



« Toulouse Capitole Publications » est l'archive institutionnelle de l'Université Toulouse 1 Capitole.

*CONTENTIEUX AUTOUR DE MARQUES DE VINS DE CHAMPAGNE*

ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE

Référence de publication : La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 6, 6 Février 2020, 1055

Pour toute question sur Toulouse Capitole Publications,

contacter [portail-publi@ut-capitole.fr](mailto:portail-publi@ut-capitole.fr)

## *CONTENTIEUX AUTOUR DE MARQUES DE VINS DE CHAMPAGNE*

En l'espèce, la cour d'appel avait écarté la recevabilité de la demande reconventionnelle en indemnisation pour concurrence déloyale et parasitisme présentée en appel. L'arrêt censure les juges du fond qui doivent rechercher si la demande reconventionnelle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. La demande reconventionnelle d'annulation de la marque postérieure n'est pas recevable, aucune mauvaise foi du déposant n'ayant été établie et l'usage de sa marque ayant été toléré par le titulaire antérieur pendant plus de 10 années. L'annulation des marques postérieures est admise en raison de la mauvaise foi des titulaires lesquels ont délibérément entretenu une confusion sur la marque patronymique dépourvue d'élément distinctif supplémentaire.

Plusieurs actes caractérisant un comportement déloyal sont relevés en raison de l'usage trompeur du nom de famille ayant permis la captation de clientèle.

Les marques patronymiques doivent donc être choisies avec soin afin d'éviter toute confusion avec d'autres producteurs utilisant le même nom de famille.

Cass. com., 16 oct. 2019, n° 17-20.940, D : JurisData n° 2019-018267

LA COUR [...]

- Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Royer Jean-Jacques a, sur le fondement de la marque semi-figurative « Jean-Jacques et Sébastien Royer » n 3186444 dont elle est titulaire, déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 26 septembre 2002 pour désigner, en classe 33, le champagne, et régulièrement renouvelée le 11 avril 2012, assigné les sociétés Champagne Royer père et fils et Champagne Royer & Cie en annulation des marques semi-figuratives « Royer & Cie » n 3782680 et « Royer » n 3884759, respectivement déposées auprès de l'INPI les 29 octobre et 10 décembre 2010 pour désigner, en classe 33, les « vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Champagne », demandant, en outre, le paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés tant par l'atteinte portée à ses droits de marque que par des actes de concurrence déloyale, ainsi que le retrait des noms de domaine « www.champagne-royer.com » et « www.boutique-champagne-royer.com » ; que les sociétés

Champagne Royer père et fils et Champagne Royer & Cie ont, reconventionnellement, demandé l'annulation de la marque « Jean-Jacques & Sébastien Royer » pour atteinte portée à la dénomination sociale et au nom commercial, antérieurs, de la première, à la marque « Royer père et fils », qu'elle avait déposée le 4 août 2005, et au nom de domaine « www.champagne-royer.com », qu'elle avait réservé antérieurement, au cours de l'année 2002 ; qu'en cause d'appel, la société Champagne Royer & Cie a, en outre, demandé la condamnation de la société Royer Jean-Jacques pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de la société Champagne Royer père et fils, dans les droits de laquelle elle est subrogée, à la suite d'une fusion-absorption ;

**Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :**

- Attendu que la société Champagne Royer & Cie fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en indiquant dans les motifs de sa décision que la société Champagne Royer & Cie est irrecevable à présenter pour la première fois en cause d'appel une demande pour concurrence déloyale et parasitaire, mais également qu'elle « ne pourra donc que confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont débouté les sociétés Royer père et fils et Royer & Cie de l'intégralité de leurs demandes » et, en indiquant dans le dispositif de sa décision, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux dommages-intérêts alloués à l'Earl Royer Jean-Jacques du fait des actes de concurrence déloyale perpétrés à son encontre, le confirmant ainsi en ce qu'il a débouté ces sociétés de l'intégralité de leurs demandes, disant en outre dans ce dispositif que « la société Champagne Royer & Cie est subrogée dans tous les droits de la société Champagne Royer père et fils, qu'elle vient aux droits de cette société et est recevable en ses demandes, présentées tant en son nom qu'en qualité de subrogée dans les droits de cette société », la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

- Mais attendu que la cour d'appel ayant, dans les motifs de sa décision, jugé irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation formée contre la société Royer Jean-Jacques par la société Champagne Royer & Cie, pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de la société Champagne Royer père et fils, sans l'examiner au fond, et confirmé sur ce point une décision qu'en réalité les premiers juges n'avaient pas pu rendre, faute d'avoir été saisis de la demande, le moyen, qui relève une simple impropriété des termes du dispositif, est inopérant ;

**Et sur les premier, deuxième et quatrième moyens :**

• Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

**Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :**

**Vu l'article 567 du Code de procédure civile ;**

• Attendu que pour dire irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation formée contre la société Royer Jean-Jacques pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de la société Champagne Royer père et fils, l'arrêt retient que cette demande n'a pas été présentée en première instance, cependant qu'elle pouvait l'être en réponse à la demande formée par la société Royer Jean-Jacques ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette demande, qui revêtait un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

**Par ces motifs, [...] casse et annule[...]**

Note

:

Très abondant, le contentieux ne faiblit pas en matière de marques vitivinicoles qui intègrent par tradition des dénominations toponymiques ou des noms de famille. En Champagne, les homonymies sont fréquentes et génèrent des liaisons délicates entre les noms de famille et les marques utilisées par les viticulteurs. Dans l'arrêt commenté, un conflit oppose deux sociétés productrices de champagne au moyen de marques reprenant le même nom de famille hérité d'un ancêtre commun. La société Royer Jean-Jacques est titulaire de la marque « Jean-Jacques et Sébastien Royer » déposée en 2002 pour désigner le vin de Champagne en classe 33. De son côté, la société Champagne Royer père et fils est titulaire des marques « Royer & Cie » et « Royer » déposées en 2010 et 2011 pour la même classe 33. Cette société dispose par ailleurs de la marque « Royer père et fils » déposée en 2005 et exploitée depuis 1969, d'une dénomination sociale et d'un nom commercial, antérieurs, ainsi que de noms de domaine tous composés du nom Royer.

À la suite d'un désaccord, la société Royer Jean-Jacques agit en annulation des marques de la société Champagne Royer père et fils, et demande le paiement de dommages-intérêts en

réparation des préjudices causés par l'atteinte portée à ses droits de marque, la réparation des actes de concurrence déloyale, ainsi que le retrait des noms de domaine. À titre reconventionnel, la société Champagne Royer père et fils a demandé l'annulation de la marque « Jean-Jacques et Sébastien Royer » en première instance, et en appel le paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme en raison de l'atteinte portée à la dénomination sociale, au nom commercial et aux noms de domaine antérieurs. Déboutée de ses demandes en première instance et en appel, la société Royer père et fils, aux droits de laquelle vient la société Royer & Cie à la suite d'une fusion-absorption, a formé un pourvoi en cassation. Le pourvoi est partiellement accueilli par la Cour de cassation concernant la recevabilité de la demande reconventionnelle en indemnisation pour concurrence déloyale et parasitisme de la société Royer Jean-Jacques. Alors que la cour d'appel avait déclaré la demande irrecevable arguant qu'elle était nouvelle en appel, la Cour de cassation, sans se prononcer sur le fond, relève que la cour d'appel aurait dû rechercher si cette demande « qui revêtait un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Au-delà de cette question procédurale, cette affaire revient sur le conflit de signes distinctifs comportant un même nom de famille transmis par un ancêtre commun pour des exploitations viticoles. Comment articuler les usages de marques patronymiques par des sociétés familiales concurrentes ? Conformément au droit positif, la solution retenue en l'espèce cherche à favoriser la coexistence entre les marques viticoles homonymes **(1)**, mais des limites existent en cas de mauvaise foi et de comportement déloyal **(2)**.

#### 1. Les marques viticoles homonymes : une coexistence favorisée

Parce que le nom de famille est un signe très convoité à titre de marque pour les exploitations viticoles **(A)**, l'usage simultané des marques homonymes est favorisé **(B)**.

##### A. - Le nom de famille, un signe très convoité à titre de marque

La marque constitue un instrument par excellence de la communication et de la promotion des vins de Champagne. D'après la nouvelle rédaction de l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, « *la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales* ». Parmi les signes possibles, la marque viticole peut être

constituée par une dénomination ou encore par des signes figuratifs, comme un élément figuratif de l'étiquette du vin, voire un élément tridimensionnel représentant la bouteille. Parmi les marques nominales, des dénominations de fantaisie peuvent être choisies mais également souvent des noms de famille et des noms géographiques. À ce titre, une distinction peut être faite entre la marque viticole, dite aussi « domaniale », et la marque commerciale relative au vin aussi appelée vinicole. Lorsque le signe est constitué de la dénomination d'un domaine ou d'un château, il s'agit aussi d'une marque géographique qui entretient des liens particuliers avec le lieu ainsi désigné et le terroir (sur cette distinction, *E. Agostini, Les marques viticoles : RD rur. 2009, étude 1*). Pour les viticulteurs en litige, l'utilisation de signes très proches pour vendre un même produit impliquait de déterminer le mode d'articulation entre les marques homonymes.

B. - La bonne foi, condition essentielle de la coexistence

Assignée en annulation de sa marque, la société Champagne Royer père et fils a formé une demande reconventionnelle d'annulation de la marque semi-figurative « Jean-Jacques et Sébastien Royer ». Elle dispose en effet de droits antérieurs sur la marque Royer Père et Fils exploitée depuis 1969 qui la conduisent à demander l'annulation de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle : mais l'action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant 5 ans. La forclusion par tolérance est établie puisque le titulaire de la marque antérieure a toléré l'exploitation de la marque plus de 10 ans après le dépôt de la marque en 2002 : ce n'est qu'à l'occasion de l'action diligentée à son encontre qu'il demande la nullité de la marque postérieure à titre reconventionnel. S'agissant du dépôt de bonne foi, les juges du fond considèrent que « l'utilisation d'un nom patronymique issu d'un ancêtre commun n'est pas de nature à établir la mauvaise foi de la société Royer Jean-Jacques, pas plus que l'utilisation d'une calligraphie similaire ». Plus précisément, l'insertion dans le graphisme de la marque des prénoms des dirigeants constitue pour les juges « un élément de distinctivité, volontairement affiché ». La bonne foi dans le dépôt de la marque en 2002 étant établie, la validité de la marque est admise. Si la coexistence de marques à l'élément patronymique commun est jugée possible, la solution est différente pour le conflit opposant les autres marques visées par l'action en nullité.

2. Les limites à la coexistence des signes distinctifs homonymes

La coexistence des marques ne peut être retenue en raison de la mauvaise foi du déposant postérieur **(A)** et la concurrence déloyale est également admise notamment en raison de l'usage anormal de noms de domaine **(B)**.

A. - La mauvaise foi en matière de droit des marques

Le conflit opposant la marque « Jean-Jacques et Sébastien Royer » de 2002 aux marques postérieures « Royer & Cie » et « Royer » de 2010 et 2011 conduit à l'annulation de ces marques postérieures. Pour prononcer cette nullité, les juges du fond ont retenu l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur et le caractère frauduleux des dépôts : l'existence antérieure de la marque « Jean-Jacques et Sébastien Royer » ne pouvait être ignorée par le déposant, ni le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Pourtant, les sociétés « ont délibérément choisi d'omettre tout élément propre à distinguer leurs marques de celle de l'entreprise Royer Jean-Jacques ». Les marques contestées sont dénuées de tout élément distinctif pour n'être plus constituées que par le nom de famille Royer. Cet usage du nom « pur » est en contradiction avec les recommandations du Comité interprofessionnel du vin de Champagne et des usages de la profession lequel avait préconisé l'ajout d'un élément au nom de famille, tel qu'un prénom ou un nom distinctif, afin d'éviter l'homonymie « fréquente en champagne viticole, et tout risque de confusion pour la clientèle ». Au regard du choix délibéré de ces signes à titre de marque, « l'intention déloyale de ses dirigeants d'entretenir la confusion entre la maison qu'ils représentent et l'EARL R. Jean Jacques apparaît établie ». En conséquence, les juges prononcent l'annulation des marques contestées ainsi que la réparation du préjudice moral subi par l'EARL R. Jean Jacques découlant de l'atteinte portée à sa marque par le simple dépôt des marques incriminées. Au-delà des mesures adoptées en matière de marque, le comportement de l'entreprise va être également sanctionné sur le terrain du droit commun.

B. - Un comportement déloyal sanctionné sur le terrain du droit commun

La concurrence déloyale est par ailleurs retenue car de nombreux faits établissent la faute dans l'appropriation et l'usage du nom de famille qui au fil du temps apparaît sans élément distinctif, créant ainsi un risque de confusion entre les deux sociétés. Outre les marques, la dénomination est utilisée dans des revues et des sites Internet spécialisés, dans des brochures, ou encore à l'occasion de publicités. La commercialisation en ligne est également réalisée grâce au

seul patronyme familial, qu'il s'agisse de la désignation du site Internet par des noms de domaine, comme « *www.champagne-royer.com* » et « *www.boutique-champagne-royer.com* », ou du référencement auprès de moteur de recherche.

Selon la cour d'appel, « l'appropriation et l'usage d'un tel nom, présenté comme prépondérant et même unique, sous toutes ses formes [...] sont intrinsèquement et nécessairement constitutifs d'un acte fautif de concurrence déloyale, impliquant la responsabilité quasi délictuelle de la société civile Champagne R. et Cie ». On ne peut que constater avec les juges les effets dévastateurs de la communication axée sur le seul nom de famille commun qui conduit à tromper le public et à détourner la clientèle de l'exploitation homonyme concurrente, même si l'on peut s'interroger sur la nature quasi délictuelle de la responsabilité retenue par les juges.

Chaque porteur du nom de famille détient une légitimité à en user dans la vie des affaires, ce que les juges du fond relèvent « compte tenu du caractère familial des différentes sociétés en présence, dont il est suffisamment établi qu'elles détiennent chacune leurs signes par la revendication d'un ancêtre commun à leurs différents dirigeants, en la personne de feu Georges Royer ». Mais les juges doivent encore veiller à sanctionner les usages excessifs qu'un membre de la famille peut réaliser au détriment des droits des autres producteurs exploitant sous cette même dénomination.