

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2015

(Rédacteur : Catherine FOURNIEL, président,)

N° de rôle : **14/03599**

Société CHATEAU LAFITE MONTEIL

c/

DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Société civile CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD

Nature de la décision : **AU FOND**

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déferée à la cour : décision rendue le 20 mai 2014 par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS (OPP 13-4913) suivant déclaration de recours en date du 19 juin 2014

DEMANDERESSE :

Société CHATEAU LAFITE MONTEIL, agissant poursuites et diligences de son Président, M. Michel COLLIN, domicilié en cette qualité au siège social sis 50 avenue Louis Venot - 33370 SALLEBOEUF

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

représentée par Maître Gwendal BARBAUT, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - INPI, domicilié en cette qualité 15 rue des Minimes - CS 50001 - 92677 COURBEVOIE CEDEX

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

représenté par Mme Marianne CANTET, chargée de mission, munie d'un pouvoir régulier

Société civile CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD, prise en la personne de son gérant

domicilié en cette qualité au siège social sis 33 rue de la Baume - 75008 PARIS

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

représentée par Maître Sylvain LEROY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marina COUSTÉ, avocat plaquant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 septembre 2015 en audience publique, devant la cour composée de :

Catherine FOURNIEL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

Ministère Public :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 7 août 2015.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 août 2013, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Château Lafite Monteil a déposé une demande d'enregistrement de marque n° 13 4 028 264 portant sur le signe complexe Château Lafite Monteil, présenté comme étant destiné à distinguer les produits et services '*Vins d'appellation d'origine contrôlée 'Bordeaux Supérieur' provenant de l'exploitation exactement dénommée Château Lafite Monteil ; présentation des produits suivants sur tout moyen de communication pour la vente au détail et en gros : vins d'appellation d'origine contrôlée 'Bordeaux Supérieur' provenant de l'exploitation exactement dénommée Château Lafite Monteil*'.

Le 20 novembre 2013, la société civile Château Lafite Rothschild a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, en invoquant la marque verbale Château Lafite Rothschild, déposée le 7 juin 1993 et renouvelée en dernier lieu par déclaration du 24 mai 2013 sous le n° 93 471 086, portant sur les produits '*vins d'appellation d'origine contrôlée*'.

L'opposition a été notifiée le 12 décembre 2013 à la société Château Lafite Monteil, laquelle a présenté des observations.

Le 13 mars 2014, l'Institut National de la Propriété Industrielle a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société Château Lafite Monteil a contesté le bien-fondé de ce projet de décision et demandé la réunion d'une commission orale, et la société Château Lafite Rothschild a présenté des observations en réponse à cette contestation.

La commission orale s'est tenue le 13 mai 2014, en présence des mandataires respectifs des parties.

Par décision du 20 mai 2014, le directeur de l'INPI a reconnu l'opposition justifiée et a rejeté la demande d'enregistrement.

Par déclaration du 19 juin 2014, la société Château Lafite Monteil a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes d'un mémoire notifié et remis le 17 juillet 2014, la société Château Lafite Monteil demande à la cour, au visa des articles L 713-3 et R 411-21 du code de la propriété intellectuelle, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de constater que sa demande de marque française n° 13 4 028 264 ne constitue pas l'imitation illicite de la marque verbale française n° 93 471 086 de la société Château Lafite Rothschild, en conséquence, d'annuler la décision n° OPP 13-4913 rendue le 20 mai 2014 par le directeur général de l'INPI, de condamner la société Château Lafite Rothschild à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit s'agissant des dépens.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- les produits et services désignés par la demande de marque contestée ne sont ni identiques ni similaires aux produits désignés par la marque antérieure, et que les signes en cause présentent des différences prépondérantes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel ;
- que la question de la notoriété du terme 'Lafite' seul étant sujette à discussion, l'appréciation du risque de confusion des signes en cause ne saurait être principalement basée sur cet élément ;
- que la société Château Lafite Rothschild n'exploite pas la dénomination 'Chateau Lafite' seule pour désigner les vins qu'elle produit et diffuse, et été déchue de ses droits sur la marque Lafite pour défaut d'exploitation par décision de la cour d'appel de Bordeaux du 4 octobre 2005 ;
- qu'il est faux de prétendre que le terme 'Lafite' bénéficie à lui seul d'un pouvoir distinctif élevé par la connaissance qu'en a le public français dans le domaine du vin, et que de plus, admettre que la dénomination 'Château Lafite' bénéficierait seule d'un caractère distinctif renforcé revient à nier la forte renommée du patronyme Rothschild, dont le caractère distinctif est à tout le moins équivalent à celui des éléments 'Château Lafite' ;
- que dès lors, il ne peut être considéré qu'il existerait un quelconque risque de confusion ou d'association entre les signes en cause, qui résulterait de la seule reprise des éléments verbaux 'Château Lafite' de la marque antérieure.

Elle conclut qu'une appréciation globale entre la demande de marque contestée et la marque antérieure 'Château Lafite Rothschild', en prenant en compte tous les facteurs pertinents du

cas d'espèce et, notamment, les éléments distinctifs et dominants des signes en cause, doit nécessairement conduire à l'absence d'imitation entre ceux-ci.

Dans ses dernières conclusions notifiées et remises le 2 juin 2015, la société Château Lafite Rothschild demande à la cour de :

- confirmer la décision rendue par l'INPI le 20 mai 2014 en ce qu'il a retenu justifiée l'opposition n° 13-4913 pour les produits suivants : 'Vins d'appellation d'origine contrôlée 'Bordeaux Supérieur' provenant de l'exploitation exactement dénommée 'Château Lafite Monteil' (classe 33) et 'présentation des produits suivants sur tout moyen de communication pour la vente au détail et en gros : vins d'appellation d'origine contrôlée 'Bordeaux Supérieur' provenant de l'exploitation exactement dénommée Château Lafite Monteil' (classe 35) ;

- rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Château Lafite Monteil ;

- condamner la société Château Lafite Monteil au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, et ce sur les seules affirmations de droit de Maître Leroy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dire que l'arrêt à intervenir sera notifié par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l'INPI.

Elle soutient que c'est par une parfaite appréciation des produits en cause que le directeur général de l'INPI a conclu à l'identité ou la similarité entre les produits invoqués en l'espèce, que l'impression globale entre les signes en cause a parfaitement été analysée par l'INPI dans la décision attaquée, que contrairement à ce qu'indique la société requérante, les différences sur le plan visuel, phonétique et conceptuel entre les signes ne sont pas prépondérantes et ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes ; qu'au contraire, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants et notamment la notoriété de l'élément Lafite renforce ce risque de confusion, que l'appréciation du directeur de l'INPI, selon laquelle la marque antérieure Château Lafite Rothschild bénéficie d'une protection renforcée du fait du caractère distinctif élevé attaché au terme Lafite, dont il constitue l'élément prédominant, ne souffre d'aucune critique, et que les critères soulevés par la société requérante sont inopérants au cas d'espèce.

Dans ses observations du 8 avril 2015 tendant au rejet du recours, le directeur de l'INPI indique que :

- les produits de la marque antérieure constituent l'objet précis et exclusif du service de vente au détail de la demande d'enregistrement, que le consommateur visé est le même, à savoir l'acquéreur de vins, et sera fondé à attribuer une même origine économique à des vins d'AOC et à des services de vente des vins d'AOC,

- c'est donc à bon droit que la décision déferée a conclu à la similarité de ces produits et services ;

- les deux marques présentent des ressemblances prépondérantes aux yeux du consommateur moyen des produits en cause ;

- si la présence d'éléments figuratifs et la substitution du terme final dans le signe contesté entraîne des différences, celles-ci sont largement relativisées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ;

- le constat de la notoriété non seulement de la marque antérieure dans son ensemble mais aussi du terme même Lafite, ayant pu conduire la cour de céans à prononcer des mesures d'interdiction provisoire dans d'autres litiges, ne pouvait que conduire l'INPI à considérer d'une part que la marque antérieure devait bénéficier d'une protection renforcée, d'autre part que le terme Lafite jouit d'une distinctivité particulière et constitue l'élément prépondérant de la marque antérieure ;

- il n'a pas ignoré les éléments figuratifs de la marque de la société requérante, mais a considéré que ceux-ci n'étaient pas prépondérants et n'affectaient pas, au point d'écarter tout risque de confusion, le caractère dominant du terme Lafite.

Le ministère public déclare s'en rapporter selon avis écrit en date du 7 août 2015.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES

La marque faisant l'objet de l'opposition porte sur les produits et services suivants :

'Vins d'appellation d'origine contrôlée ' Bordeaux Supérieur ' provenant de l'exploitation exactement dénommée ' Château Lafite Monteil ' ; Présentation des produits suivants sur tout moyen de communication pour la vente au détail et en gros : vins d'appellation d'origine contrôlée ' Bordeaux Supérieur ' provenant de l'exploitation exactement dénommée Château Lafite Monteil.'

La marque antérieure a été enregistrée et renouvelée pour des produits ' Vins d'appellation d'origine contrôlée '.

Les vins d'appellation d'origine contrôlée ' Bordeaux Supérieur ' provenant de l'exploitation exactement dénommée ' Château Lafite Monteil ' appartiennent à la catégorie générale des vins d'appellation d'origine contrôlée et présentent à ce titre une identité avec les produits de la marque antérieure, dont le libellé inclut l'ensemble des vins d'AOC, et donc nécessairement les produits identifiés dans la demande d'enregistrement.

Les services de présentation pour la vente au détail et en gros de vins visés dans cette demande présentent un lien étroit et obligatoire avec les vins d'appellation d'origine contrôlée de la marque antérieure, dès lors qu'ils ne peuvent être fournis sans le recours à ces produits, qu'ils ont pour objet exclusif d'offrir à la vente, et qu'ils concernent le même consommateur, lequel ne peut que leur attribuer une origine économique commune et les considérer comme similaires, d'autant qu'il est habitué à la pratique des ventes directes de vins par les viticulteurs.

La jurisprudence citée par la société Château Lafite Monteil, émanant de l'OHMI, ne peut être appliquée au cas d'espèce en raison de son caractère général et de l'absence de précision quant aux produits concernés.

C'est donc par une exacte appréciation que le directeur général de l'INPI a considéré que la demande d'enregistrement désignait des produits et services identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

SUR LA COMPARAISON DES SIGNES

La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe ' CHATEAU LAFITE MONTEIL ' comportant outre cette dénomination, le dessin d'un château entouré de vignes, l'ensemble entouré d'un cadre de couleur foncée, alors que la marque antérieure porte sur le signe verbal ' CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD ' présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires.

Le risque de confusion doit être apprécié au regard de l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et en fonction d'un consommateur d'attention moyenne des produits en cause.

La comparaison des signes fait apparaître qu'ils présentent la même structure verbale, composée de trois éléments dont deux sont communs, le premier désignant une propriété par le terme CHATEAU, le deuxième le nom LAFITE.

Ils diffèrent par le troisième élément, MONTEIL dans le signe contesté et ROTHSCHILD dans la marque antérieure, ainsi que la présence d'éléments figuratifs dans le signe objet de l'opposition.

Ces différences doivent être confrontées aux éléments distinctifs et dominants pour déterminer la réalité du risque de confusion.

La société Château Lafite Rothschild justifie de la grande notoriété de sa marque auprès du public tant sur le plan national qu'international par la production de documents retraçant l'histoire du cru Lafite.

Ainsi dans Sagas du Monde juillet 2011 il est indiqué : '*Tête de liste des premiers crus classés du Bordelais en 1855, Château Lafite Rothschild, en Haut Médoc, demeure au firmament des plus grands vins du monde (...).*

Les origines de la réputation planétaire de ce vin d'exception remontent au XVIIe siècle, alors que la famille de Ségur est aux commandes (...)

Avant la Révolution française, la réputation internationale de Château Lafite est déjà considérable, comme en témoignent les écrits de Thomas Jefferson, alors ambassadeur en France (...).

Plusieurs ouvrages et guides de référence (' Bordeaux et ses vins ' Editions Feret & Fils, le Larousse des vins tous les vins du Monde, le guide Bettane & Dessauve des vins de France 2013, le guide des meilleurs vins de France 2013) évoquent le cru célèbre de Lafite et sa très ancienne renommée.

Sont également produits des articles de journaux et revues démontrant l'utilisation habituelle de la forme abrégée Lafite pour désigner ce vin :

- Sud Ouest : '*Lafite en tête*'

- Vintage International Magazine hiver 95/ 96 : '*Lafite c'est l'un des plus anciens et l'un des plus beaux domaines du Médoc (...)* Le grand vin Lafite est un modèle pour les amateurs de finesse (...)'

- la Revue du vin de France 1999 / 2000 : '*Lafite est un vin mythique (...)*'

Ces documents établissent la connaissance par le public de la marque antérieure CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD, laquelle est citée sous le nom CHATEAU LAFITE

ROTHSCHILD mais aussi fréquemment sous le nom LAFITE seul, ce qui confère à ce dernier un caractère distinctif particulier.

Le fait, invoqué par la société Château Lafite Monteil, qu'une décision de justice ait prononcé la déchéance de la marque LAFITE pour défaut d'exploitation est dépourvu d'incidence quant à l'appréciation de la notoriété de la marque antérieure dans son ensemble, dont il est également démontré par les documents précités qu'elle est désignée usuellement et connue du public sous la forme abrégée LAFITE.

Il en est de même de la référence à d'autres procédures ayant impliqué la marque CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD, à défaut d'identité établie des circonstances et des éléments de fait soumis à l'appréciation tant du directeur de l'INPI et des juridictions saisies.

La notoriété de la famille ROTHSCHILD ne peut être considérée comme dominante au regard de l'importance de celle du terme LAFITE dans le domaine des vins, et il ne peut être déduit de la coexistence de la marque antérieure avec d'autres marques comportant le terme LAFITE ou LAFITTE une absence de notoriété attachée au terme LAFITE pour désigner de façon usuelle la marque CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD.

Le directeur de l'INPI observe à juste titre que les titulaires de droits antérieurs sont seuls juges de l'opportunité des procédures qu'ils entendent engager.

La renommée du signe contesté n'est pas démontrée à suffisance par les pièces que produit la société Château Lafite Monteil, à savoir des captures d'écran de son site internet et de sites tiers destinés à démontrer que la parcelle Lafite daterait de 1812 et aurait donné son nom au château, une vente aux enchères du millésime 1982, dont la date précise et les sources de cette documentation ne sont pas indiquées, et deux extraits des éditions Feret & Fils du guide 'Bordeaux et ses vins' qui évoquent essentiellement le Château Grand Monteil.

Par ailleurs l'utilisation de l'appellation CHATEAU LAFITE MONTEIL depuis 1980 de bonne foi est dépourvue d'incidence sur l'appréciation du bien fondé de l'opposition.

Les éléments figuratifs que constituent la représentation d'un château entouré de vignes, assez fréquente sur les étiquettes de vin, et l'encadrement de facture banale ne sont pas de nature à attirer particulièrement l'attention du consommateur, et ces différences visuelles n'apparaissent pas dotées d'un pouvoir distinctif permettant d'écarter tout risque d'association entre les deux marques dont les éléments verbaux sont de lisibilité immédiate.

S'il est exact que le consommateur de vins est habitué à distinguer deux marques combinant les mêmes termes, il existe cependant un risque de confusion élevé quant à l'origine de ces marques pour le consommateur d'attention moyenne, qui est susceptible de les associer, eu égard notamment à la pratique dans le domaine des grands vins des ' seconds vins ' qui reprennent le nom du premier vin en lui adjoignant des termes spécifiques.

Compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, de la grande notoriété de la marque antérieure, du caractère distinctif élevé du terme LAFITE qui apparaît comme l'élément prépondérant de ladite marque, c'est par une exacte analyse que la décision contestée a considéré que le signe CHATEAU LAFITE MONTEIL constituait une imitation de la marque antérieure CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD, et ne pouvait donc être adopté comme marque pour désigner les produits et services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD.

Il convient de rejeter le recours de la société Château Lafite Monteil, qui en supportera les

dépens.

L'équité justifie d'allouer à la société Château Lafite Rothschild la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rejette le recours formé par la société Château Lafite Monteil à l'encontre de la décision de M. Le directeur général de l'Institut National de la propriété industrielle du 20 mai 2014 ;

Condamne la société Château Lafite Monteil à payer à la société Château Lafite Rothschild la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que la société Château Lafite Monteil supportera les dépens de son recours ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à M. Le directeur général de l'Institut National de la propriété industrielle.

Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.