

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

---

**ARRÊT DU** : 15 SEPTEMBRE 2014

(Rédacteur : Brigitte ROUSSEL, président,)

N° de rôle : **13/04101**

**EURL TAILORMADE SALES & MARKETING**

c/

**DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE**

Nature de la décision : **AU FOND**

Notifié le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déferée à la cour : décision de rejet partiel rendue le 07 juin 2013 par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS (Réf. : 11/3811310/ASC) suivant recours en date du 1er juillet 2013

**DEMANDERESSE** :

**EURL TAILORMADE SALES & MARKETING**, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 5 l'épave - Rue de Jarnac - 16200 BOURG CHARENTE

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

représentée par la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-François MORLON de l'AARPI RIVIERE MORLON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

**DEFENDEUR** :

**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 Mathilde JUNAGADE, chargée de mission, munie d'un pouvoir régulier

**COMPOSITION DE LA COUR** :

L'affaire a été débattue le 02 juin 2014 en audience publique, devant la cour composée de :

Brigitte ROUSSEL, président,

Thierry LIPPMANN, conseiller,

Jean-Pierre FRANCO, 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 13 mai 2014.

**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.

\* \* \*

L'EURL TAILORMADE SALES & MARKETING a déposé le 3 mars 2011, à l'institut national de la propriété intellectuelle (INPI), une demande d'enregistrement n°11/3811310 portant sur la dénomination "THOMPSON'S - AN ENGLISHMAN IN THE BORDELAIS", présentée comme destinée à distinguer notamment les produits suivants : "boissons alcooliques (à l'exception des bières), cidres, digestifs (alcools liqueurs), vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques".

Par courrier du 2 mai 2011, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité a transmis des observations lors de l'examen de la demande d'enregistrement.

Le 1er juillet 2011, l'INPI a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, l'avisant que l'objet de sa demande était susceptible de tomber sous le coup des dispositions de l'article L.711-3 b) et c) du code de la propriété intellectuelle au motif que le signe déposé était de nature à tromper le public pour certains des produits revendiqués et que son utilisation était légalement interdite pour ces mêmes produits.

L'INPI l'a également avisé d'une irrégularité matérielle affectant la forme de son dépôt.

Par courrier du 8 août 2011, le déposant a demandé à bénéficier d'une prolongation de délai afin de répondre à la notification.

Le 29 septembre 2011, le déposant a présenté des observations contestant le bien-fondé de la notification.

Le 11 septembre 2012, l'INPI a notifié au déposant un projet de décision maintenant son objection, cette notification lui impartissant un délai de deux mois pour présenter de nouvelles observations en réponse.

Le 2 novembre 2012, le déposant a présenté de nouvelles observations en réponse au projet de décision.

Par décision du 7 juin 2013, le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle a :

- rejeté la demande d'enregistrement pour les produits suivants : "boissons alcooliques (à l'exception des bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins spiritueux, extraits ou essences alcooliques" , et pour les termes suivants : "France 31/08/2009 093673226 Grande Bretagne 27/04/2010 2546208",

- enregistré la marque pour les produits suivants "vin d'appellation d'origine BORDEAUX" en classe 33 et pour les autres produits et services figurant dans la demande.

L' EURL TAILORMADE & MARKETING a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2013.

Dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 20 mai 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions de **L'EURL TAILORMADE SALES & MARKETING**, celle-ci demande à la cour de :

- infirmer et réformer la décision de directeur de l'institut national de la propriété intellectuelle du 7 juin 2013,

En conséquence,

- dire et juger que les produits vendus par M. Thompson et les produits d'AOC Bordeaux sont dissimilaires,

- dire et juger que la marque "Thompson's - An Englishman in the Bordelais" n'est pas déceptive,

- dire et juger qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les produits de l'AOC Bordeaux et les produits de M. Thompson, ni entre la marque "Thompson's - An Englishman in the Bordelais" et l'AOC Bordeaux,

- dire et juger que la marque "Thompson's - An Englishman in the Bordelais" ne porte pas atteinte à l'AOC Bordeaux et que par conséquent, elle n'est pas légalement interdite,

En conséquence,

- dire et juger que la marque "Thompson's - An Englishman in the Bordelais" est enregistrée pour les produits suivants de la classe 32 : bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool;

- de la classe 33 : vin d'appellation d'origine "Bordeaux",

- de la classe 35 : publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur

tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques,

- condamner l'INPI au paiement de dommages et intérêts s'élevant à 25 089 euros à M. Thompson,

- condamner l'INPI au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens .

Elle fait essentiellement valoir que le signe litigieux n'est pas trompeur dans la mesure où le terme « in the bordelais » ne désigne pas une AOC, qu'il n'est déceptif ni sur l'origine ni sur la nature ni sur la qualité des produits et que ce signe n'induit pas le public en erreur quant à la nature des produits, qui ne s'adressent d'ailleurs pas au même public que celui qui consomme des vins d'AOC Bordeaux.

Elle ajoute que sa marque est conforme à l'article L. 643-1 du code rural dès lors que les produits désignés ne sont pas similaires au vin et qu'ils ne détournent ou n'affaiblissent aucunement la renommée de l'AOC Bordeaux, AOC qu'ils n'utilisent ni directement ni indirectement.

Elle invoque un préjudice lié au manque à gagner et au temps passé pour relancer l'INPI.

Dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 18 février 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé plus ample des moyens et prétention de M. le Directeur Général *de l'institut national de la propriété industrielle*, celui-ci conclut au rejet du recours en relevant essentiellement l'utilisation légalement interdite du terme « Bordelais » à l'égard des produits en cause, en application de l'article L. 643-1 du code rural, ainsi que le caractère trompeur de la dénomination « Bordelais », susceptible de laisser penser aux consommateurs que les produits en question ont droit à l'appellation d'origine Bordeaux.

### **Sur ce,**

En application de l'article L. 643-1 alinéa 2 du code rural et de la pêche :

Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés par aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou affaiblir la notoriété de l'appellation.

En application de l'article L. 711-3 b du code de la propriété intellectuelle ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe dont l'utilisation est légalement interdite.

Il apparaît en l'espèce que le signe THOMPSON'S AN ENGLISHMAN IN THE BORDELAIS, qui comprend les termes THE BORDELAIS, évoque de façon claire dans l'esprit du consommateur moyen, Le Bordelais, qui désigne la région viticole autour de Bordeaux et les vins de Bordeaux qui y sont produits, alors que le terme Bordeaux constitue le nom de l'appellation d'origine contrôlée et protégée des vins produits dans le bordelais et que l'appellation Bordeaux est donc protégée par l'article L. 643-1 du code rural et de la pêche.

Ainsi, le signe THOMPSON'S AN ENGLISHMAN IN THE BORDELAIS évoque, au sens

de l'article L. 643-1, l'appellation d'origine Bordeaux, concernant les vins de cette région.

Par ailleurs, il existe une similarité entre les vins de Bordeaux et les produits de la demande enregistrement qui concernent diverses boissons alcoolisées et notamment les vins.

Il apparaît, dans ces conditions, que les boissons alcooliques (à l'exception des bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, spiritueux, extraits ou essence alcooliques, concernés par le signe THOMPSON'S AN ENGLISHMAN IN THE BORDELAIS sont similaires, au sens de l'article L. 643-1 du code rural, aux produits couverts par l'appellation Bordeaux, faisant l'objet d'une protection par le régime des AOC/AOP selon décret du 14 novembre 1936, modifié en dernier lieu par le décret du 2 décembre 2011 et que la demande enregistrement de ce signe pour ces produits contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 711-3 b du code de la propriété intellectuelle.

Au vu de ces considérations, il convient de rejeter le recours formé à l'encontre de la décision de rejet partiel de la demande d'enregistrement du signe THOMPSON'S AN ENGLISHMAN IN THE BORDELAIS, rendue le 7 juin 2013 par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, sans qu'il y ait lieu de rechercher le caractère trompeur que peut avoir ce signe pour le public.

L' EURL TAILORMADE SALES & MARKETING doit, en conséquence, être déboutée de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande en dommages et intérêts subséquente et de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile.

#### **Par ces motifs,**

La Cour,

- Rejette le recours formé par l' EURL TAILORMADE SALES & MARKETING à l'encontre de la décision de rejet partiel rendue le 7 juin 2013 par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle.
- Déboute l'EURL TAILORMADE SALES & MARKETING de l'ensemble de ses demandes.
- Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ainsi qu'au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle.

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