



THE WINE & LAW PROGRAM

(Director: Th. Georgopoulos)

University of Reims Law School

WINE LAW IN CONTEXT

WORKING PAPER 5/2013

Emmanuel Baud / Sabine Rigaud

Jones Day

**LES RESTRICTIONS IMPOSEES PAR LA LOI EVIN A LA LIBERTE DES
OPERATEURS ECONOMIQUES DE DEPOSER ET DE FAIRE USAGE DE
MARQUES QUI DESIGNENT DES BOISSONS ALCOOLISEES.**

*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)

<p style="text-align: center;">Les restrictions imposées par la loi Evin à la liberté des opérateurs économiques de déposer et de faire usage de marques qui désignent des boissons alcoolisées</p>
--

Résumé

Soucieuse de la préservation des droits de marque antérieurs, la jurisprudence approuve, sur la base de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle ou de l'article 1382 du Code civil, l'annulation d'une marque seconde déposée pour désigner des boissons alcoolisées au motif qu'elle fait obstacle à l'usage d'une marque antérieure identique enregistrée par un tiers pour des produits différents.

En effet, nous enseignons la jurisprudence, cette marque seconde est susceptible de paralyser ou de restreindre les capacités du titulaire de la marque première de promouvoir ses propres produits. Réciproquement, une marque seconde déposée pour des produits différents des boissons alcoolisées ne devrait pas pouvoir prospérer si une marque antérieure identique a été déposée pour des boissons alcoolisées. En effet, la promotion des produits de ce signe second serait susceptible de constituer une publicité indirecte en faveur de boissons alcoolisées, dès lors qu'elle rappellera ces boissons alcoolisées. Le risque sera d'autant plus important s'il apparaît que les entités qui exploitent des signes identiques, l'un pour désigner des boissons alcoolisées, l'autre pour désigner des produits différents, présentent des liens économiques, capitalistiques, géographiques, familiaux ou historiques.

On peut à cet égard s'interroger sur la licéité de la publicité de certaines sociétés qui promeuvent des produits ou services différents des boissons alcoolisées et des services associés en s'inspirant d'éléments empruntés à l'univers de la vigne ou du vin et à son vocabulaire ou, plus problématique encore, qui utilisent des spiritueux ou des vins dans la composition de certains de leurs produits.

De manière incidente mais sans doute consciente, la loi Evin produit donc des effets très contraignants sur le déposant et l'exploitant de marques désignant des produits alcoolisés et plus généralement sur la communauté des titulaires de marques. Elle constitue une entrave :

- (i.) au dépôt d'une marque désignant des produits alcoolisés lorsqu'il existe des marques antérieures identiques, même utilisées pour des produits et services différents,
- (ii.) à toute diversification des activités d'une entreprise produisant ou commercialisant des boissons alcoolisées sous la même marque ; et
- (iii.) à tout opérateur économique qui ne pourra adopter, comme marque, pour ses produits et services, un terme ou plus généralement un signe déjà déposé et/ou exploité à titre de marque ou de signe distinctif par un producteur ou distributeur de boissons alcoolisées voire même un terme simplement utilisé pour accompagner la fabrication ou la commercialisation de boissons alcoolisées.

L'article L.3323-3 du Code de la santé publique issu de la Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite « Loi Evin », dispose qu'« *est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique* ». Ces dispositions ont notamment pour effet de restreindre la liberté de choix des producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées désireux de déposer de nouvelles marques pour conduire leurs activités. Aux termes des derniers développements jurisprudentiels, le déposant de ce type de marques doit en effet s'interdire de choisir toute dénomination identique ou similaire à une marque antérieure, même utilisée pour des produits et services différents. Les dispositions de la loi Evin font également plus généralement obstacle, en pratique, à ce que le titulaire d'une marque désignant les produits alcoolisés étende l'usage de celle-ci à des produits non alcoolisés, car toute promotion en faveur de ces derniers produits pourrait être assimilée à une publicité indirecte en faveur des boissons alcoolisées.

1. Une conception large des notions de publicité et de publicité indirecte

En l'absence de définition textuelle unique, il est revenu aux juges, au cours des vingt dernières années, de préciser les contours de la notion de publicité, lesquels ont été déterminés de manière extensive.

1.1. Une conception large de la notion de publicité

La notion de publicité est appréhendée dans plusieurs textes et notamment dans l'article L.581-3, 1° du Code de l'environnement¹ qui dispose que « constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ». La publicité ne fait cependant pas l'objet d'une définition légale claire et uniforme. Ainsi l'article 2 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 relatif à la publicité et au parrainage audiovisuels précise, en matière audiovisuelle, que « constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée ». Si la première définition apparaît particulièrement large et imprécise, la seconde assigne à la publicité une finalité promotionnelle et l'inscrit dans le contexte d'une activité commerciale ou professionnelle. Toutefois cette dernière définition semble circonscrite au domaine de la publicité audiovisuelle et ne saurait constituer une définition légale générique de la publicité.

Il convient par conséquent de se référer à la définition de la publicité adoptée par la jurisprudence. Celle-ci considère en effet que constitue un support publicitaire la simple diffusion d'un produit sous une marque², son étiquette³, l'emballage⁴, mais aussi les documents commerciaux et contractuels, les documents accompagnant le produit et le service, ou enfin les documents présentant l'entreprise⁵, indépendamment de la finalité purement commerciale, en particulier lorsqu'il s'agit de publicité (par nature sensible) en faveur des produits du tabac ou de l'alcool.

En conséquence, en matière de publicité en faveur des boissons alcoolisées, la jurisprudence a, depuis de nombreuses années, et notamment en considération des impératifs de santé publique poursuivis par les législations qui réglementent ces publicités, adopté une conception extensive de la notion de publicité. Dans un arrêt du 3 novembre 2004, la Cour de cassation a en effet indiqué qu'« on entend par publicité illicite au sens des articles L.3323-2, L.3323-3 et L.3351-7 du Code de la santé publique, tout acte en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article ayant pour effet, quelle qu'en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique sans satisfaire aux exigences de l'article L.3323-4 du même code »⁶. La Cour de cassation exclut donc explicitement que soit établie la

¹ Article issu de la Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, codifié par l'Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du Code de l'environnement

² Par ex. Cass. crim., 19 oct. 2004, n°04-82218 Bull. crim., n° 245, *Les Fermiers d'Argoat*.

³ Cass. crim., 20 mai 1992, n°91-83976.

⁴ Cass. crim., 5 septembre 1987, D. 1989, IR, p. 277.

⁵ *Légicom*, n°2, p. 1993.

⁶ Cass. crim., 3 nov. 2004, n° 04-81.123. Cette interprétation extensive a également conduit le TGI de Paris, le 20 décembre 2007, à considérer qu'un reportage sur le *Champagne* paru dans le *Parisien Libéré*, dans lequel étaient citées et comparées diverses maisons viticoles, constituait une publicité indirecte en faveur de l'alcool (*Légipresse* n°249, mars 2008, p. 30).

condition de finalité commerciale pour constater l'existence d'une publicité, ce qui revient nécessairement à qualifier de *publicité* de nombreux actes, écrits ou évènements.

Par ailleurs, l'article L.3323-3 du Code de la santé publique vise non seulement la publicité -- notion qui, comme on l'a vu, doit être interprétée largement sur le fondement de la jurisprudence et des textes précités -- mais également la propagande, inclusion qui revient à étendre encore davantage le champ d'application des textes réprimant la publicité indirecte en faveur des boissons alcoolisées. Dans le cadre de la réforme de l'hôpital, divers députés avaient proposé, le 9 février 2009, un amendement⁷ prévoyant, par modification des dispositions du Code de la santé publique, de supprimer la notion de publicité indirecte, estimant que cette notion était « *dangereuse pour la liberté d'expression et le droit à l'information. Une telle définition est un manque de bon sens puisqu'un article du Monde sur la production et le succès économique de champagne ou le fait d'évoquer à la télévision la recette du coq au vin peuvent désormais être condamnés pour publicité illicite ou indirecte.* »

Cependant, les travaux préparatoires de la Loi du 10 janvier 1991 révélaient que ses auteurs avaient employé le mot « *propagande* » dans son acceptation très large à dessein. L'introduction de ce terme dans le texte résulte en effet de l'adoption par l'Assemblée nationale, sur proposition de la Commission des Lois, d'un amendement n°20, lui-même présenté par M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur, M. Julien Dray, et les commissaires membres du groupe socialiste. Le rapporteur a présenté cet amendement et la référence au terme « *propagande* » comme visant à étendre aux publicités génériques l'interdiction de la publicité en faveur des boissons alcoolisées : « *il convient de viser non seulement les publicités de marque, mais également les publicités génériques* ». Dans le langage des auteurs de la loi, « *propagande* » devient synonyme de « *publicité générique* » en faveur d'une catégorie de boissons (le vin, la bière, les eaux-de-vie), d'un terroir ou d'une indication géographique (les bordeaux, les bourgognes). Lors des débats parlementaires, précédant le vote de la loi Evin, le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité a rappelé pour sa part que « *l'on considère que le terme publicité recouvre une activité ayant pour objet de faire connaître une marque alors que le mot propagande concerne un produit dans sa globalité* ».

Précisons cependant qu'au sens de la Directive n°84/450 du 10 septembre 1984 (codifiée par la Directive 2006/114 du 12 décembre 2006) relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse, la propagande présente deux caractères essentiels, à savoir la diffusion sur l'initiative d'un groupe d'entreprises et le but de promotion des produits ou des services qu'elles fournissent. Ainsi, l'incitation à consommer des boissons alcoolisées que les fabricants ou distributeurs de boissons alcoolisées n'ont pas provoquée et dont le mobile, quel

⁷ Réforme de l'Hôpital n°1210, 9 février 2009, Amendement n°1567 présenté par un important groupe de députés prévoyant que l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique soit modifié comme suit : « *Le code de la santé publique est ainsi modifié :*

I. – *Au premier alinéa de l'article L. 3323-2, les mots : « , directe ou indirecte, » sont supprimés.*

II. – *L'article L. 3323-3 est ainsi modifié :*

1° *Au premier alinéa, le mot : « indirecte » est remplacé par le signe : « , ».*

2° *Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les articles de presse traitant d'une activité ou d'un produit qui rappellent une boisson alcoolique ne sont ni propagande ni publicité, à condition qu'ils ne fassent l'objet d'aucun paiement ou contrepartie financière et n'incitent directement à l'abus d'alcool. »*

3° *Au début du dernier alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.»*

qu'il soit, n'est pas lucratif, ne peut être qualifiée de « *propagande* » en faveur de ces boissons au sens de la Directive. C'est grâce à ce sens restrictif du mot « *propagande* » que la loi du 10 janvier 1991, malgré sa rigueur, épargne la publication ou la diffusion d'une multitude d'œuvres littéraires, artistiques ou historiques. On pourra donc continuer à vendre des romans ou rediffuser des films sans les expurger de passages innombrables dans lesquelles les protagonistes et acteurs absorbent bière, vins et autres boissons alcoolisées.

Cependant, il faut garder à l'esprit que cette finalité de « *promotion* » n'est pas reprise dans la loi de 1991, ce qui laisse la place à une certaine incertitude et à l'arbitraire des juges.

Retenons donc que, dans un esprit de protection des populations contre les risques liés à la surconsommation ou à la consommation non responsable de boissons alcoolisées, les lois et surtout les juridictions françaises ont étendu la notion de publicité de telle manière que cette notion soit susceptible de recouvrir de nombreux actes ou faits.

1.2. Une conception large de la notion de publicité indirecte

On rappellera qu'en matière de boissons alcoolisées, la publicité indirecte est définie à l'article L.3323-3 du Code de la santé publique qui dispose qu'« *est considérée comme propagande ou publicité indirecte [interdite en dehors des cas visés à l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique] la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique* »⁸.

Si la loi ancienne n'employait pas l'expression « *publicité indirecte* », cette notion ne lui était pas étrangère. L'article L.18 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme assimilait à la publicité pour les boissons alcoolisées, l'utilisation, dans une autre publicité ou dans « *des activités de parrainage* », « des éléments caractéristiques des publicités pour les boissons alcooliques, notamment la marque, la dénomination, les graphismes ou les couleurs déposées ».

Toutefois, l'actuel article L.3323-3 du Code de la santé publique consacre une extension de la notion ; elle ne consiste plus seulement dans « *l'utilisation des éléments caractéristiques des publicités pour les boissons alcooliques* » mais elle comprend aussi toute publicité qui, par ses signes distinctifs ou symboles ou autres caractéristiques, « rappelle une boisson alcoolique », expression d'une excessive imprécision.

Cette formule se prête en effet à des applications jurisprudentielles arbitraires et variées. Ainsi, en application de ce texte, la simple évocation d'une boisson alcoolisée par le biais de tout élément verbal ou figuratif qui rappelle une boisson alcoolisée est susceptible de caractériser une publicité indirecte.

⁸ Rappelons que cette disposition, à l'origine envisagée pour les fabricants de produits de tabac (et étendue aux producteurs de boissons alcoolisées), visait à interdire la pratique consistant à utiliser une marque exploitée pour commercialiser des produits de tabac pour vendre d'autres produits (vêtements pour Camel ou Marlboro par exemple).

Comme il a été rappelé précédemment, l'interprétation de cet article opérée par la jurisprudence est très extensive puisqu'elle permet de sanctionner « *tout acte en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article ayant pour effet, quelle qu'en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique (...)* »⁹. Aux termes de cette jurisprudence, une simple évocation des produits alcoolisés suffit donc à la qualification de publicité indirecte. Par conséquent, de très nombreux actes sont susceptibles de tomber sous cette qualification, réduisant et limitant en pratique drastiquement la liberté des déposants et des utilisateurs de marques qui désignent des boissons alcoolisées.

2. Les restrictions au dépôt de nouvelles marques

2.1 Des textes aux conséquences potentiellement exorbitantes

En théorie, l'article L.3323-3 du Code de la santé publique peut emporter une conséquence exorbitante pour certains titulaires de marques antérieures : une entreprise totalement étrangère au secteur des boissons alcoolisées pourrait se voir privée de la liberté d'exploiter sa marque antérieure dans le cas où le signe constituant cette marque serait ultérieurement adopté par un tiers pour désigner des boissons alcoolisées. En effet, l'usage de la marque antérieure pourrait être interprété comme constituant un acte de publicité indirecte en faveur des produits alcoolisés et sanctionné sur le fondement des dispositions de la loi Evin, puisqu'il « *rappellerait* » les produits alcoolisés commercialisés par le titulaire de la marque seconde.

En vertu du principe de spécialité qui gouverne le droit des marques, un tel dépôt ne serait pourtant pas constitutif de contrefaçon et le titulaire de la marque antérieure ne pourrait poursuivre le déposant second sur ce fondement (sauf si la marque antérieure était renommée ce qui lui permettrait de s'affranchir, sous certaines conditions, du principe de spécialité). Par définition, en effet, ce dépôt second ne vise pas des produits identiques ou similaires à ceux visés par la marque première, ce qui exclut, en dehors de l'exception précitée, tout risque de confusion ou d'association entre les signes.

Conscient du caractère exorbitant de telles conséquences et soucieux de la préservation des droits antérieurs de certains titulaires de marques de bonne foi, le législateur a prévu une dérogation et a précisé que les dispositions susvisées ne s'appliqueraient pas à la publicité ou à la propagande pour des produits autres que des boissons alcoolisées (ou du tabac) mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolisée ou du tabac.

Cette dérogation a toutefois une portée limitée puisqu'elle ne bénéficiera pas au titulaire d'une marque déposée mais non exploitée avant le 1er janvier 1990, et ne pourra par ailleurs être invoquée pour de nouveaux produits mis sur le marché après cette date dans le cadre d'une diversification ou d'une extension d'une marque déjà exploitée.

⁹ Cass.Com. 3 novembre 2004, n° 04-81123, affaire précitée.

Il est donc revenu à la jurisprudence de restreindre la liberté du déposant d'une marque pour désigner des produits alcooliques afin d'éviter que l'exploitation de droits antérieurs de tiers, titulaires d'une marque identique pour désigner des produits différents, soit entravée.

2.2 Application jurisprudentielle

Le but de la loi Evin n'étant évidemment pas de sanctionner par ricochet les titulaires de marques de bonne foi qui se retrouvent confrontés à l'usage d'un signe éponyme par un producteur de produits du tabac ou boissons alcoolisées, la jurisprudence a cherché à protéger les titulaires de marques antérieures pour remédier aux conséquences évoquées ci-dessus en leur offrant la possibilité d'engager des actions contre le dépôt ou l'enregistrement second en date d'un signe proche ou identique pour désigner des boissons alcoolisées ou des produits du tabac. Sur le fondement de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle¹⁰ ou de l'article 1382 du Code civil¹¹, les juridictions ont ainsi prononcé à plusieurs reprises l'annulation d'une marque seconde déposée pour des boissons alcoolisées au motif qu'elle faisait obstacle à l'usage d'une marque antérieure identique enregistrée par un tiers pour des produits différents, dans la mesure où cette marque seconde était susceptible de paralyser ou de restreindre les capacités du titulaire de la marque première de promouvoir librement ses produits.

2.2.1 Décisions rendues en matière de produits du tabac

Précisons que les solutions adoptées en matière de tabac sont transposables à l'application des dispositions sus-rappelées de la loi Evin aux boissons alcoolisées, puisque celles-ci reprennent, en ce qui concerne les boissons alcoolisées, les règles essentielles régissant la publicité indirecte en faveur du tabac et des produits du tabac.

La Cour d'appel de Paris¹², confirmant une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 24 mars 1988, a ainsi jugé que le titulaire d'une marque VORTEX, enregistrée en 1982 pour désigner des lessives, était fondé à incriminer, en le qualifiant d'abusif, le dépôt, effectué en 1984, d'une marque identique par un fabricant de tabac. Le dépôt incriminé devait être annulé puisqu'il a privé la marque antérieure de son efficacité et l'a par suite affectée d'un vice qui n'existait pas auparavant, de telle sorte que ne peut plus être utilement exercé le droit de propriété sur « *le signe ainsi pollué* ». Cette décision a été approuvée par la Cour de cassation en 1993.

Dans une affaire comparable opposant la société Next Retail Limited à la société Philip Morris, la Cour d'appel de Paris a considéré que le fait pour une marque postérieure NEXT de viser des produits du tabac a pour conséquence de priver le titulaire de la marque antérieure désignant des vêtements de la pleine jouissance de celle-ci, puisque « *les articles L.3511-3 et suivants du Code de la santé publique, prohibent toute propagande ou publicité*

¹⁰ Article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle : « *Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; (...).* »

¹¹ Article 1382 du Code civil : « *Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.* »

¹² Cour d'appel de Paris, 4ème ch., 27 septembre 1990, Philip Morris Inc. c/ Procter & Gamble, Aff. Vortex.

indirecte d'un produit ou d'un article autre que le tabac lorsque par l'utilisation d'une marque, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac »¹³. La Cour a, en conséquence, annulé la marque seconde et interdit son usage en jugeant que « le dépôt fautif de la marque NEXT par la société Philip Morris (...) interdit à la société Next Retail Limited l'exercice utile et paisible de son droit de propriété industrielle, de sorte qu'il constitue une atteinte à ses droits antérieurs au sens des dispositions de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle. »¹⁴

2.2.2 Décisions rendues en matière de boissons alcoolisées

Une solution similaire a été retenue par la Cour d'appel de Paris dans une décision opposant la société Victoria's Secret, titulaire d'une marque antérieure « Victoria's Secret », au fabricant de Pineau des Charentes et de Cognac, la société Rouillet Fransac, déposant d'une marque identique pour désigner des boissons alcoolisées¹⁵. Refusant de retenir que la marque antérieure « Victoria's Secret » était une marque renommée, la Cour d'appel de Paris a toutefois fait droit aux demandes de la société Victoria's Secret sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et a prononcé l'annulation de la marque seconde. La Cour a en effet jugé que la société Rouillet Fransac « qui se devait, avant de déposer sa marque, de vérifier l'existence d'une appellation identique à la sienne, a commis une faute dans la mesure où le dépôt de la marque « Victoria's Secret » pour désigner des boissons alcoolisées affectait la marque déposée antérieurement d'un vice, qui n'existait pas auparavant, et avait pour conséquence de la priver de son efficacité en limitant son exploitation. » En effet, selon la Cour, en raison de l'existence de la marque seconde pour des boissons alcoolisées, le titulaire de la marque antérieure ne pourrait plus l'utiliser pour promouvoir des vêtements, sauf à se livrer à une publicité indirecte illicite en faveur d'une boisson alcoolisée.

Notons que ces décisions ont modifié les habitudes des conseils en propriété industrielle en matière de recherche d'antériorités qui se doivent, sauf à voir leur responsabilité professionnelle éventuellement engagée, de vérifier la disponibilité des termes envisagés en classes 33 et 34. Par effet miroir, ces mêmes conseils en propriété industrielle sollicités par des fabricants de produits de tabac ou alcooliques ont vu leur action compliquée dans la mesure où ils se doivent en théorie de vérifier la disponibilité du terme dont le dépôt est envisagé pour désigner un produit du tabac ou une boisson alcoolique dans... toutes les autres classes.

Reprenant une motivation très comparable, le Tribunal de grande instance de Valence a annulé une marque seconde « Mont Blanc », déposée par la société Brasserie Distillerie du Mont Blanc pour désigner des bières, en raison de l'existence de la marque antérieure « Mont

¹³ Cour d'appel de Paris 19 novembre 2008, n° 07/10199, Philip Morris Products SA c. Next Retail Ltd, Aff. Next

¹⁴ Cette décision a certes été cassée, mais uniquement en ce que la demande de déchéance avait été déclarée irrecevable par la Cour d'appel de Paris.

¹⁵ Cour d'appel de Paris 4ème ch., 20 septembre 2000, Sarl Rouillet Fransac c. Sté Victoria's Secret Aff. Victoria's Secret

Blanc » désignant des crèmes dessert¹⁶. Le Tribunal a retenu que « *le dépôt de la marque MONT BLANC [...] dont elles ne pouvaient pas ignorer l'existence, a privé la marque acquise par la société Mont Blanc d'une partie de son efficacité et l'a affectée d'un vice qui n'existait pas auparavant en restreignant sa liberté d'usage* ». Il est également intéressant de noter que le Tribunal a retenu une seconde conséquence dommageable pour le titulaire de la marque première, à savoir une entrave à la diversification, en jugeant que « *l'existence de la marque MONT BLANC pour désigner des bières constitue un frein à la diversification de ses produits par la société Mont Blanc, en raison du risque sérieux qu'elle encourt de tomber sous le coup des interdictions prévues par les dispositions des articles L.3323-2 du Code de la santé publique et suivants.* »

Une décision rendue par le Tribunal de grande instance de Paris a toutefois provisoirement remis en question la constance de cette jurisprudence en refusant de faire droit aux demandes d'une société titulaire d'une marque antérieure « DIPTYQUE » désignant des bougies et parfums agissant à l'encontre de la société Hennessy utilisant le même signe pour désigner des boissons alcoolisées¹⁷ et plus spécifiquement des Cognacs. Le Tribunal s'est prononcé en ces termes : « *il ne peut être déduit des dispositions précitées du Code de la santé publique que l'enregistrement antérieur d'un signe à titre marque pour des produits de consommation courante le rend indisponible pour des boissons alcooliques pour le seul motif que l'usage de ce premier signe serait susceptible de contrevenir aux dispositions du Code précitées. En décider ainsi reviendrait à rendre indisponible pour des boissons alcooliques tout signe antérieur déposé à titre de marque pour des produits de consommation courante ce qui n'était nullement l'intention du législateur telle que rappelée ci-avant* ».


Le Tribunal, suivant l'argumentation de la défenderesse, avait fondé sa décision sur les travaux préparatoires de la loi de 1991 qui permettent parfois utilement d'éclairer le sens de la loi. A ce titre, le Tribunal a pris en compte le rapport n°1482 déposé par M. le député Le Guen, figurant en annexe du procès-verbal de la séance du 20 juin 1990. Celui-ci indiquait, s'agissant de la définition de la publicité indirecte en matière de lutte contre l'alcoolisme, « *qu'il faudra que le juge apprécie au cas par cas afin d'éviter une application absurde de ce texte compte tenu de l'inévitable fréquence de la référence involontaire à un produit alcoolique dans un pays comme la France. C'est pourquoi, il importe de bien cerner la notion de « publicité » (ou de « propagande ») laquelle inclut nécessairement la volonté de faire passer un message destiné à vanter une boisson alcoolique* ».

Le Tribunal relevait ainsi au terme d'une appréciation *in concreto*, que (i) l'usage qui avait été fait de la marque antérieure « Diptyque » depuis des années ne rappelait nullement au consommateur les Cognacs du défendeur apparus depuis peu sur le marché, (ii) que ces Cognacs étaient très éloignés, tant par leur présentation que par leurs circuits de distribution, des produits de la société Diptyque et (iii) que l'usage du signe qui était fait par le défendeur pour désigner des boissons alcoolisées faisait directement référence au sens premier et courant du terme « Diptyque », puisqu'il l'utilisait sur un coffret à deux volets composé de deux flacons de cognac.


¹⁶ TGI de Valence, 2 novembre 2004, Société des produits Nestlé, Nestlé France c. Société Eygubelle et Brasserie Distillerie du Mont Blanc

¹⁷ TGI de Paris, 29 octobre 2009, n°2009/01493, Aff. Diptyque c. JAS Hennessy & Cie

Enfin, le Tribunal prenait en considération en l'espèce la totale indépendance juridique des deux entités concernées et le fait que la publicité pour les bougies qui serait réalisée par le titulaire de la marque première ne répondrait nécessairement à aucune intention de promouvoir des boissons alcoolisées.

Aux termes d'une seconde décision rendue dans une affaire distincte¹⁸, le Tribunal de grande instance de Paris a semblé confirmer le revirement de sa jurisprudence. Il a en effet rejeté l'action en nullité d'une société d'édition ayant déposé en 1999 une marque figurative représentant la Chouette d'Athéna «  » pour désigner des produits de consommation courante, à l'encontre de la société des Vignerons de la Méditerranée, titulaire de la marque

LA CUVÉE
MYTHIQUE

complexe «  ».

Le Tribunal relève en l'espèce que le demandeur ne pouvait reprocher, au titre du parasitisme, la reprise, sur l'étiquette d'un vin, du dessin stylisé d'une chouette figurant sur la couverture des ouvrages de littérature grecque qu'il éditait, alors que ce dessin provenait d'un vase proto-corinthien, ni l'imitation de la disposition et de la calligraphie des différents termes sur la couverture, lesquelles étaient banales. Par ailleurs, selon le Tribunal, l'utilisation du qualificatif « mythique » après le terme « La cuvée », pour promouvoir le produit ne faisait que se référer à la chouette. Quant à la couleur orange de l'étiquette, elle rappelait l'origine du vin et ne témoignait nullement de la volonté de se placer dans le sillage des ouvrages du demandeur qui avaient une diffusion confidentielle auprès d'un public restreint.

Ces deux décisions ne semblaient cependant pas en phase avec la jurisprudence et la loi qui prônaient une acceptation large de la publicité indirecte. Les travaux parlementaires de la loi de 1991 auxquels le Tribunal avait pourtant, on l'a vu, renvoyé, soulignaient d'ailleurs que « *la propagande ou la publicité sera déclarée illégale lorsqu'elle rappellera le tabac ou un produit du tabac. L'énumération des moyens laisse peu de place à la fraude puisqu'elle vise non seulement le graphisme, le nom, la marque, la présentation, l'utilisation de l'emblème publicitaire, mais également tout autre signe distinctif* ». Les différentes conditions d'application de l'interdiction n'étaient pas cumulatives mais alternatives : il suffisait donc, selon ces mêmes travaux parlementaires, que la dénomination ou la marque rappelle celle d'un produit du tabac ou d'une boisson alcoolisée pour être interdite, même si sa présentation ou son graphisme n'étaient pas les mêmes.

La Cour d'appel de Paris a mis un terme à cette jurisprudence dissidente du Tribunal de grande instance de Paris. Le jugement rendu dans l'affaire, « Diptyque » ayant fait l'objet d'un appel, le 26 octobre 2011, la Cour d'appel de Paris a infirmé la décision du Tribunal en considérant que « *c'est à tort que la société Hennessy soutient que le bien fondé de la demande de la société Diptyque supposerait la preuve d'une publicité ou propagande actuelle qui rappellerait son propre produit puisque, par hypothèse, la société Diptyque agit aussi pour préserver sa liberté d'usage publicitaire de sa marque pour l'avenir* »;

¹⁸ TGI Paris 3ème ch., 1ère section., 18 janvier 2011, n°2009/13656, Société d'édition Les Belles Lettres c. Vignerons de la Méditerranée, Aff. La Chouette d'Athéna

Reprenant sa jurisprudence classique, la Cour d'appel ajoute « *que le dépôt de la marque Diptyque par la société Hennessy est de nature à paralyser l'usage que la société Diptyque fait de sa marque dès lors qu'elle ne peut plus exercer pleinement son droit de propriété sur le signe Diptyque ; qu'il en résulte une perte d'efficacité de la marque antérieure constitutive d'une atteinte aux droits de marque dont jouissait la société Diptyque avant le dépôt de la marque litigieuse, laquelle sera en conséquence annulée par application de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle* »¹⁹.

Notons pour être complets que la société Hennessy a posé dans le cadre de son pourvoi une question prioritaire de constitutionnalité qui a été déclarée irrecevable par la Cour de cassation le 5 juillet 2012²⁰.

Cette décision semble donc ramener le Tribunal de Grande Instance de Paris dans le droit chemin tracé par la Cour de cassation qui fait une stricte application de la loi Evin en matière de publicité indirecte.

2.2.3 Décision opposant un fabricant de tabac à un fabricant de boissons alcoolisées

Sur le fondement de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle²¹, le Tribunal de grande instance de Paris est parvenu à une solution comparable dans une affaire dans laquelle le demandeur était titulaire d'une marque SOBIESKI déposée antérieure pour désigner des boissons alcoolisées et incriminait le dépôt par un tiers du même signe pour désigner des produits du tabac, en invoquant le caractère plus restrictif de la réglementation de la publicité pour ces derniers produits par rapport à celle de la publicité en faveur des boissons alcoolisées²².

Le Tribunal a estimé que la simple application du droit des marques, indépendamment d'ailleurs de tout recours à la théorie générale de la responsabilité civile de l'article 1382 du Code civil, permettait, en dérogeant au principe de spécialité, de sanctionner le dépôt d'un signe second ayant pour conséquence de troubler gravement la jouissance des droits de marque résultant d'un enregistrement antérieur. La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement en confirmant l'annulation de la marque seconde, enregistrée pour des produits du tabac, au motif que celle-ci faisait obstacle à l'exploitation d'une marque antérieure identique enregistrée par un tiers pour des produits différents : « *le dépôt de marques litigieuses par la société BAT est de nature à paralyser l'usage que la société Belvédère fait de sa marque, dès lors qu'elle ne peut plus exercer son droit de propriété sur le signe Sobieski, le dépôt par la société BAT des marques litigieuses privant la marque première de son efficacité et troublant gravement la jouissance résultant de cette inscription ; (...) par ce seul motif,*

¹⁹ CA Paris, 26 octobre 2011, n°09/23375, Aff. Diptyque c. JAS Hennessy & Cie, Aff. Diptyque

²⁰ Cass, Com., 5 juillet 2012, n°12-11753

²¹ L'article prévoit que « *Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée (...).* »

²² TGI de Paris, 3ème ch. 4 mai 2001 / Cass. com., 19 décembre 2006, pourvoi n°04-14420, BAT Group Poland c. Belvédère, Aff. Sobieski, PIBD 2007, n° 847, III, 160

peu important l'absence d'exploitation des marques déposées par la société BAT, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ».

La jurisprudence, soucieuse de la préservation des droits de titulaires de marques antérieures, approuve donc, sur la base de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle ou de l'article 1382 du Code civil, l'annulation d'une marque seconde déposée pour des boissons alcoolisées (ou des produits du tabac) au motif qu'elle fait obstacle à l'usage d'une marque antérieure identique enregistrée par un tiers pour des produits différents. Qu'en effet, cette marque seconde est susceptible de paralyser ou de restreindre les capacités du titulaire de la marque première de promouvoir ses propres produits.

En résumé, le déposant d'une nouvelle marque désignant les produits alcoolisés doit s'interdire de choisir, pour cette marque, une dénomination identique (voire similaire) à une marque antérieure, même utilisée pour des produits et services différents.

De la même façon, le déposant d'une nouvelle marque pour des produits autres que du tabac ou des boissons alcooliques devra s'assurer qu'elle n'est pas déjà déposée (et utilisée) pour désigner des boissons (ou des produits du tabac).

3. Les restrictions à la diversification des activités du titulaire de marque désignant des boissons alcoolisées

Les dispositions de la loi Evin restreignent non seulement la liberté de choix de tout déposant de nouvelles marques dès lors qu'un signe identique ou similaire serait déposé pour désigner des produits alcoolisés mais elles font également obstacle, en pratique à la diversification des activités du titulaire de telles marques --ou d'entités liées-- qui souhaiterait intervenir dans un domaine autre que celui des boissons alcoolisées.

Dans un contexte d'internationalisation des marchés, certaines entreprises producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées souhaitent diversifier leurs activités, en tirant profit de la notoriété de leur marque historique pour en faire bénéficier des produits différents. Un tel procédé est-il licite, au regard des dispositions de la loi Evin ?

Les décisions rendues en matière de tabac ne sont guère encourageantes puisqu'elles ont presque systématiquement sanctionné de telles initiatives de diversification que la notion de publicité indirecte avait justement vocation à couvrir.

Certes, dans certaines des affaires soumises aux juridictions françaises, les fabricants de tabac avaient manifestement cherché à contourner les restrictions imposées à la promotion des produits du tabac. A titre d'exemple, la Cour de Cassation a sanctionné pour publicité illicite en faveur du tabac l'organisateur d'un concours dont les participants devaient, au moyen d'un bulletin distribué dans les bureaux de tabac, répondre à des questions relatives à des routes américaines figurant, en croquis, sur les paquets d'une marque de cigarettes.²³ Dans le domaine de l'organisation de voyages, ont également été condamnés la promotion de voyages par une agence « Peter Stuyvesant Travel » au moyen d'encarts publicitaires rappelant la marque de cigarettes par le graphisme, la présentation, la couleur et l'emblème de la

²³ Cass. crim., 17 janvier 1996, n°95-82516

marque²⁴. De manière similaire, les juridictions françaises ont condamné la vente de montres « Camel Trophy »²⁵ et de vêtements « Winston Spirit »²⁶, la publicité par voie de presse du club « Espace Cinéma Philip Morris », partenaire officiel du festival de Cannes, représentant deux drapeaux flottant au vent de la Croisette, dont l'un marqué de l'emblème de Philip Morris²⁷ ; l'organisation d'une exposition d'affiches de designers représentant la célèbre Gitane au Centre Georges Pompidou²⁸ ainsi que la mise en vente de cartes postales reproduisant ladite Gitane au musée de la SEITA²⁹, décision pourtant contestée par la doctrine au motif qu'elle portait atteinte à un patrimoine artistique et culturel.

Il résulte de ce qui précède que la notion de publicité ou de propagande indirecte permet de sanctionner systématiquement les entreprises de produits du tabac qui tentent de détourner l'interdiction de publicité directe par la création de produits ou de services « alibis » utilisant l'imaginaire de la marque mais également toute tentative de diversification en dehors des produits du tabac.

L'interdiction est totale ou presque (il reste une faible marge de manœuvre relative au conditionnement qui a elle-même vocation à disparaître au regard du projet de paquet neutre mis en place par la Commission Européenne). Une solution analogue devrait s'imposer en matière de boissons alcoolisées, même si la réglementation est réputée plus « souple » dans ce domaine. Il existe en effet aujourd'hui un fort courant visant à rendre encore plus rigoureuse et restrictive la réglementation applicable à la publicité indirecte en faveur des boissons alcoolisées.

Précisons que la promotion de produits différents portant une même marque que celle utilisée pour des boissons alcoolisées serait d'autant plus susceptible de rappeler les boissons alcoolisées que la marque utilisée pour ces boissons serait notoire ou renommée.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où le titulaire de la marque utilisée pour des boissons alcoolisées et celui pour désigner d'autres produits serait le même ou que les deux seraient liés par des liens quelconques, l'intention de promouvoir, par le biais de la publicité pour ses autres produits, les boissons alcoolisées serait plus patente. Elle le sera d'autant plus que l'exploitant de la marque identique pour désigner d'autres produits que des boissons alcoolisées fera, dans le cadre de la promotion de ses produits, des références plus ou moins explicites à l'univers de la vigne et du vin.

²⁴ CA de Paris, 9 mars 1995, n°94-03042

²⁵ Cass. crim., 10 avril 1997 n°96-83152

²⁶ TGI de Paris, 22 septembre 1998, Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2002, Cass.crim., 18 mars 2003, n°02-83015

²⁷ Cass. crim., 30 octobre 1995, n°94-83386

²⁸ CA Paris, 2 mars 1998, n°97-02790

²⁹ TGI Paris, 6 janv. 1997: Gaz. Pal. 1998. 1. 372, note A. C.