



BREVES NOVEMBRE – DECEMBRE 2008

MARQUE VITICOLE : LE CAS PARTICULIER DE LA MARQUE TOPONYMIQUE

Pour des raisons commerciales, et par tradition, **le viticulteur choisit fréquemment le nom de son exploitation ou l'une de ses parcelles, pour identifier son vin** auprès du consommateur. Ce nom représente en effet l'image du terroir, tant appréciée par le public, et garantit l'origine de provenance du produit.

Le choix d'un lieu géographique à titre de marque n'est pas sans poser d'innombrables difficultés, tant au regard de la réglementation en matière viticole, que de celle relative au droit des marques. L'adoption à titre de marque d'un toponyme, c'est à dire le nom de l'exploitation ou d'une parcelle du propriétaire, constitue une spécificité, que nous nous attacherons d'exposer ci-après.

Tout d'abord, il est important de noter que **le toponyme est un bien patrimonial, inhérent au fonds de l'exploitation agricole**. De ce fait, il est protégé par le code de la consommation (anciennement par la loi du 24 juillet 1824), et peut être défendu contre toute apposition ou altération sur les produits, par des tiers.

Cette protection peut être renforcée par le dépôt de marque, qui s'avèrera nécessaire dans différents cas de figure, notamment dans le cadre d'une protection à l'export ou pour engager une action en contrefaçon.

Outre le fait qu'ils ne doivent pas porter atteinte aux appellations d'origine ou indications géographiques de provenance, **les toponymes peuvent être utilisés et déposés à titre de marque**, à condition toutefois, que le nom de l'exploitation ou de la parcelle existe réellement, et que le vin provienne bien de ladite exploitation ou parcelle.

Ce choix de nom pose des difficultés en présence d'homonymie. Il n'est pas rare en effet que les noms des exploitations soient identiques ou très proches, en raison de leur localisation ou de l'origine commune des propriétés. La question est donc de savoir comment les tribunaux règlent les conflits de ces marques toponymiques.

Pour ce faire, nous rappellerons tout d'abord, que, de jurisprudence constante, la reproduction d'une marque est réalisée dès lors que la marque seconde ne comporte ni ajout ou suppression significative.

L'imitation d'une marque quant à elle, s'apprécie globalement en tenant compte des différents facteurs du cas d'espèce. Elle sous-entend la preuve d'un risque de confusion entre les signes, c'est à dire que le consommateur puisse croire qu'ils appartiennent à une même entreprise ou à des entreprises liées économiquement.

Les marques viticoles n'échappent pas à cette règle de principe. Elle est cependant atténuée en présence de marques toponymiques, en raison du droit reconnu au toponyme, sans que ce dernier ne prévale sur celui des marques.

Ainsi, lorsque l'exploitant utilise et dépose une marque toponymique, de façon loyale, sans risque de confusion avec la marque antérieure, **les tribunaux lui permettent de conserver l'usage de ce nom ou lui imposent simplement d'ajouter un mot, un préfixe ou un suffixe**. C'est une question de fait.

Deux exemples illustrent cette position, sachant que les marques secondes constituent bien le nom de l'exploitation :

En 2005, le titulaire de la prestigieuse marque « PETRUS », déposée nominale, n'a pu faire annuler la marque « CHATEAU PETRUS GAIA » insérée dans une représentation graphique, en couleur. Les juges ont considéré que la marque seconde constituait un tout indivisible où le terme « PETRUS » n'occupait pas une place prépondérante.

Plus récemment, en 2007, la Cour de Cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux, qui avait débouté le titulaire de la marque « CHATEAU DE LA MONDOTTE » lors de son opposition à la marque « CHATEAU MONDOTTE-BELLISLE, appellation Saint-Emilion grand cru ». Les juges avaient également retenu dans ce cas que le terme repris « MONDOTTE » ne constituait pas l'élément dominant et que le terme « BELLISLE », arbitraire, était une adjonction significative, permettant d'éviter tout risque de confusion. La cour retenait par ailleurs que, s'agissant de vins d'appellation, le consommateur était habitué à distinguer des produits pour lesquels les marques combinent le même type de termes : nom de famille, d'exploitation ou de parcelles.

Nous constaterons dans un cas comme dans l'autre que la notoriété des marques antérieures n'a pu renforcer leur défense. Faut-il voir dans ces situations un particularisme des marques viticoles, en raison du privilège du droit au toponyme ? Sans doute, car on peut légitimement penser, dans les deux cas, que le consommateur, non averti, risque de confondre les marques.

Ainsi, si commercialement le choix d'un toponyme comme marque apparaît indéniable, il est beaucoup plus incertain sur le plan juridique. Or, l'objectif d'une protection par une marque est de permettre au titulaire d'obtenir un droit et un usage exclusifs et de garantir au consommateur l'origine du produit. L'idéal est de choisir un nom qui puisse conjuguer les deux aspects. Nous souhaitons vous en faire part afin d'en mesurer les enjeux.

VERS UNE SOUPLESSE DU DEPOT DE MARQUE A L'INTERNATIONAL

Depuis le 1^{er} septembre 2008, les pays liés à la fois par l'Arrangement et le Protocole de Madrid, et désignés dans une demande d'enregistrement internationale, relèvent désormais du texte du Protocole de Madrid.

En pratique, cette modification implique que les dépôts « internationaux » pourront être fondés sur une demande d'enregistrement du pays d'origine et non plus seulement sur un enregistrement obtenu. Il n'est donc plus nécessaire d'attendre cette formalité pour demander l'enregistrement à l'international.

D'autre part, lorsque le dépôt de base a été annulé ou retiré, pour quelque raison que ce soit, le dépôt international, lié pendant cinq ans, est obligatoirement anéanti. Une transformation du dépôt international en dépôts nationaux est prévue pour les pays membres du Protocole.

Le système est désormais envisageable pour l'ensemble des pays liés par l'Arrangement et le Protocole de Madrid. L'intérêt de cette procédure est de conserver la date de protection à compter du dépôt international.

En revanche, le système des taxes reste inchangé : taxes forfaitaires pour les pays de l'Arrangement de Madrid, taxes individuelles pour les pays du Protocole.

Dans les mêmes considérations, le délai standard d'un an durant lequel les offices des pays de l'Arrangement et du Protocole peuvent émettre une notification de refus provisoire continuera à s'appliquer.

Ce délai court à compter de l'émission du certificat d'enregistrement. Nous rappelons que ce dernier ne constitue pas la phase finale de la procédure d'enregistrement de la marque mais son commencement. En effet, c'est à compter de l'émission de ce document que le dossier est communiqué aux différents offices nationaux, lesquels examineront la demande au regard de leur législation.

PORTUGAL : SUPPRESSION DE LA DECLARATION D'INTENTION D'USAGE

Traditionnellement, la protection d'une marque au Portugal par la voie nationale ou « internationale », impliquait le dépôt d'une déclaration d'intention d'usage, par le titulaire, tous les cinq ans, à l'exception de la période de renouvellement. A défaut, les droits sur la marque devenaient vulnérables. Les tiers ayant un intérêt à agir pouvaient en effet demander la nullité de la marque, devant le tribunal compétent

Dans un souci d'harmonisation avec nos homologues européens, **cette règle a été abolie depuis le 25 juillet 2008**. Cette modification n'exclut pas pour autant **l'obligation d'usage de principe** à laquelle l'ensemble des pays européens est soumis, conformément aux dispositions de la directive européenne, transposée dans les différents pays.

Ainsi, au Portugal, comme dans tous les pays européens, le titulaire d'une marque est susceptible d'être déchu de ses droits s'il ne démontre pas l'usage de sa marque durant une période consécutive de cinq ans.

INTERNET : NOUVELLE EXTENSION « .PRO »

Une nouvelle extension est née pour les professionnels. Après une période de pré-enregistrement, **l'extension « .pro » est ouverte à tous les professionnels, depuis le 8 septembre 2008**, selon la règle du « *premier arrivé, premier servi* ». A la différence des autres extensions, **elle est plus sécurisée** (chaque enregistrement s'accompagne d'un certificat numérique d'identification particulier permettant pour l'internaute de savoir qu'il se situe sur un site sécurisé). L'extension est également **un gage de garantie pour l'internaute qui s'adresse à un site de professionnel**, reconnu officiellement. Ce dernier doit en effet justifier de son inscription auprès d'un registre officiel (RCS, chambre des métiers et de l'artisanat, ordre des avocats, profession libérale, ordre des médecins).

L'EQUIPE DE L'AGENCE DE TOULOUSE S'AGRANDIT

Nous avons le plaisir de vous informer que **deux Conseils en Propriété Industrielle**, ingénieurs brevets, ont rejoint l'équipe de l'agence de Toulouse. Il s'agit de **Mme Emmanuelle FOURCADE**, Conseil, spécialisée dans le domaine de la chimie, biologie et pharmacie, et **Mr Christophe CORNUEJOLS**, Conseil, spécialisé dans le domaine électronique et informatique.

Notre équipe est dotée à présent d'un large panel de compétences afin de mieux répondre aux questions de la propriété industrielle et intellectuelle.

**Par Sylvette BENQUET
Conseil en Propriété Industrielle,
Cabinet SCHMIT-CHRETIEN SNC**