



THE WINE & LAW PROGRAM

(Director: Th. Georgopoulos)

University of Reims Law School

WINE LAW IN CONTEXT

WORKING PAPER 3 /2017

Maud WOITIER

LA LUTTE EN MATIERE DE CONTREFAÇON EN DROIT DU VIN ET DES SPIRITUEUX

Réalité ou utopisme ?

*THE WINE & LAW PROGRAM, University of Reims, France
The Wine Law in Context Working Papers Series can be found at
www.wine-law.org*

All rights reserved.
No part of this paper may
be reproduced in any form
without permission of the author

Publications in the Series should be cited as:

AUTHOR, TITLE, THE WINE LAW IN CONTEXT WORKING PAPER
N°/YEAR

The Wine & Law Program is based on the idea that Wine Law can and should be apprehended and analyzed through a historic, geographic, economic and even political context. While asserting the constraints of legal methodology, research in wine law should enhance interactions among humanities, social sciences and even natural sciences in order to successfully respond to the different needs of a demanding and culturally interesting sector (winegrowers, distributors, policy-makers, administration, and civil society)

LA LUTTE EN MATIERE DE CONTREFAÇON

EN DROIT DU VIN ET DES SPIRITUEUX : REALITE OU UTOPISE ?

Maud Woitier,

chargée d'enseignement à l'URCA, maître de conférences à Sciences Po, consultante

Le marché du vin et des spiritueux n'est pas épargné par la contrefaçon. Il est même extrêmement touché par ce phénomène, notamment avec l'ouverture du marché chinois.

La contrefaçon des produits alimentaires, viticoles et spiritueux est en pleine expansion et tant l'Union européenne que ses États membres cherchent à lutter contre ce phénomène, qui est souvent d'origine criminelle.

Ainsi, en janvier 2014, sous la coordination d'Interpol et d'Europol, plus de 31 États, ainsi que des partenaires privés, comme le Comité Interprofessionnel du vin de Champagne ou le *Consorzio di tutela Gongorzola DOP*, ont participé à une vaste opération « OPSON III » qui a permis de saisir plus de 1 200 tonnes de nourriture ne respectant pas la réglementation sanitaire et alimentaire applicable et près de 430 000 litres de boissons contrefaisantes ¹.

Si des avancées techniques ont été élaborées pour permettre une protection plus efficace (traçabilité des bouteilles, étiquettes...), il n'en demeure pas moins que tout un arsenal juridique a été mis en place pour lutter contre ce fléau.

Ces règles se retrouvent tant en droit interne, par le biais de la propriété intellectuelle mais également en droit pénal, mais également en droit européen. Il a, ainsi, été instauré par le biais d'un règlement européen une procédure de retenue en douane pour les produits portant atteinte à une appellation géographique. L'avantage de cette procédure étant le fait de ne pas avoir recours à la justice.

Toutefois, force est de constater que si des mesures existent pour lutter contre la contrefaçon, celles-ci ne sont pas absolues.

¹ O. Mandel, *La retenue en douane des marchandises portant atteintes à une indication d'indication géographique : cadre juridique et guide pratique* (1^{ère} partie), RD rural, mai 2015, étude 10

En effet, il faut tout d'abord rentrer dans le cadre juridique pour que ces mesures soient appliquées, et notamment géographiquement. Ainsi, concernant la procédure de retenue en douane, celle-ci ne peut être mise en œuvre que pour la marchandise entrant sur le territoire européen. Si tel n'est pas le cas, rien n'est possible.

Se pose dès lors la question des possibilités de mesures en matière de contrefaçon quand celle-ci se base dans un pays se situant hors de l'Union Européenne ? Existe-t-il des réelles mesures permettant de lutter en matière de contrefaçon pour des marchandises s'écoulant sur le marché domestique ?

Par ailleurs, concernant, par exemple, la retenue en douane, ce système ne peut déjà être efficace que s'il est connu des principaux intéressés, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Qui plus, il faut que ces personnes sachent également que des marchandises suspectes vont passer les frontières européennes. Ce qui démontre certaines failles dans le système et sa difficulté, pratique, d'être mise en œuvre.

D'où le fait de se demander si la lutte juridique en matière de contrefaçon apparaît comme étant réellement efficace ou relève-t-elle plus de l'utopie.

Ces différents exemples démontrent qu'un large panel de mesures existe pour lutter contre la contrefaçon (I). Mais le problème demeure dans leur mise en application pratique (II).

I-La réalité légale des mesures de protection

La lutte en matière de contrefaçon n'a eu de cesse de se développer, que ce soit au niveau du droit interne français (A), qu'en matière communautaire (B). Il ne peut donc être nié l'existence d'un corpus législatif destiné à garantir une volonté réelle de mettre un terme aux actes de contrefaçon.

A-La protection légale en droit interne

Les dispositions en matière de contrefaçon se retrouvent dans le Code de la Propriété Intellectuelle.

Il n'est pas fait directement, au sein des dispositions de ce Code, référence à la contrefaçon. C'est par un système de renvoi que le Code de la Propriété Intellectuelle définit ce qu'est la contrefaçon.

En effet, l'article L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que : « *L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4* ».

Ainsi, ce n'est que d'un point de vue contentieux (l'article L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle étant, par ailleurs, le premier du chapitre consacré au contentieux) que le législateur appréhende la contrefaçon.

Il convient dès lors d'étudier les règles procédurales en matière de contrefaçon pour se rendre compte que le système législatif interne semble garantir une réelle protection au titulaire de la marque.

Tout d'abord, chacune des parties à l'action en contrefaçon de marque, demandeur et défendeur, doit remplir certaines conditions pour pouvoir attirer et être attirée en justice. D'un côté, le demandeur doit classiquement remplir les conditions de recevabilité de l'action liées à sa qualité à agir et à son intérêt à agir et de l'autre côté le défendeur ne sera valablement assigné en contrefaçon qu'à condition que la preuve de la contrefaçon soit rapportée à son encontre.

Ainsi, concernant le demandeur à l'action en contrefaçon, ce dernier doit être, en principe, le propriétaire de la marque.

En effet, l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "*L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque*". La propriété de la marque s'acquiert par le dépôt auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour ce qui concerne les marques strictement nationales

Seule la production du certificat d'enregistrement de la marque dûment délivré par l'INPI, la photocopie de la page du Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) ou le relevé à jour des inscriptions figurant au Registre national des marques s'agissant des marques françaises, permet à son titulaire de justifier de sa qualité à agir en contrefaçon de la marque dont il est titulaire et sur laquelle il fonde son action en contrefaçon.

Le propriétaire ou le licencié exclusif d'une marque, qui ont la qualité pour agir en contrefaçon de marque ainsi qu'il vient d'être exposé, doivent par ailleurs présenter un intérêt à agir comme toute partie qui souhaite engager une action judiciaire.

C'est ce qui résulte de l'article 31 du Code de procédure civile qui dispose que : *“L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé”*.

De ce fait, le demandeur doit justifier d'un intérêt né et actuel, personnel et direct pour que son action en contrefaçon soit jugée recevable.

Toutefois, encore faut-il que le demandeur agisse dans les temps impartis. En matière de contrefaçon, l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle modifié par la loi du 11 mars 2014 dispose que : *“L'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans”*.

L'action peut être introduite dans les cinq ans à compter de la commission de l'acte incriminé, même si, entre temps, le titulaire de la marque a cessé d'en être propriétaire, donc même s'il a renoncé tacitement à la protection de la marque, par exemple à la suite du non renouvellement de son dépôt.

Le fait que l'acte incriminé n'ait été que de courte durée est sans incidence sur l'action.

C'est ce que rappelle la Cour d'appel de Lyon dans un arrêt en date du 30 juin 2011².

En l'espèce, une société exploitant un supermarché avait, à l'occasion de la foire au vin, émis un prospectus. Au sein de ce prospectus figurait un vin d'appellation Côte Rôtie, désigné sous le nom de *Domaine Vernay*. Or la société Georges Vernay, titulaire de la marque *Domaine Vernay*, n'avait pas donné son autorisation pour une telle utilisation. La société exploitant le supermarché avait tenté d'échapper à sa responsabilité en arguant du fait que la diffusion avait été de courte durée et qu'elle n'avait d'ailleurs plus lieu au jour de la délivrance de l'assignation.

Cet argument n'a pas été retenu par la Cour d'appel de Lyon car la diffusion de ce prospectus, même de courte durée, avait été source de préjudice pour la société Georges Vernay.

Qui plus est, une spécificité procédurale existe en matière d'action en contrefaçon.

Il ressort de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle que : *“Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance (...)”*. Cette règle de compétence soustrait ainsi les actions en contrefaçon de marque opposant deux commerçants à leur juge naturel : le tribunal de commerce.

² CA Lyon, 30 juin 2011, n° 09/07403

Par ailleurs, pour permettre aux titulaires de marques de prouver la contrefaçon, le Code de la propriété intellectuelle (*CPI, art. L. 716-7*) met à leur disposition un moyen de preuve spécifique, la saisie-contrefaçon, qui est une procédure exorbitante du droit commun permettant au demandeur à l'action en contrefaçon de rassembler des preuves de la contrefaçon alléguée. Il s'agit d'une procédure purement probatoire, non contradictoire, provisoire et de droit. Elle nécessite simplement que le demandeur ait intérêt et qualité pour agir.

Une action pénale peut également être engagée soit par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction qui aboutira à l'ouverture d'une instruction ou à la délivrance d'une citation directe devant le tribunal correctionnel.

En matière des conditions de fond, il faut se référer aux articles L.713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

Ainsi, l'article L.713-2 dispose que : « *Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :*

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;*
- b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. »*

L'article L.713-3, quant à lui, retient que : « *Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :*

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;*
- b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».*

Ainsi, l'article L.713-2 repose sur la reproduction illicite d'une marque ou de son usage illicite, alors que l'article L.713-3 concerne l'imitation de la marque. La distinction essentielle entre ces deux articles est que, dans le cadre de l'article L.713-2 du Code de la Propriété Industrielle, est que la preuve d'un risque de confusion dans l'esprit du public n'a pas à être apportée, contrairement à l'article L.713-3.

L'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en est un parfait exemple ³. Le demandeur fonde son action sur l'article L.713-2. La Cour retient : *« le risque de confusion étant au cœur de la protection par la marque, le demandeur n'est pas tenu en pareil cas d'en démontrer la réalité de manière spécifique, non pas parce qu'il n'y aurait pas lieu à cette démonstration, mais parce que ce risque découle de manière évidente des modalités mêmes de l'usage interdit, dès lors que le public concerné est confronté à la désignation du même produit sous le même signe »*.

Ainsi, comme l'indique C. Lebel, : *« les premiers juges, dont l'analyse est confirmée par la cour d'appel, ont pu valablement considérer qu'ils étaient en présence d'un signe identique à la marque pour la commercialisation de produits identiques, des bouteilles de vin et, pour cette raison, l'action en contrefaçon intentée répond aux conditions légales requises. Le propriétaire de la marque n'était pas tenu de démontrer le risque de confusion, l'action n'étant pas fondée sur l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle »* ⁴

L'article L.713-3, quant à lui, conditionne l'action en contrefaçon au fait qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Ainsi, la Cour de cassation a retenu que : *« la contrefaçon de marques, qu'elle soit phonétique ou visuelle, devant s'apprécier en fonction des éléments intrinsèques aux signes en cause, la Cour d'appel, qui par une appréciation souveraine, a retenu que les marques "Grand vin de Château Latour" et "Château Latour" étaient composées du substantif générique "château" et du toponymie "Latour", a constaté que les marques antérieures avaient été contrefaites par la marque "Château La Tour Haut-Caussan" »* ⁵.

L'article L.713-4 est plus spécifique au droit de l'Union européenne. Il édicte que : *« Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.*

Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits ».

³ Cf *supra*

⁴ C. Lebel, *A la foire aux vins, tout n'est pas permis* : RD rur. 2012, comm. 6

⁵ Cass.com., 3 mars 1987, n°85-16.765

Si cet article laisse à tendre à une certaine souplesse dans la coexistence de marques équivalentes au sein de l'Union Européenne, tel n'est pas le cas du système établi en matière de contrefaçon par le droit communautaire.

B-La protection légale en droit communautaire

La réglementation communautaire a mis en place des mécanismes de coopération efficaces entre les douanes et les titulaires de marques. Ainsi, les agents des douanes peuvent suspendre la mainlevée ou de retenir, pendant une certaine période, des marchandises soupçonnées d'être des contrefaçons afin de permettre au titulaire des droits de vérifier le caractère authentique ou non de ces marchandises.

Cette mesure va permettre au titulaire du droit de poursuivre en justice, si la contrefaçon est établie, les présumés contrefacteurs mais également de demander aux services douaniers de détruire ces marchandises.

Toutefois, pour la mesure de retenue en douane ait lieu, il faut que le titulaire du droit ait fait une demande d'intervention auprès des douaniers.

Cela suppose que le titulaire ait connaissance que des produits supposés contrefaits soient susceptibles d'être à la douane.

Cette procédure de retenue communautaire en douane est régie par le Règlement n°608/2013.

Elle concerne le commerce extra-communautaire et spécifiquement les marchandises provenant de pays tiers qui sont déclarées pour la mise en libre pratique sur le territoire douanier européen, l'exportation ou la réexportation.

Elle s'applique également aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union européenne ou en sortant, ainsi que les marchandises placées dans une zone franche ou dans un entrepôt franc.

Il résulte de ce système que deux systèmes de retenue à la douane coexistent. Un communautaire, l'autre national. Ainsi, il faudra faire référence à la retenue communautaire si des marchandises suspectes en provenance d'un pays hors de l'Union européenne sont à destination d'un pays de l'Union européenne. S'il s'agit des marchandises intra-communautaires et que la destination est la France, par exemple, dans ce cas, il s'agira de la retenue nationale en douane, régie par les articles L. 722-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, issus de la loi du 11 mars 2014.

Il convient de se demander si seuls les titulaires de marques peuvent demander une retenue communautaire.

L'article 2 du Règlement (UE) n° 608/2013 dispose qu'une demande de retenue peut-être demandée s'il s'agit de protéger :– une indication géographique ou une appellation d'origine protégée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires ;– une appellation d'origine ou une indication géographique pour le vin;– une indication géographique pour les produits vinicoles aromatisés ;– une indication géographique pour les boissons spiritueuses ;– une indication géographique pour les produits ne relevant pas des quatre paragraphes ci-dessus, dans la mesure où elle est établie en tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par le droit national ou par le droit de l'Union européenne ;– une indication géographique telle que prévue par les accords entre l'Union européenne et des pays tiers et énumérée en tant que telle dans ces accords.

Il en résulte que les catégories de biens protégés sont extrêmement étendues.

Il en est de même des catégories de personnes recevables à solliciter une retenue communautaire en douane.

Une évolution notable a d'ailleurs eu lieu sur ce point.

Ainsi, dans le cadre de l'ancien Règlement (CE) n° 1383/2003, seul le « titulaire » d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, ainsi que toute autre personne autorisée à utiliser un de ces droits de propriété intellectuelle, ou encore un représentant de ce titulaire ou d'un utilisateur autorisé étaient recevables à former une demande d'intervention en douane.

Toutefois, comme le relève O. Mandel, « *En pratique toutefois, cette expression, selon nous inappropriée, de « titulaire » de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique n'a jamais, à notre connaissance, empêché ou gêné des organismes de défense et de gestion tels que le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), qui défend l'appellation « Champagne », ou le Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC), qui défend l'appellation « Cognac », de déposer des demandes d'intervention en douane, en application du Règlement (CE) n° 1383/2003, demandes qui ont par la suite été validées par les douanes* ».

Le règlement n° 608/2013 est venu ôter tout doute, en retenant les termes de « *groupements de producteurs* », de « *représentants de groupements de producteurs* », « *d'opérateurs*

habilités à utiliser une indication géographique » et « d'organismes ou autorités de contrôle compétents pour cette indication géographique ».

Concernant les catégories de marchandises concernées par les retenues communautaire, Les articles 1 et 2 du Règlement (UE) n° 608/2013 disposent que les marchandises pouvant faire l'objet d'une retenue communautaire en douane sont les marchandises soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique.

Afin de faire échec aux pratiques des contrefacteurs consistant à importer séparément les marchandises et les éléments matériels de marquage de ces marchandises, l'article 2 du Règlement (UE) n° 608/2013 a également prévu que les marchandises de contrefaçon englobent tout emballage, étiquette, autocollant, brochure, notice, document de garantie ou autre article similaire, même présenté séparément, qui fait l'objet d'un acte portant atteinte à une indication géographique, qui comporte un signe, un nom ou un terme qui est identique à une indication géographique protégée ou qui ne peut être distingué, dans ses éléments essentiels, de ladite indication géographique, et qui peut être utilisé pour le même type de marchandises que celles pour lesquelles l'indication géographique a été enregistrée.

Les indications géographiques communautaires sont protégées de façon quasi identique, quelle que soit la catégorie d'indication géographique concernée (alimentaire, viticole, spiritueuse, vinicole aromatisée), et ce sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, contre :– toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée ;– toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », « goût », « manière » ou d'une expression similaire (y compris quand ce produit est utilisé en tant qu'ingrédient pour ce qui est des indications géographiques liés aux produits agricoles et aux denrées alimentaires) ;– toute autre indication fautive ou fallacieuse quant à la provenance, à l'origine, à la nature ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un contenant (ou d'un récipient) de nature à créer à une impression erronée sur l'origine du produit ;– toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Par ailleurs, le droit communautaire protège également les indications géographiques contre les évocations illicites.

Ainsi, si on prend l'exemple du « cognac », qui est protégé, entre autres, comme indication géographique communautaire, cette protection très large va permettre aux douanes, suite à une demande d'intervention du BNIC, de retenir en douane des spiritueux, provenant par exemple de Chine, qui reproduiraient, imiteraient ou même simplement évoqueraient la dénomination protégée « Cognac », en utilisant, par exemple, une translittération chinoise de « Cognac », ou une mention telle que « genre Cognac », ou encore un terme étranger incorporant le terme « Cognac ».

De ce fait, si un consommateur français acquiert, par le biais d'un site internet chinois, de fausses bouteilles de « Cognac », les douanes pourront les retenir à partir du moment où ces bouteilles entrent sur le territoire national. En effet, du fait de l'introduction de ces bouteilles sur le territoire de l'Union européenne, le BNIC va bénéficier de la protection offerte par le Règlement (UE) n° 608/2013 du seul fait de leur acquisition, sans qu'il soit nécessaire de prouver que, préalablement à la vente, ces marchandises ont fait l'objet d'une offre de vente ou d'une publicité s'adressant aux consommateurs français.

Les douanes pourront également retenir en douane des bouteilles vides faisant indument référence à la dénomination protégée « Cognac »⁶.

Ainsi, il apparaît que les règles communautaires, mais également internes, permettent d'avoir une protection efficace en matière de contrefaçon. Cependant, cette protection n'apparaît pas comme étant absolu.

II-L'utopisme pratique des mesures de protection

⁶ Sur ces points, voir O. Mandel, *op. cit.*

En effet, la pratique démontre que le système mis en place comporte soit des failles (A), soit un vide législatif (B) rendant ainsi utopique une lutte efficace en matière de contrefaçon.

A-Les failles des mesures de protection

Comme vu précédemment, les mécanismes mis en place en matière de lutte contre la contrefaçon semblent être complets et permettre une réelle protection du titulaire de la marque.

Toutefois, en regardant de plus près ces règles, il apparaît que des problèmes se révèlent, laissant apparaître des failles, tant au niveau du droit interne que du droit communautaire.

Ainsi, en droit interne, il peut être mis en exergue quatre failles.

En premier lieu, l'action en contrefaçon relève de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance. De ce fait, tant le demandeur que le défendeur devront obligatoirement avoir recours à un avocat, la représentation par avocat étant obligatoire devant le Tribunal de Grande Instance. Si le préjudice subi n'est pas financièrement important, cela peut avoir un effet dissuasif, surtout pour le demandeur. Le fait qu'il ne soit pas possible de recourir au juge commercial, en présence de deux commerçants, peut être estimé comme mettant un « frein » à l'action en contrefaçon.

En second lieu, il faut obligatoirement être propriétaire de la marque, et donc avoir déposé cette marque pour pouvoir agir en contrefaçon. De ce fait, une personne n'ayant pas fait une demande de dépôt de marque ne pourra pas agir en contrefaçon, même si toutes les conditions sont remplies, car il ne disposera pas de la qualité pour agir. Cette mesure, même si elle semble logique (l'action en contrefaçon étant prévue au sein du Code de la Propriété Intellectuelle, il faut relever de ses dispositions pour pouvoir s'en prévaloir), peut permettre, d'une certaine façon, la diffusion d'objets contrefaisants. En effet, le producteur de vin, n'ayant pas déposé de marque ne pourra pas agir en contrefaçon. Le fait que cet aspect puisse être présenté comme une faille peut prêter à discussion. En effet, il pourrait être opposé que la personne n'ayant pas, par défaillance, songé à déposer sa marque n'a pas, par la suite, la possibilité de se prévaloir de l'action en contrefaçon. Toutefois, il faut avoir à l'esprit qu'il n'est pas toujours facile, pour tout citoyen, de connaître les méandres du droit et de savoir qu'il faut avoir déposé sa marque pour pouvoir se prévaloir de l'action en contrefaçon.

En troisième lieu, l'action en contrefaçon est conditionnée (identique pour la retenue en douane) à la connaissance des actes contrevenant à la protection octroyée par le titulaire des droits. En cas de méconnaissance, aucune action n'est envisageable.

En dernier lieu, le droit positif adopte une position assez souple concernant la question de l'utilisation d'un patronyme afin de commercialiser un produit alors que ce patronyme est déposé à titre de marques.

Deux arrêts, l'un de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence⁷, l'autre de la Cour de cassation⁸, montrent limpидement la position de la jurisprudence sur ce point.

Concernant l'arrêt de la Cour d'appel, la société Pierjacq Astruc souhaitait que l'utilisation de marques identiques ou proches des siennes soit qualifiée de contrefaçon. La cour d'appel la déboute de ce chef, en retenant des motifs intéressants, relatifs à la légitimité de l'utilisation de son patronyme par tout viticulteur. En effet, les étiquettes des bouteilles de vin de Monsieur A et de la SCEA Bruno Astruc mentionnent successivement : « Chateau Sainte Eulalie Astruc », « Chateau A Sainte Eulalie », et « Chateau Astruc Ste Eulalie », tandis que les marques de la société demanderesse Pierjacq Astruc sont « Domaine Des Astruc » et « Astruc ». Pour la cour, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes en contrefaçon formées par la société Pierjacq Astruc. La cour d'appel précise que « *les noms de Monsieur A et de la SCEA Bruno Astruc, qui correspondent à la présence de la famille A sur le domaine viticole qu'ils exploitent, impliquent nécessairement qu'ils puissent légitimement faire usage du mot "Astruc"* ». Il s'agit ici d'une application classique des règles en vigueur en matière de marques incluant des patronymes. Il suffit que le risque de confusion soit écarté, pour que deux personnes physiques ou morales puissent inclure un nom de famille dans leur marque verbale ou complexe.

Les faits de l'arrêt de la Cour de cassation sont les suivants la société Champagne Henriot commercialise sa production, sous la marque notoire *Henriot* et sous le nom commercial Champagne Henriot, depuis le XIXe siècle. Par ailleurs, la société luxembourgeoise Masai est titulaire de trois marques pour commercialiser du vin de champagne : la marque française semi-figurative *Henriot Souverain*, la marque internationale semi-figurative *Champagne Henriot Reims*, et la marque internationale semi-figurative, *Brut Millésimé Champagne*

⁷ CA Aix-en-Provence, 28 janv. 2016, n°13/08796

⁸ Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-23.262 : JurisData n° 2011-012351. – J.-M. Bahans, *Un an de droit de la vigne et du vin* : RD rural 2012, chron. 1. – C. Lebel, *Champagne Henriot : lorsque l'homonymie est conforme à l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle* : RD rural 2011, comm. 107

Henriot Reims. Les sociétés Champagne Henriot et Masai avaient formé une action en contrefaçon contre les sociétés Serge Henriot et Raymond Henriot qui commercialisaient leur production de vins de champagne sous leurs dénominations sociales.

La cour d'appel de Paris, le 2 juin 2010, avait débouté les demanderesses, en estimant qu'il était possible d'utiliser son nom patronymique à titre de nom commercial, même lorsque ce nom a été déposé par un tiers à titre de marque à condition que tout risque de confusion soit évité et que l'usage de ce nom patronymique soit fait de bonne foi ⁹.

Les deux sociétés déboutées formèrent alors un pourvoi et la discussion principale porte sur les conditions de l'application de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « *L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;b) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite* ».

Les sociétés demanderesses soutenaient que l'usage du nom patronymique, à titre de nom commercial devait avoir commencé avant le dépôt de la marque, pour que le grief de contrefaçon soit écarté. Pour la cour d'appel, au contraire, il suffisait que cet usage soit fait de bonne foi, sans que l'on ait à rechercher la date à laquelle il a débuté.

La Cour de cassation répond en deux temps. Elle souligne que la cour d'appel a d'abord caractérisé l'usage de bonne foi des noms patronymiques : « *Mais attendu que l'arrêt relève que MM. Serge et Raymond Henriot exercent respectivement dans la société Champagne Serge Henriot et la société Raymond Henriot, en qualité de gérant, des fonctions de contrôle et de direction de sorte que la mise en exergue de leur patronyme dans la dénomination sociale de leur entreprise à laquelle ils s'identifient n'est pas critiquable* ».

Elle indique ensuite que l'application de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ne suppose qu'une utilisation de bonne foi, et non une vérification, comme le soutenait le pourvoi, de la date du début de l'usage du nom commercial : « *que par ces motifs, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de mauvaise foi des sociétés et de M. Raymond Henriot et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche dès lors inopérante, a légalement*

⁹ CA Paris, 2 juin 2010, n° 08/20561 : JurisData n° 2010-023067 ; RD rur. 2011, comm. 21, note Ch. Lebel

justifié sa décision ». Il appartient donc aux juges du fond de déterminer si l'usage du nom est effectué de bonne foi.

Il en résulte que la confusion qui pourrait intervenir dans l'esprit du public devient accessoire, ce qui, indirectement, affaiblit l'action en contrefaçon.

En droit communautaire, le problème concerne les marchandises en transit sur le territoire douanier de l'Union européenne, notamment suite à un arrêt Nokia de la CJUE du 1er décembre 2011¹⁰. La CJUE a jugé que de telles marchandises, en provenance et à destination d'un État tiers et transitant sur le territoire douanier de l'Union, ne sauraient être qualifiées de marchandises de contrefaçon du seul fait qu'elles sont introduites sur le territoire douanier de l'Union sous un régime suspensif, sauf pour le titulaire de droits à prouver que ces marchandises sont en réalité destinées à une mise en vente dans l'Union européenne.

Ainsi que l'indique O. Mandel, « *Une telle preuve est toutefois très difficile, voire impossible à rapporter, puisque le titulaire de marque devra notamment démontrer que les marchandises ont fait l'objet d'une vente à un client dans l'Union, d'une offre à la vente ou d'une publicité adressée à des consommateurs dans l'Union, ou encore l'existence de documents ou d'une correspondance concernant ces marchandises démontrant qu'un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l'Union est envisagé* »¹¹.

Suite à cette jurisprudence, comme le souligne un rapport d'information enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 juin 2014, une chute de 65 % des retenues douanières a été constatée dans l'Union européenne, sachant que, avant l'arrêt « Nokia », pas moins de 42 % des saisies opérées en France, par exemple, portaient sur des marchandises en transit ou en transbordement : les agents des douanes doivent dorénavant laisser passer des marchandises qu'ils identifient pourtant comme contrefaites¹²

Cette jurisprudence « Nokia », rendue sous l'empire de l'ancien Règlement (CE) n° 1383/2003, n'a pas été remise en cause par le nouveau Règlement (UE) n° 608/2013, qui ne contient aucune disposition sur les marchandises de contrefaçon en transit.

¹⁰ CJUE, 1er déc. 2011, aff. C-446/09 et C-495/09 : Propr. industr. 2012, comm. 13, note A. Folliard-Monguiral ; Europe 2012, comm. 76, obs. F. Gazin

¹¹ O. Mandel, *La retenue en douane des marchandises portant atteintes à une indication d'indication géographique : cadre juridique et guide pratique* (1^{ère} partie), RD rural, mai 2015, étude 10

¹² *Idem*

Cette absence de réglementation sur ce point spécifique démontre que des produits contrefaits peuvent tout à fait transiter sur le territoire de l'Union européenne sans que rien ne soit possible de faire.

B-Vide juridique en matière de commerce international

L'article 22 du Règlement (UE) n° 608/2013 organise et renforce l'échange d'informations et de données entre les autorités douanières qui pourront porter, notamment, « *sur les risques, y compris en ce qui concerne les marchandises en transit sur le territoire de l'Union et en provenance ou à destination des pays tiers concernés* ».

De ce fait, des douaniers français ou d'autres États membres de l'Union européenne peuvent à tout le moins avertir leurs homologues dans le pays tiers de destination afin que les marchandises y soient éventuellement retenues ou saisies.

Toutefois, ils ne pourront retenir de telles marchandises, ce qui paraît ubuesque car cela revient à légitimer, indirectement, la contrefaçon.

Face aux critiques nées de la jurisprudence « Nokia », des pistes sont débattues afin de remédier à ce problème. Ainsi, une proposition de la Commission européenne vise à permettre aux titulaires de marques d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits, qu'ils aient ou non été mis en libre pratique, provenant de pays tiers et portant sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque déjà enregistrée pour ces produits.

Toutefois, il ressort de cette proposition qu'elle ne vise que les titulaires de marques. De ce fait, elle serait inapplicable aux indications géographiques et permettrait ainsi de laisser transiter des marchandises contrefaites en toute légalité...

Enfin, un dernier domaine semble être hors de tout contrôle juridique.

Il s'agit de la production de vins ou de spiritueux contrefaits en dehors de l'Union européenne et écoulait sur le marché domestique.

En effet, il convient de rappeler que la marque internationale n'existe pas.

Il est possible de protéger sa marque dans des pays hors de l'Union européenne à condition d'en faire la demande et de rentrer dans les conditions internes à chacun de ces pays.

Qui plus est, il faut également que ce pays soit doté de mesures législatives efficaces.

Si rien de tel n'est fait ou n'existe, aucune protection juridique n'est possible.

Par ailleurs, si le pays étranger ne reconnaît pas l'indication ou l'appellation, aucune protection n'est également possible sur ce point.

Ce problème de reconnaissance démontre la fragilité du système en matière de lutte en matière de contrefaçon. Sans reconnaissance, aucune protection n'est envisageable et ainsi des produits contrefaits peuvent être écoulés sur le marché domestique.

La Chine, dont la moitié des vins importés serait des faux, a commencé à prendre conscience du problème.

Ainsi, elle a récemment reconnu 45 appellations de vins de Bordeaux, ce qui permettra de protéger plus efficacement devant les juridictions chinoises les indications et appellations ainsi reconnues.

Seule une coopération internationale semble être envisageable, dès lors, pour endiguer la contrefaçon sur le marché domestique.

Conclusion

Il ressort de cette étude que le problème essentiel en matière de contrefaçon de vins et de spiritueux est le fait que le droit n'avait, à l'origine, pas prévu la multitude de contrefaçons pouvant émerger, notamment au niveau international.

A partir du moment où seules des mesures de protection nationales et communautaires existent, la lutte contre la contrefaçon ne peut pas être totalement efficace.

Toutefois, il semble utopiste de penser que des mesures législatives puissent mettre un terme absolu à la contrefaçon.

Si des améliorations peuvent être apportées en droit interne et en droit européen, pour mettre un terme aux carences relevées par la pratique ou créées par la jurisprudence, seules des mesures de coopération internationale peuvent permettre de lutter contre la contrefaçon.

Toutefois, cela pose le postulat que les pays soient d'accord pour qu'une telle coopération existe et que les règles internes à chacun de ces pays se révèlent être réellement efficaces.

Seule la combinaison de procédés technologiques et des mesures législatives pourront garantir au mieux les intérêts des titulaires des droits inhérents aux marques ou aux appellations d'origine.

