Nice pour désigner le produit ou le service (24), à plus forte raison, on aurait pu penser que le seul dépôt d'une marque domaniale valait obligation de spécifier la provenance du vin. Et, de surcroît, le texte réglementaire appliqué par la Cour de Bordeaux et ignoré par la Chambre commerciale existe tellement que la Chambre criminelle (25) devait ultérieurement le faire prévaloir sur le texte législatif pour l'application duquel il avait été pris.

On pouvait donc s'attendre à une discussion acharnée, mais passionnante, devant la juridiction de renvoi. Non seulement sur ce qui vient d'être dit, mais aussi sur l'interdiction d'utiliser le mot « *haut* ». En effet, l'arrêt de cassation n'avait aucunement abordé ce dernier point. Hélas encore pour la science juridique, les parties transigèrent aussitôt. Décidément, lorsqu'ils sont en difficulté, les premiers crus classés ont des réflexes de défense remarquables et une certaine puissance de conviction...

Voici maintenant que cette même Chambre commerciale décide, en formation collégiale normale cette fois, « *qu'un signe désignant un vin sous le nom d'une exploitation ne peut, sans tromperie, être déposé comme marque que par une personne garantissant la récolte et la vinification en ce lieu* ». Comment interpréter cette formule ?

Il semble hors de discussion que la Cour de cassation a voulu par là condamner la déceptivité matérielle tenant au dépôt d'un signe que l'on n'a pas la possibilité d'exploiter. Seulement, cette déceptivité matérielle ne peut aucunement être prévenue *a priori*. Les acquéreurs du Château des Barrigards n'avaient pas d'autre moyen, en conséquence, que de demander la nullité, et de s'exposer à la durée et à l'aléa de la procédure engagée.

Toutefois, si lors du dépôt de la marque contestée, l'Institut national de la propriété industrielle avait opposé au défendeur au pourvoi l'irrégularité qu'il y avait à déposer la marque « *domaniale* » et, doublement, « *Domaine du Château des Barrigards* » pour désigner un produit commercial (26), tout aurait été bien plus simple. Mais voici que, depuis la loi de 1991, alors que jusqu'ici il bloquait fréquemment l'enregistrement des marques affectées d'une déceptivité formelle, l'Institut refuse maintenant de contrôler la régularité de l'utilisation des vocables réglementés. Ainsi que le note effectivement Mlle Zanella (27), « *l'Institut national de la propriété industrielle considère cependant qu'il n'a ni la compétence ni les moyens de vérifier l'existence de l'exploitation dont le nom est déposé comme marque [...] ; il assure que son rôle consiste uniquement à vérifier la validité du nom déposé au regard des conditions édictées par la loi sur les marques, mais que la sanction des infractions commises envers la réglementation vitivinicole relève des tribunaux, saisis par les inspecteurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes* ».

Il est cependant difficile d'approuver cette conception réductrice que l'Institut national de la propriété industrielle se fait de sa mission. Il ne s'agit pas de l'instituer gendarme du vignoble - la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) y suffisent largement -, mais de le maintenir dans sa fonction qui est de préserver la régularité des marques, comme le prévoit d'ailleurs l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, quand une irrégularité comme celle qui consiste à utiliser « *Château* » ou « *Domaine* » (ou les deux à la fois) pour désigner des « *vins, eaux-de-vie AOC et spiritueux autres qu'eaux-de-vie* » résulte du seul dépôt, elle constitue un aveu de l'irrégularité commise et point n'est besoin d'effectuer une descente sur les lieux pour constater la nullité. Il suffit de lire les documents.

Peut-être y aurait-il là une incitation à camoufler l'usage irrégulier des vocables réglementés sous le masque de la légalité du seul fait qu'ils sont commercialement attractifs. Mais, en fait, en cas de poursuites, ladite irrégularité aggraverait encore le délit de tromperie en démontrant que le prévenu a déposé sciemment une marque domaniale ne correspondant pas à une exploitation existant réellement.

Si la déceptivité résulte d'un hiatus entre le libellé de la marque et son objet, il n'y a donc pas lieu de loger la déceptivité matérielle et la déceptivité formelle à des enseignes différentes. Elles doivent pouvoir être sanctionnées préventivement au stade de l'enregistrement ou annulées par décision de justice si elles ont pu passer à travers les mailles.

En somme, oublions Haut-Brion, et vive la Bourgogne !

#### **Mots clés :**

MARQUE \* Élément constitutif \* Enregistrement \* Dépôt \* Nullité \* Fraude

(1) Com. 1er déc. 1987, JCP 1988. II. 21081 ; *ibid.* E 1989. 15417, et la note.

(2) D. 2007. AJ. 1736, obs. J. Daleau .

(3) V., ainsi, P. Mathély, *Le droit français des signes distinctifs*, LINA, Paris, 1984, p. 760.

(4) V. P. Roubier, *Le droit de la propriété intellectuelle*, t. 2, Sirey, Paris, 1954, n° 256, p. 529 à 532.

(5) Préc. note 2.

(6) Com. 18 janv. 1955, JCP 1955. II. 8755, note J. Vivez.

(7) V. M.-A. Pichaud, J.-Cl. Marques, Fasc. 7130, n° 4 à 61.

(8) V., p. ex., P. Mathély, *op. cit.*, p. 354 et 355.

(9) Je reprends la fructueuse distinction entre marques commerciales et marques agricoles que propose Mlle Lampre dans sa thèse de doctorat sur *Les marques vinicoles*, 2 vol., Bordeaux, 1990.

(10) L'art. 13, al. 4, du décret modifié du 19 août 1921 subordonne l'utilisation de vocables tels que Domaine, Château, Moulin, Tour, Cru, etc., au bénéfice d'une AOC et à l'existence d'une autonomie culturelle.

(11) On comprend ainsi qu'un analyste aussi perspicace que R. Plaisant (Noms de crus et classements de crus, D. 1960. Chron. 101) ait vu dans les noms de crus des AOC.

(12) Le troisième « *cru* » de Côte-Rôtie, La Landonne, se partage entre plusieurs propriétaires et n'est donc pas déposé comme marque.

(13) Décr. du 11 sept. 1936.

(14) Paris, 28 nov. 1985, D. 1987. Somm. 56, obs. J.-J. Burst ; Ann. propr. ind. 1986. 79.

(15) Le 18 juill. 1760, le prince de Conti acheta ce joyau de 1 ha 80 a 50 ca, au nez et à la barbe de la Pompadour, à André de Croonembourg pour la somme de 92 400 livres (dont 12 400 livres de pot-de-vin) ; cf. R. Olney, *Romanée-Conti*, Flammarion, 1991, p. 33.

(16) Cf. G. Le Tallec, La primauté des appellations d'origine contrôlée sur les marques, *Mél. Mathély*, p. 249 à 255.

(17) Enregistrements n° 1 696 901 et 1 696 902, BOPI 92/10, p. 95. La marque annulée (V. BOPI 82/10, p. 111) était déposée pour désigner des « *vins, spiritueux et alcools à base de vin* ». La restriction consista à indiquer des « *vins d'AOC Romanée-Conti* » pour le premier renouvellement et des « *vins d'AOC Romanée-Conti sélectionnés par la Société civile du Domaine de la Romanée-Conti* » pour le second. Leur dualité n'était pas nécessaire, mais stratégique.

(18) Pourvoi n° E 98-19.923, arrêt n° 1530 FD, inédit.

(19) Bordeaux, 18 oct. 1999, D. 1999. AJ. 96, obs. B. Poisson ; PIBD 2000. III. 346 ; V. A. de Brosses, Etiquetage du vin : l'affaire du Château Haut-Brion, RD rur. 2001. 165.

(20) Art. 13, al. 4, du décret modifié du 19 août 1921, préc.

(21) Les diverses éditions du Bordeaux et ses vins de Féret indiquent autour de trois cents crus s'intitulant irrégulièrement de ce fait Château Haut-.... On mesure ainsi l'absurdité de la disposition réglementaire.

(22) Comme dans l'arrêt *Latour*, préc. *supra*, note 18.

(23) Com. 11 mars 2003, JCP E 2003. 950, note Escudier, et 1434, obs. Boesplug, Greffe et Barthélemy ; PIBD 2003. III. 319 ; Propr. ind. 2003, Comm. n° 79, note Escudier.

(24) V., ainsi, Com. 23 avr. et 6 juin 1985, JCP 1986. II. 20708, note R. Plaisant ; et, depuis, Colmar, 26 nov. 2003, PIBD 2004. III. 158.

(25) Crim. 4 mai 2004, D. 2004. Jur. 2851, et la note .

(26) Désignation citée *in limine* et ci-après.

(27) *Les marques nominatives*, thèse, Litec, 1995, n° 198, p. 127.

