



Lexbase Hebdo édition affaires n°515 du 29 juin 2017

[Propriété intellectuelle] Jurisprudence

Château Cheval blanc : la guerre des toponymes fait rage

N° Lexbase : Ng041BWR



par Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski, Avocats à la cour

Réf. : Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-21.357, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4421WHg)

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 8 juin 2017 un arrêt qui aura les honneurs d'une publication au Rapport de la Cour de cassation. Le litige auquel il met un terme définitif, à l'issue d'une procédure ayant duré près de dix ans, avait trait à la très célèbre appellation Château Cheval Blanc, 1er Grand Cru classé A des vins de Saint-Emilion. Cela étant, le résultat qu'il entérine n'est assurément pas à l'avantage de ce domaine, lequel se heurte en partie au privilège de tènement qui prévaut en matière de marques viticoles. Un cru médiocre, en somme.

Dans le domaine viticole, marques et toponymes présentent bien souvent des liens particulièrement étroits, à telle enseigne que la marque se mue pour ainsi dire en garantie de qualité auprès du public connaisseur. C'est en effet le lien entre le vin et son territoire de production que la marque viticole tend à consacrer. Ainsi, il est admis que le propriétaire d'un domaine a la possibilité de donner à son vin un nom incorporant le toponyme correspondant aux parcelles dont il est issu et ce, quand bien même une autre marque viticole aurait été antérieurement déposée. Cette "entorse" jurisprudentielle au droit commun des marques, propre aux marques viticoles, est consacrée sous l'appellation de "privilège du tènement" (1).

En pratique, cet "aménagement" du droit des marques ne va pas sans susciter quelques difficultés d'homonymies, lorsque plusieurs exploitants utilisent le nom d'un même lieu-dit. Sans surprise, les propriétaires de domaines célèbres y sont farouchement opposés, y voyant un moyen détourné pour tirer un profit indu de leur notoriété. Tel était en tout cas la crainte de la société Cheval Blanc, propriétaire de l'illustre domaine "Château Cheval Blanc", qui voyait d'un mauvais œil l'exploitation par la société Chaussé du Cheval Blanc des appellations "Domaine du Cheval Blanc" et "Château Relais du Cheval Blanc", respectivement déposées à titre de marque verbale les 18 juillet 1973 et 5 juillet 1983 (2). La société Cheval Blanc est pour sa part titulaire d'une marque semi-figurative "Cheval Blanc" déposée en 1933 et régulièrement renouvelée depuis lors pour désigner des vins.

En 2008, la société Cheval Blanc a donc assigné la société Chaussé du Cheval Blanc devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. L'arrêt qui a été rendu le 8 juin 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation a finalement rejeté son pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Bordeaux, sur renvoi après cassation (3). Il met ainsi un terme à la procédure, retenant la nullité de la marque "Château Relais du Cheval

Blanc" (4) mais rejetant comme prescrites les demandes en nullité de la marque "Domaine du Cheval Blanc". Les demandes subsidiaires en contrefaçon dirigées à l'encontre des marques de la défenderesse sont quant à elles écartées comme forcloses, seules les demandes en interdiction d'usage de la dénomination société Chaussé du Cheval Blanc ayant finalement été accueillies.

Cette affaire, très riche, nous donne ainsi l'occasion de revenir sur certaines problématiques juridiques fréquemment soulevées par les affaires relatives à des marques viticoles et de rappeler l'état de la jurisprudence (essentiellement bordelaise !) en la matière.

I – Le privilège de tènement ou le droit au toponyme

L'article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3712ADT), transposant en droit français les dispositions de la Directive (CE) 89/104 du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (N° Lexbase : L9827AUI) (5), dispose que ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe "de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service". Ce principe cardinal trouve évidemment à s'appliquer en matière de marques viticoles. Il n'en reste pas moins que, soucieuse de tenir compte des spécificités de ce secteur d'activité, la jurisprudence n'hésite pas à faire preuve de pragmatisme et de souplesse dans son application. L'affaire qui nous occupe est ainsi l'occasion de revenir sur une figure juridique prétorienne propre aux marques viticoles : le droit au toponyme ou "privilège de tènement" (6), qui s'attache aux parcelles de production.

A cet égard, il est déjà intéressant de relever la formulation retenue par l'arrêt rendu le 10 septembre 2012 par la cour d'appel de Bordeaux concernant le toponyme : "[...] Il ne peut être contesté que la possibilité pour M. [C.] d'incorporer le nom du cru Cheval Blanc dans une marque désignant des vins issus d'une propriété dont les parcelles sont désignées au cadastre sous le toponyme 'Cheval Blanc' [...] ne peut être remise en question" (7). D'emblée, la cour pose donc le privilège du toponyme comme un principe intangible et ce, alors qu'il ne peut s'appuyer sur aucun fondement textuel. Certaines décisions font d'ailleurs état d'un "droit au" toponyme (8), compris comme "la possibilité de donner à une exploitation viticole le nom des parcelles sur lesquelles est cultivée la vigne [...]" (9). A l'inverse, le nom désignant la propriété elle-même (par opposition aux parcelles) ne permet pas l'utilisation du toponyme dans une marque désignant du vin (10).

Dérogatoire du droit des marques, le bénéfice du privilège du toponyme est naturellement enserré dans des conditions strictes. Aux termes d'un arrêt rendu le 30 mai 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a dit pour droit qu'un "signe désignant un vin sous le nom d'une exploitation ne peut, sans tromperie, être déposé en tant que marque que par une personne garantissant la récolte et la vinification en ce lieu". Deux conditions cumulatives doivent donc être réunies, l'une d'ordre foncier et l'autre qualitative. Elles rappellent d'ailleurs les exigences posées à l'article 7 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012, relatif à l'usage des mentions "château", "clos", "cru" et "hospices" (N° Lexbase : L0190ITg) (12).

La première condition posée par la jurisprudence est relative à un critère foncier : le rattachement de la production du vin à un lieu-dit. Il est en effet nécessaire que les parcelles cultivées en vignes dont le nom est donné au vin correspondent à une superficie significative de l'exploitation agricole (13). De manière générale, il semblerait que le pourcentage à retenir soit situé au tiers des terres cultivées en vigne (14). La jurisprudence a eu l'occasion de rappeler que la superficie à prendre alors en considération n'est pas nécessairement la superficie totale de l'exploitation si celle-ci englobe majoritairement des bois, taillis et prés, seules les surfaces cultivées en vigne étant pertinentes (15). Le fait que l'exploitant du vin ne soit pas propriétaire de l'ensemble des parcelles est également indifférent (16).

En l'espèce, l'arrêt du 10 septembre 2012 relève que le toponyme "Cheval Blanc" s'applique au titre de l'exploitation "Domaine du Cheval Blanc" à une superficie de 11,60 hectares sur celle globale de 17,80 hectares, représentant donc les deux tiers de cette exploitation. Le critère foncier était donc rempli (17).

La seconde condition posée par la jurisprudence concerne le mode de production du vin en cause. Le critère de vinification séparée consiste à s'assurer que la vinification des parcelles situées au lieu-dit soit faite de manière séparée par rapport aux autres parcelles de l'exploitation (18). La vinification s'entend alors de la méthode et de l'ensemble des techniques d'élaboration du vin ; l'existence de périodes de vendanges différentes ou une mise en bouteilles sous un nom différent n'implique pas nécessairement une vinification autonome et séparée, à l'inverse d'équipements spécifiques et d'une technique particulière d'élaboration (19).

L'existence d'un privilège prétorien du toponyme ou de tènement n'a toutefois pas pour effet de soumettre les marques viticoles à un régime juridique autonome du droit commun des marques. Ainsi, la cour d'appel de Bordeaux a eu l'occasion de rappeler qu'"aucune disposition légale ne crée une exception ou une prévalence du toponyme sur la marque" (20). Lorsque ses conditions sont remplies, le droit au toponyme ne peut donc s'exercer à l'égard

d'une marque antérieure qu'à condition d'adjoindre à ce signe un préfixe ou un suffixe ayant un caractère distinctif suffisant pour éviter tout risque de confusion (21). En pratique, ces éléments différenciateurs prennent le plus souvent la forme du patronyme du propriétaire de l'appellation ; il a toutefois été jugé que le nom "Signé" de l'exploitant n'était pas suffisamment distinctif au sein de la marque "Domaine du Cheval Blanc Signé" pour écarter tout risque de confusion avec la marque antérieure "Cheval Blanc" (22).

Force est de constater une paralysie certaine des dispositions pourtant très protectrices des marques notoires (C. prop. intell., art. L. 713-5 N° Lexbase : L2200ICH). Le droit au toponyme fait en effet manifestement échec au critère du risque d'association et ce, alors que les produits concernés sont par définition identiques. L'on pourrait ainsi y déceler une sorte de résurgence du critère de la bonne foi, la tolérance dont jouissent les heureux bénéficiaires du droit au toponyme étant concrètement justifiée par l'ancienneté de la dénomination de leurs parcelles.

II – Les marques viticoles ou le problème récurrent de la prescription et de la forclusion

Les demandes en nullité pour déceptivité de la marque "Domaine du Cheval Blanc" s'étant heurtées au privilège du tènement, c'est sur le terrain de la contrefaçon de sa marque antérieure "Cheval Blanc" que la société Cheval Blanc a poursuivi son offensive à titre subsidiaire. Sans surprise, le défendeur s'est alors prévalu de la forclusion par tolérance (C. prop. intell., art. L. 716-5 N° Lexbase : L7085IZG (23)), sa plus ancienne marque "Domaine du Cheval Blanc" ayant été déposée 35 ans auparavant.

La forclusion par tolérance suppose toutefois que le titulaire de la marque première ait eu connaissance de la marque seconde et se soit abstenu de s'y opposer, la charge de la preuve pesant alors sur le défendeur. En l'espèce et de façon peut-être un peu contestable (24), la cour d'appel de Bordeaux (25) a estimé que la notoriété du vin commercialisé sous la marque "Domaine du Cheval Blanc", primé à de nombreuses reprises et visé dans un ouvrage de référence permettait d'écarter l'ignorance de sa commercialisation à tout le moins depuis les années 1990. La fin de non-recevoir de la forclusion a donc fait mouche, l'arrêt du 10 septembre 2012 ayant rejeté l'ensemble des demandes en contrefaçon de la société Cheval Blanc, qu'elles portent sur les marques viticoles postérieures de la société Chaussé du Cheval Blanc ou bien sur sa dénomination sociale.

Saisie d'un pourvoi (26), la Chambre commerciale de la Cour de cassation (27) a partiellement censuré cette approche au motif que *"la forclusion par tolérance ne peut être opposée à une action en contrefaçon de marque dirigée contre une dénomination sociale"* (28).

Cette affaire a alors été renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux autrement constituée. Aux termes d'un arrêt rendu le 5 mai 2015, elle a rappelé que l'action en nullité d'une marque fondée sur son caractère déceptif, *"qui n'est ni une action en contrefaçon, ni une action en revendication, n'est pas soumise aux règles de la forclusion"* (29). En l'espèce, la société Cheval Blanc ayant introduit son action avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I) c'était la loi ancienne qui devrait trouver à s'appliquer, y compris en appel et en cassation (30).

La demanderesse bénéficiait donc d'une prescription trentenaire (31), que la Cour d'appel a fait remonter à la date du dépôt des marques litigieuses (32). A cet égard, il est intéressant de relever que, saisie d'un second pourvoi, la Cour de cassation a relevé (avec malice ?) que le point de départ du délai de prescription n'avait pas fait l'objet d'une contestation par le demandeur au pourvoi. L'on peut dès lors douter que son arrêt rendu le 8 juin 2017 puisse être interprété comme un blanc-seing concernant le point de départ de la prescription. Au contraire, ce délai ne devrait en principe courir qu'à compter de la connaissance effective de la marque par le demandeur (33). En toute hypothèse, il convient de rappeler que c'est l'enregistrement (c'est-à-dire l'inscription au registre des marques (34)) qui fait véritablement naître le droit des marques (35) ; pour cette raison, l'action en nullité de l'acte juridique d'enregistrement nous semblerait devoir à tout le moins être retardée au jour dudit enregistrement et non au jour du dépôt de la marque.

L'action de la société Cheval Blanc a donc été jugée prescrite s'agissant de la marque "Domaine du Cheval Blanc" déposée en 1973.

* * *

Au terme de près de dix années de procédure, la société Cheval Blanc ne sera finalement pas parvenue à obtenir l'annulation de la marque "Domaine du Cheval Blanc". Non pas qu'il n'existe aucun risque de confusion avec sa marque antérieure (et notoire) "Cheval Blanc" ; au contraire, ce risque fait peu de doutes dans la mesure où la cour d'appel de Bordeaux a par ailleurs retenu sans réserve le caractère contrefaisant de la dénomination commerciale "Chaussé du Cheval Blanc" (*"Les termes 'Cheval Blanc' sont à ce point dominants sur le nom 'Chaussé' que le seul ajout de ce patronyme n'est pas suffisamment distinctif pour empêcher le risque de confusion [...]"*). Simplement, le caractère

contrefaisant de la marque n'aura pas même été abordé, l'action de la demanderesse étant forclose.

Finalement, l'une des conséquences collatérales de cette affaire n'est-elle pas son impact sur le consommateur, qui voit coexister sur un même marché deux appellations très proches? Il restera finalement à chacune des parties à faire en sorte de se différencier sur le plan commercial; mais ici, le résultat est semble-t-il acquis comme l'a relevé la cour d'appel de Bordeaux (approuvée par la Cour de Cassation), dispensant la société Chaussié du Cheval Blanc du paiement de tout dommage-intérêt à l'égard de la société Cheval Blanc.

(1) E. Agostini, note sous CA Bordeaux, 23 mai 2005, D., 2005 p. 2397.

(2) Outre une troisième marque figurative représentant la tête d'un cheval harnaché, déposée le 24 janvier 2003 et dont la cour d'appel de Bordeaux (sur renvoi après cassation) confirmera la validité et l'absence de caractère déceptif aux termes de son arrêt du 5 mai 2015 : CA Bordeaux, 5 mai 2014, n° 14/00 275 (N° Lexbase : A9559NHI).

(3) CA Bordeaux, 5 mai 2015, n° 14/00 275, préc., faisant suite à un arrêt du 7 janvier 2014 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-28.041, F-D N° Lexbase : A1996KT4) ayant partiellement cassé et annulé l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 10 septembre 2012 (CA Bordeaux, 10 septembre 2012, n° 11/02 140, N° Lexbase : A3858ISP).

(4) La marque a été jugée déceptive dans la mesure où la défenderesse n'a pas été en mesure de démontrer l'existence de parcelles portant ce toponyme; or, si l'article 13-4 du décret du 19 août 1921 prévoit qu'il peut être dérogé à l'interdiction de la pratique de l'usage de plusieurs noms de château ou de domaine pour une même exploitation viticole, c'est à la condition que les exploitations aient acquis leur notoriété sous deux noms différents depuis au moins 10 ans, ce qui n'était pas le cas.

(5) Codifiée par la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 (N° Lexbase : L6109KW8).

(6) E. Agostini, préc..

(7) Dans le même sens, CA Bordeaux, 30 juillet 2014, n° 13/01 111 (N° Lexbase : A7432MUS) : *"il est admis que le nom d'un lieu peut être utilisé par une exploitation viticole ou incorporé dans une marque si les terres exploitées en vignes sur ce lieu précis représentent un pourcentage significatif de l'ensemble des terres de la propriété viticole"*.

(8) CA Bordeaux, 24 mai 2017, n° 16/00 204 (N° Lexbase : A8824WD8); CA Bordeaux, 30 juillet 2014, n° 13/01 111, préc.; Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-10.650, F-D (N° Lexbase : A9279MGR); CA Bordeaux, 21 novembre 2005, n° 05/00 588 (N° Lexbase : A4423DN7).

(9) CA Bordeaux, 24 mai 2017, n° 16/00 204, préc..

(10) CA Bordeaux, 2 décembre 2013, n° 12/02 511; dans le même sens, CA Bordeaux, 25 novembre 2013, n° 12/03 820 (N° Lexbase : A1293KQX).

(11) Cass. com., 30 mai 2007, n° 05-21.798, FS-P+B (N° Lexbase : A5108DW4); cf. le même jour, Cass. com., 30 mai 2007, n° 06-14.783, FS-P+B (N° Lexbase : A7803DWW).

(12) Faisant expressément référence à ce texte : TGI Bordeaux, 29 novembre 2016, n° 12/09 408 (N° Lexbase : A5844TTM).

(13) CA Bordeaux, 24 mai 2017, n° 16/00 204, préc..

(14) donnant cette proportion : CA Bordeaux, 30 juillet 2014, n° 13/01 111, préc..

(15) CA Bordeaux, 24 mai 2017, n° 16/00 204, préc..

(16) CA Bordeaux, 16 mars 2015, n° 12/04 055 (N° Lexbase : A7128NDD bail à long terme).

(17) Dans le même sens, s'agissant d'une superficie de plus de 73 % de la propriété : TGI Bordeaux, 29 novembre 2016, n° 12/09 408, préc.; ayant en revanche considéré un pourcentage d'un quart insuffisant (Cass. com., 26 février 2002, n° 99-11.240, FS-D N° Lexbase : A0733AYS), de même qu'un pourcentage de 18 % (CA Bordeaux, 2 décembre 2013, n° 12/01 511 N° Lexbase : A5471KQP) ou 10% (CA Bordeaux, 25 novembre 2013, n° 12/03 820 N° Lexbase : A1293KQX).

(18) CA Bordeaux, 30 mai 2017, n° 16/00 145, préc..

(19) CA Bordeaux, 16 mars 2015, RG 12/04 055, préc..

- (20) Cour d'appel Bordeaux, 30 mai 2017, RG 16/00 145, préc..
- (21) CA Bordeaux, 24 mai 2017, n° 16/00 204, préc..
- (22) CA Bordeaux, 29 mars 2011, n° 10/02 678 (N° Lexbase : A8036IGQ sur renvoi après cassation, Cass. com., 24 novembre 2009, n° 08-18.605, F-D N° Lexbase : A1565EPN).
- (23) 4ème alinéa : *"Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré"*.
- (24) Dans un récent arrêt du 20 avril 2016, le Tribunal de l'Union européenne (TPIUE, 24 avril 2016, aff. T-77/15 N° Lexbase : A1002RKC), a dit pour droit qu'il ne saurait être suffisant de prouver la connaissance potentielle de l'usage de la marque contestée ou d'établir des indices concordants donnant lieu à présumer l'existence d'une telle connaissance ; il ne saurait donc exister de présomption de connaissance (refusant une présomption de connaissance en raison de la salle notoriété du domaine : CA Bordeaux, 16 mai 2017, n° 15/08 131 N° Lexbase : A0621WDD) ; en sens contraire, CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 26 mai 2017, n° 16/06 791 N° Lexbase : A0505WEG).
- (25) CA Bordeaux, 10 septembre 2012, n° 11/02 140, préc..
- (26) A l'initiative de la société Cheval Blanc.
- (27) Cass. com. 7 janvier 2014, n° 12-28.041, préc..
- (28) Dans le même sens, CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 10 mars 2015, n° 13/21 370 (N° Lexbase : A9481SC7).
- (29) CA Bordeaux, 5 mai 2015, n° 14/02 275 ; dans le même sens, Cass. com. 13 octobre 2009, n° 08-12.270, FS-P+B (N° Lexbase : A0830EMP) ; TGI Bordeaux, 29 novembre 2016, n° 12/09 408, préc., CA Bordeaux, 16 mars 2015, n° 12/04 055, préc. ; CA Bordeaux, 25 novembre 2013, n° 12/03 820, préc..
- (30) Article 26-III de la loi précitée.
- (31) Contre 5 ans désormais.
- (32) Pour une autre décision ayant choisi ce point de départ : TGI Bordeaux, 29 novembre 2016, RG 12/09 408, préc..
- (33) C. civ., art. 2224 (N° Lexbase : L7184IAC).
- (34) C. prop. intell., art. R. 712-23 (N° Lexbase : L4626DYY).
- (35) D'ailleurs, aucune action en nullité ne peut être dirigée à l'encontre d'une marque non encore délivrée.