

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), modifié par le règlement n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 24 avril 2024, l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) et le CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION (les demandeurs) ont formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0071 contre la marque n° 01/3090228 déposée le 21 mars 2001, ci-dessous reproduite :

SAINTEM

L'enregistrement de cette marque, dont la SARL DENIS DURANTOU est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2001-52 puis renouvelé (en dernier lieu en 2021).

Cette marque a par ailleurs fait l'objet de plusieurs demandes en déchéance, dont l'une a abouti, suite à un arrêt devenu définitif de la Cour d'appel de Bordeaux du 17 mai 2024, à une déchéance partielle.

2. La demande en nullité est formée à l'encontre de la totalité des produits restant au libellé de la marque contestée (suite à sa déchéance partielle définitive), à savoir :

« *Classe 33 : vins* ».

3. Les demandeurs invoquent les motifs de nullité suivants :

- Un motif relatif : l'atteinte à l'appellation d'origine protégée antérieure SAINT-EMILION.
- Un motif absolu : le signe est exclu de l'enregistrement en application des législations prévoyant la protection des appellations d'origines et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties.

4. Un exposé des moyens accompagné de pièces a été versé à l'appui de cette demande en nullité.
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt et des renouvellements. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé à ces dépôt et renouvellements.
6. Suite au rattachement électronique effectué par ce mandataire, qui a consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, la demande en nullité a été notifiée à celui-ci, par notification électronique mise à disposition le 7 juin 2024 et reçue le 19 juin 2024, date de sa première consultation sur le Portail des marques.

Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d'instruction, et dans les délais impartis, les parties ont procédé au maximum d'échanges écrits possibles dans le cadre de la procédure en nullité, à savoir trois jeux d'observations pour le titulaire de la marque contestée, et deux pour les demandeurs.
8. A l'issue de ces échanges, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 20 janvier 2025.

Prétentions et arguments des demandeurs

9. Dans leur exposé des moyens, les demandeurs sollicitent l'annulation totale de la marque contestée, à savoir pour les « vins », seuls produits restant à son libellé suite à sa déchéance partielle devenue définitive.

A cet égard, ils invoquent :

- L'histoire, la renommée et le prestige de l'appellation d'origine protégée (AOP) viticole SAINT-EMILION.
- A titre principal, la nullité relative de la marque contestée en raison d'une atteinte à l'AOP précitée, en ce que celle-ci en constituerait une « évocation » au sens de l'article 103 2. b) du règlement 1308/2013.
- A titre secondaire, la nullité absolue de la marque contestée en ce qu'elle serait exclue de l'enregistrement en vertu des législations prévoyant la protection des appellations d'origine pour les vins.

10. Dans leurs premières observations, les demandeurs contestent les prétentions et arguments exposés par le titulaire de la marque contestée dans ses premières observations. A cet égard :

- Ils contestent la prescription de leur demande en nullité, invoquée par le titulaire.

Il font valoir que l'Institut avait retenu initialement que l'intention du législateur de la Loi Pacte était de faire une application rétroactive de l'article L 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, ce que l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 25 octobre 2022 a contredit, mais que du reste, même si l'on appliquait cet arrêt, la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil n'était pas acquise au moment de l'entrée en vigueur de l'article L. 716-2-6 précité, de sorte qu'en tout état de cause la présente demande en nullité est devenue imprescriptible.

Les demandeurs développent à cet égard une argumentation aux fins d'établir qu'ils n'ont eu connaissance de la marque contestée, au plus tôt, qu'à compter du 29 octobre 2015.

- Ils répondent par ailleurs aux arguments du titulaire contestant l'évocation de l'AOP invoquée par la marque contestée.

11. Dans leurs secondes observations, les demandeurs réitèrent et complètent leurs arguments, répondant à ceux présentés par le titulaire de la marque contestée dans ses deuxièmes observations. A cet égard :

- Sur la prescription, ils contestent la pertinence des circonstances qu'invoque le titulaire pour établir qu'ils auraient eu connaissance de la marque contestée à compter du 12 mars 2008 pour le CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION et de 2009 ou 2012 pour l'INAO.
- Sur le fond, ils réitèrent leurs premières observations.

12. Au soutien de leurs prétentions et arguments, les demandeurs ont fourni des pièces, lesquelles seront listées ci-après.

Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée

13. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée sollicite :

- L'irrecevabilité de la demande en nullité pour cause de prescription.

Il fait valoir qu'en application de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 25 octobre 2022 (RG n°21/04291), l'article L 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle est sans effet en l'espèce, la prescription de cinq ans applicable sous l'ancienne loi (article 2224 du code civil) ayant été acquise avant l'entrée en vigueur de la loi Pacte le 24 mai 2019.

Il précise à cet égard que la marque contestée ayant été publiée au BOPI le 27 avril 2001, les demandeurs étaient donc informés de l'existence de cette marque à cette date, et que les griefs de nullité invoqués existaient dès cette date de dépôt.

- Subsidiairement, le rejet des motifs de nullité invoqués, en ce que la marque contestée SAINTEM n'évoquerait pas l'AOP SAINT-EMILION invoquée.

14. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée réitère et complète ses premières observations, répondant aux arguments exposés par les demandeurs dans leurs premières observations.

Notamment, sur le moyen tiré de la prescription, il fait valoir des circonstances démontrant selon lui une nécessaire connaissance de la marque contestée à compter du 12 mars 2008 pour le CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION et de 2009 pour l'INAO, et conclut que la prescription quinquennale était donc bien acquise avant l'entrée en vigueur de l'article L 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle.

15. Dans ses dernières observations, le titulaire de la marque contestée réitère et complète ses arguments au soutien de ses prétentions précédemment relatées.

Notamment, il insiste sur la nécessaire connaissance par les demandeurs de la marque contestée aux dates précitées et conteste les arguments avancés par les demandeurs dans leurs secondes observations.

Sur le fond, il précise que le produit vendu sous la marque contestée est bien un vin bénéficiant de l'AOP SAINT-EMILION.

16. Au soutien de ses prétentions et arguments, le titulaire de la marque contestée a fourni des pièces, lesquelles seront listées ci-après dans la décision.

II.- DECISION

A- Sur le moyen de défense tiré de la prescription de la demande en nullité

17. L'article L.716-2-6 du code de la propriété intellectuelle issu de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 dispose : « *Sous réserve des articles L.716-2-7 et L.716-2-8, l'action ou la demande en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription* ».
18. Toutefois, la jurisprudence a précisé qu'en vertu des articles 2 et 2222 du code civil, applicables à la loi PACTE faute de dérogation expresse du législateur, « le nouvel article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019 » (CA Bordeaux 22 octobre 2022, RG n°21/04291 ; CA Paris 19 avril 2023, « DANG », RG n°21/12725).
19. En l'espèce, le titulaire de la marque contestée invoque la prescription de la présente demande en nullité, en ce que la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil était selon lui acquise avant l'entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019.

Il soutient, à cet égard, que les deux demandeurs avaient nécessairement eu connaissance de la marque contestée plus de cinq ans avant cette entrée en vigueur, compte tenu :

- De la publication du dépôt de la marque au BOPI le 27 avril 2001, qui les avait donc informés de l'existence de cette marque ;
- Du fait que le CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION (co-demandeur) avait à tout le moins nécessairement eu connaissance de la marque contestée dès l'année 2008, dès lors que son vice-président, Monsieur X, qui « *était également le Directeur Général de l'UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT EMILION* », avait (à ce dernier titre) adressé au titulaire de la marque contestée un courrier daté du 12 mars 2008 (pièce 6) lui proposant le rachat de cette marque, puis agi en déchéance pour défaut d'exploitation de celle-ci, par acte extrajudiciaire du 6 juin 2008 (pièce 7) ;
- Du fait que l'INAO (co-demandeur) avait à tout le moins eu connaissance de la marque contestée en 2009, compte tenu des déclarations de conditionnement de vins mentionnant la marque SAINTEM que le titulaire avait adressées à QUALI BORDEAUX, organisme de contrôle mandaté par l'INAO (pièce 8). Il ajoute que l'INAO lui avait même remis en 2012 une attestation l'habilitant à conditionner en AOC Saint-Emilion (pièce 10) ;
- Du renouvellement en 2011 de la marque contestée, précisant que l'INAO en était informé compte tenu de sa collaboration avec l'INPI en vertu d'un accord datant de 2009 (pièce 12) ;
- Du fait que le titulaire avait interrogé en 2005 le service juridique de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux (FGVB), qui fédère les organismes de défense et de gestion des vins AOC de Gironde, suite à quoi il avait fait appel en 2006 à l'ancienne DGCCRF dont un protocole du 14 avril 2009 avait acté son étroite collaboration avec l'INAO (pièces 13 à 15) ;

- D'un article de Vitisphère du 18 janvier 2011 mentionnant que le CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION avait fait appel à la société parisienne INTUITION pour établir un diagnostic de la marque SAINT-EMILION (pièce 16).

Au soutien de son argumentation, il fournit et invoque les pièces suivantes, qu'il a ainsi listées :

Pièce 2 : Arrêt du 25 octobre 2022 de la CA de Bordeaux (RG n°21/04291)

(...)

Pièce 5 – Extrait du site UDPS.

Pièce 6 : Courrier M N du 12 mars 2008.

Pièce 7 : Arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 28/11/2013

Pièce 8 : Déclarations de conditionnement de 2009 à 2014

Pièce 9 : Extrait du site Quali Bordeaux.

Pièce 10 : Attestation d'habilitation INAO 2012

Pièce 11 : Article L642-5 du Code rural (version 2010)

Pièce 12 : Article de presse sur l'accord de collaboration de 2009 entre l'INPI et l'INAO

Pièce 13 : Echanges de courriels avec la Fédération des Grands Vins de Bordeaux (FGVB)

Pièce 14 : Echanges de courriels avec l'ancienne DGCCRF sur les étiquettes.

Pièce 15 : Protocole signé le 14 avril 2009 par l'INAO et la DGCCRF.

Pièce 16 : Article vitisphere du 18 janvier 2011.

20. Les demandeurs répondent que l'Institut avait initialement retenu que l'intention du législateur de la Loi Pacte était de faire une application rétroactive de l'article L 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, mais qu'en tout état de cause, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de l'article L 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que la présente demande est en tous les cas imprescriptible.

A cet égard :

- Ils contestent la pertinence des pièces et arguments invoqués par le titulaire de la marque contestée, y répondant notamment par les arguments suivants :
 - o Concernant la prétendue connaissance de la marque par le CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION dès l'année 2008 :

Le courrier du 12 mars 2008 adressé au titulaire (pièce 6 du titulaire) avait été émis par un tiers, l'UNION DE PRODUCTEURS DE SAINT-EMILION, société coopérative agricole dont Monsieur X était alors le directeur général, et il serait contraire aux règles d'indépendance et de confidentialité que d'estimer que les faits intervenus au sein de cet opérateur privé aient été portés à la connaissance du CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION.

- Concernant la prétendue connaissance de la marque par l'INAO (co-demandeur) dès l'année 2009 ou 2012 :

Les déclarations de conditionnement n'étaient pas adressées à l'INAO mais à QUALI BORDEAUX qui intervient en tant qu'organisme tiers indépendant, ce qui lui permet de traiter directement les déclarations sur la base des règles établies par l'INAO.

L'attestation d'habilitation émise par l'INAO (pièce 10 du titulaire) ne mentionne pas la marque contestée et ne saurait attester de la connaissance de cette marque par l'INAO.

- Ils affirment n'avoir eu connaissance des faits leur permettant d'intenter l'action en nullité qu'au plus tôt le 29 octobre 2015, soit moins de cinq ans avant l'entrée en vigueur de l'article L 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle.

Ils précisent notamment :

- Qu'ils ne faisaient pas de surveillance de marques à l'époque du dépôt de la marque contestée et que c'est dans le cadre de recherches plus tardives sur les bases qu'ils l'ont découverte, à savoir à l'occasion de la détection d'une marque internationale SAINTEM n°1271478 (enregistrée sur la base de la marque française contestée), dont l'enregistrement a été publié le 29 octobre 2015 (pièce n°4) ;
- Que suite à cette détection, des échanges ont débuté entre le CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION et le titulaire de la marque contestée (aboutissant à une proposition d'accord le 22 août 2016 : pièce n°5) et que l'INAO est intervenu ultérieurement (ils fournissent à cet égard un courrier de l'INAO du 14 mars 2017 relatif à la marque et faisant état du refus du titulaire de limiter le libellé à des vins d'AOP Saint-Emilion : pièce n° 6) ;
- Que par ailleurs le litige concernant la marque contestée a débuté le 8 avril 2021, date de la demande en déchéance DC21-0056 initiée par le CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION contre la marque contestée (pièce n°3).

Au soutien de leurs arguments, ils fournissent et invoquent les pièces suivantes, qu'ils ont ainsi listées :

Pièce n°1 Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 avril 2023, RG n°21/12725

Pièce n°2 Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 novembre 2023, RG n°21/18088

Pièce n° 3 Récapitulatif de la demande en déchéance n° DC21-0056, marque « SAINTEM »

Pièce n°4 Extrait de la Gazette OMPI n°2015/42

Pièce n° 5 Copie du courrier envoyé par le CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION

Pièce n° 6 Copie du courrier envoyé par l'INAO

21. Aux fins de l'examen du présent moyen de défense, et ce conformément à la jurisprudence précitée au point 18, il y a lieu d'examiner si le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil, auquel l'action en nullité de la marque contestée était soumise avant l'entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019, avait ou non expiré avant cette date.

22. A cet égard, aux termes de l'article 2224 du code civil : « *Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer* ».
23. Il a été précisé que le point de départ de ce délai de prescription est, non pas la date de publication de la marque contestée, mais le jour où le demandeur a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'existence de cette marque et ainsi du fait lui permettant d'exercer l'action en nullité (CA Paris 19 avril 2023, « DANG », RG n°21/12725).
24. La présente demande en nullité ayant été formée par deux demandeurs, il convient ainsi de rechercher, aux fins de l'établissement d'une prescription acquise de la présente demande en nullité, si chacun d'eux a eu, ou aurait dû avoir, cette connaissance de la marque contestée plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019.
25. Il doit à cet égard être précisé que cette condition de connaissance doit être établie par des preuves tangibles et ne saurait être affirmée sur la base de suppositions ou probabilités.
26. Or, en l'espèce, au vu des pièces et arguments des parties, il n'apparaît pas certain que les demandeurs aient eu, ou auraient dû avoir, connaissance de l'existence de la marque contestée avant, au plus tôt, le 29 octobre 2015 (date admise par les demandeurs eux-mêmes).

En effet :

- La publication du dépôt de la marque contestée au BOPI le 27 avril 2001, qui du reste ne pourrait constituer un point de départ du délai de prescription d'une action en nullité dès lors que celle-ci ne peut être intentée qu'après l'enregistrement de la marque, ne saurait en soi démontrer que les demandeurs aient été informés de ce dépôt.

A cet égard, les demandeurs précisent qu'ils n'effectuaient pas de surveillance de marques à l'époque de ce dépôt, ce que les éléments fournis par le titulaire ne viennent nullement contredire.

De même, le renouvellement de la marque contestée en 2011 n'a pas nécessairement été porté à la connaissance des demandeurs, dont rien n'indique qu'ils aient mis en place des surveillances de renouvellements de marques, notamment à cette époque.

- Concernant la prétendue connaissance de la marque contestée par le CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION (co-demandeur) dès l'année 2008 :

Il est certes démontré par les pièces 6 et 7 du titulaire que dès 2008, la société coopérative agricole UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT EMILION et son Directeur Général de l'époque, Monsieur X, avaient connaissance de la marque contestée.

A cet égard, il apparaît au vu des pièces que cette société UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT EMILION a d'abord envisagé de racheter cette marque dans l'optique d'en faire son nouveau nom d'entreprise, pour finalement tenter une action en déchéance pour défaut d'usage sérieux de celle-ci, le 6 juin 2008.

Néanmoins, ainsi que le précisent les demandeurs, cette société est un opérateur privé distinct du CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION, de sorte que sa connaissance de la marque contestée ne saurait préjuger de celle de ce dernier.

Par ailleurs, si la pièce 5 du titulaire indique que Monsieur X a été « *directeur général* » et « *Président* » de « *UDPSE [Union des Producteurs de Saint-Emilion] et par ailleurs vice-président du Conseil des vins de Saint-Emilion* », il n'est pas indiqué de date tangible permettant de savoir s'il cumulait ces fonctions à l'époque des faits précités.

En tout état de cause, même à supposer que tel ait été le cas (ce point n'étant du reste pas discuté par les demandeurs), il ne peut en être déduit avec certitude que le CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION ait eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'existence de la marque contestée à cette époque.

A cet égard, les demandeurs font valoir que « *Dans le cadre de sa fonction de vice-président du CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION, Monsieur X avait une fonction totalement indépendante à sa fonction de Directeur Général* » de la société coopérative précitée, ce qui n'est pas contesté par le titulaire.

En outre, ils précisent que dans le cadre de ses fonctions au sein de cette société, « *il était tenu à la discrétion quant aux informations sensibles telles que sont les dossiers relatifs au changement de nom de l'entreprise, une négociation de rachat de marque ou encore un litige* », et ce « *conformément à l'article L.524- 1-3 du Code rural et de la pêche maritime qui prévoit, concernant les sociétés coopératives agricoles, que 'Toute personne appelée à assister aux réunions de l'organe chargé de l'administration de la société est tenue à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par cet organe* ».

Si le titulaire de la marque contestée soulève l'absence de preuve de cet engagement de confidentialité invoqué, le devoir de confidentialité résultant d'une disposition légale ne saurait devoir être démontré par d'autres éléments.

Du reste, à supposer que Monsieur X n'ait pas été tenu à un devoir de confidentialité concernant à tout le moins l'existence de la marque contestée, il ne saurait pour autant en être déduit qu'il en ait nécessairement informé le CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION.

A cet égard, il n'est pas établi que la société coopérative précitée, opérateur privé, se devait d'informer le CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION de l'existence de cette marque.

Par ailleurs, le procès judiciaire intenté par cette société à l'encontre de la marque contestée, dont se prévaut le titulaire, consistait en un litige privé ayant seulement pour objet la déchéance de la marque pour défaut d'exploitation, lequel était ainsi sans incidence sur les missions et intérêts du CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION, de sorte qu'il n'est pas avéré que ce dernier en ait été informé ou devait l'être.

Ainsi, à défaut de preuve tangible, il ne peut être considéré comme certain que le CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION ait eu, ou aurait dû avoir, connaissance de la marque contestée à l'époque des faits précités invoqués.

- Concernant la prétendue connaissance de la marque contestée par l'INAO (co-demandeur) dès l'année 2009 ou 2012 :

Si les pièces 8 et 9 invoquées par le titulaire de la marque contestée permettent d'établir que ce dernier a adressé à l'organisme QUALI BORDEAUX des déclarations de conditionnements datées de 2009 (pour des vins millésime 2007) et des années suivantes jusqu'à 2014 inclus, concernant des lots de « Saint-Emilion grand cru » désignés notamment sous la marque SAINTEM (mais aussi sous d'autres signes : AMELISSE, SEINTEM, SAINTAYME), et que QUALI BORDEAUX est un organisme de contrôle travaillant sous tutelle de l'INAO, ces circonstances ne sauraient suffire à démontrer que l'INAO était ou aurait dû être informé de l'existence de la marque SAINTEM.

En effet, le fait que l'organisme QUALI BORDEAUX soit sous tutelle de l'INAO ne signifie pas qu'il l'informe ou doive l'informer des déclarations de conditionnement qu'il reçoit et des marques appliquées aux vins déclarés.

L'article L. 642-5 du code rural qu'invoque le titulaire n'est à cet égard nullement de nature à le démontrer.

En effet, si cet article, dans sa version applicable à l'époque concernée (à savoir avant sa modification par l'ordonnance du 7 octobre 2015), prévoyait que l'INAO « 3° Définit les principes généraux du contrôle » et « 6° Donne son avis sur les dispositions relatives à l'étiquetage (...) », ces missions étaient relatives à la définition des règles de contrôle et d'étiquetage, et n'impliquaient nullement une intervention ou information concrètes de l'INAO dans l'examen et le contrôle notamment des déclarations de conditionnement reçues par les organismes de contrôle et d'inspection mandatés.

Quant à la pièce 10 par ailleurs invoquée par le titulaire, il s'agit d'une attestation émise par l'INAO à destination du titulaire, dont il n'est pas contesté qu'elle date de 2012, l'habilitant à exercer « les activités de : conditionneur / donneur d'ordre en AOC SAINT-EMILION, SAINT-EMILION GRAND CRU, LALANDE DE POMEROL et POMEROL », et précisant : « Cette attestation ne préjuge pas des résultats des contrôles dans le cadre du (des) plan(s) d'inspection de ces AOC ».

Toutefois, cette attestation ne fait nullement référence à la marque contestée, de sorte qu'elle ne saurait préjuger de la connaissance de cette marque par l'INAO, comme le relèvent les demandeurs.

Ainsi, à défaut de preuve tangible, il ne peut être considéré comme certain que l'INAO ait eu, ou aurait dû avoir, connaissance de la marque contestée dès 2009 ou 2012.

- Sont inopérants les échanges de courriels entre le titulaire de la marque contestée et le service juridique de la FGVB (pièce 13) et la DGCCRF (pièce 14) relatifs à ses questionnements et projets en matière d'étiquetage de bouteilles de vins AOC Saint-Emilion grand cru avec la mention « *mis en bouteille au château* », en ce qu'il s'agit d'organisme tiers et que la marque contestée SAINTEM n'y est nullement mentionnée.
- Sont sans incidence les protocoles de collaborations entre l'INAO et l'INPI ou entre l'INAO et l'ancienne DGCCRF, datés de 2009, les documents en expliquant la teneur (pièces 12 et 15) ne contenant aucun d'élément tangible permettant d'en déduire que l'INAO ait

nécessairement été (ou dû être) informé par ces organismes de l'existence, du renouvellement et/ou de l'usage de la marque contestée.

- N'apparaît pas davantage pertinent l'article de presse de 2011 (Vitisphère) invoqué par le titulaire (pièce 16), cet article, qui relate le fait que le CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION a engagé une société INTUITION « *pour établir un diagnostic de la marque Saint-Emilion* », ne contenant par ailleurs aucune information laissant entendre qu'il puisse en résulter une transmission d'informations sur l'existence et/ou l'usage de la marque contestée.
27. Ainsi, en l'état des éléments apportés dans la présente procédure, il doit être considéré comme non établi que les demandeurs aient eu, ou auraient dû avoir, connaissance de l'existence de la marque contestée plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019, de sorte que la prescription de la présente demande en nullité n'était nullement acquise à cette date.
28. Il convient dès lors de faire application de l'article L.716-2-6 du code de la propriété intellectuelle issu de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, en vertu duquel la demande en nullité n'est soumise à aucun délai de prescription.
29. **En conséquence, le présent moyen de défense est rejeté, la demande en nullité étant non prescrite et imprescriptible.**

B. Sur les motifs de nullité

30. En l'espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

SAINTEM

Suite à une déchéance partielle pour défaut d'exploitation, devenue définitive, les produits restants au libellé de cette marque, objets de la présente demande en nullité, sont les suivants :

« Classe 33 : *vins* ».

31. Les demandeurs sollicitent l'annulation de cette marque pour ces produits, sur les fondements :
- A titre principal, d'un motif relatif de nullité tiré de l'atteinte à l'AOP viticole antérieure SAINT-EMILION ;
 - A titre secondaire, d'un motif absolu de nullité tiré de l'exclusion de l'enregistrement de cette marque en vertu des législations prévoyant la protection des appellations d'origine viticoles.

1. Sur le motif relatif de nullité

a) Sur le droit applicable

32. La marque contestée ayant été déposée le 21 mars 2001, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, sa validité doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version en vigueur au jour de son dépôt.
33. Ainsi, conformément à l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au dépôt, est déclaré nul « *l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4* ».

Lequel article L.711-4 dispose : « *Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (...)*

d) A une appellation d'origine protégée ».

34. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

b) Au fond

35. Les demandeurs sollicitent l'annulation de la marque contestée sur le fondement de l'AOP viticole antérieure SAINT-EMILION.

Ils effectuent à titre liminaire une présentation de l'appellation d'origine SAINT-EMILION et font valoir que cette AOP a acquis une renommée mondiale particulièrement importante et une image d'excellence, présentant à cet égard des arguments et pièces aux fins de le démontrer (pièces n°4 à 21).

Ils indiquent notamment que :

- l'UNESCO a inscrit en 1999 la juridiction Saint-Emilion au patrimoine mondial ;
- l'histoire de l'AOP SAINT-EMILION est marquée par la notion de classement des crus de Saint-Emilion qui apparaît en 1948 avec le premier contrôle de la qualité des vins par la dégustation. Ce classement révisable tous les 10 ans est ainsi un marqueur supplémentaire de la notoriété de l'AOP, la notoriété étant d'ailleurs un critère capital de l'éligibilité audit classement ;
- la renommée de l'AOP SAINT-EMILION est également entretenue par une confrérie née il y a 800 ans et recréée en 1948, la « *Jurade de Saint-Emilion* », qui entretient la mémoire des vins de Saint-Emilion et assure leur renommée à travers le monde. Afin d'entretenir les liens avec les amateurs de vins de Saint-Emilion et les professionnels, des chancelleries sont créées dans différents pays. La jurade de Saint-Emilion organise régulièrement des réceptions et cérémonies. Ont ainsi été intronisés dans ce cadre de nombreux grands chefs, journalistes, sommeliers, professionnels du vin et personnalités.

Ils soutiennent que la marque contestée porte atteinte à cette AOP en ce qu'elle en constitue une « évocation » au sens des dispositions européennes prévoyant la protection des AOP viticoles.

Ils invoquent en particulier l'identité des produits en présence, l'incorporation partielle de l'AOP dans le signe contesté, les ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes, ainsi que leur identité intellectuelle en ce que le signe contesté SAINT-EMILION serait une abréviation usuelle de SAINT-EMILION, utilisée communément par les consommateurs.

Ils ajoutent que le lien suffisamment direct et univoque qui en résulte entre la marque contestée et l'AOP invoquée est en outre renforcé par la forte notoriété de l'AOP.

Ils précisent que la marque ne peut ainsi être maintenue en vigueur sans « *porter atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété* » de cette AOP.

Au soutien de leur argumentation, ils fournissent les pièces suivantes, qu'ils ont ainsi listées :
Pièce n° 1 Document unique relatif à la demande de reconnaissance de l'AOP « SAINT-EMILION »

Pièce n° 2 Extrait du registre européen eAmbrosia
(..)

Pièce n°4 Article « Saint-Emilion » La Revue du Vin de France

Pièce n°5 Extrait du site internet de l'UNESCO

Pièce n°6 Article « Archives des Classement Saint-Émilion » Terre de Vins

Pièce n°7 Article « Classement de Saint-Émilion » La Revue du Vin de France

Pièce n°8 Article « Nouveau classement de Saint-Émilion 2022 : Château Figeac rejoint Château Pavie au sommet » Le Figaro

Pièce n°9 Dossier de Presse du Conseil des Vins de Saint-Emilion

Pièce n°10 Couverture Terre de vins « Dans les secrets de Saint-Émilion »

Pièce n°11 Article « Tony Parker, un champion à Saint-Émilion » Terre de Vins

Pièce n°12 Article « Saint-Emilion : le spationaute Thomas Pesquet intronisé Pair de la Jurade » FranceInfo

Pièce n°13 Article « Retour sur le Ban des Vendanges à Saint-Emilion » FranceInfo

Pièce n°14 Article « Jurade de Printemps : l'actrice Julie Gayet a été intronisée dans les règles de l'art à Saint-Emilion » FranceInfo

Pièce n°15 Article « Fête de Printemps de la Jurade de Saint-Emilion : Alexandra Lamy et Patrick Timsit en guest-stars » FranceInfo

Pièce n°16 Article « CLET WONG INTRONISÉ AU SEIN DE LA JURADE DE SAINT-EMILION » Radio 1

Pièce n°17 Article « 122 100 € collectés au profit de l'association Rose : José Garcia a enflammé la soirée caritative de la Jurade à Saint-Emilion »

Pièce n°18 Article « Jurade de Saint-Emilion : La fameuse enseigne viticole crée un chapitre Côte d'Ivoire » Fratmat.info

Pièce n°19 Article « Gazelle Guirandou, nouvelle Chancelière de la Jurade de Saint-Emilion à Abidjan » Fratmat.info

Pièce n°20 Article « Bordelais : la confrérie de promotion du Saint-Emilion en opération séduction à Pékin » FranceInfo

Pièce n°21 Article « Bordeaux : Saint-Émilion enfle ses toges pour charmer la Chine » la Revue du Vin de France

Pièce n°22 Résultats de recherche correspondant à l'Hashtag #saintem sur les réseaux sociaux

36. Le titulaire de la marque contestée quant à lui conteste le caractère évocateur de l'AOP SAINT-EMILION par la marque contestée.

Il invoque à cet égard l'existence de différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes (le signe contesté évoquant selon lui le prénom « Saint-Aime »), et précise que l'élément commun aux deux signes, à savoir le terme SAINT, est très répandu et dès lors non distinctif.

Il affirme par ailleurs que le produit vendu sous la marque contestée est bien un vin bénéficiant de l'AOP SAINT-EMILION.

Au soutien de son argumentation, il fournit les pièces suivantes, qu'il a ainsi listées :

Pièce 3 : Arrêt de la CJUE du 7 juin 2018, aff C-44/17.

Pièce 4 : Signification du prénom SAINT AIME

Pièce 5 : Extrait du site UDPS.

Pièce 6 : Courrier M. N. du 12 mars 2008

37. En l'espèce, ainsi qu'en justifient les demandeurs, l'appellation d'origine SAINT-EMILION, initialement reconnue en France par décret du 14 novembre 1936, a été enregistrée au niveau de l'Union européenne en tant qu'AOP sur la base de l'article 118 viciés du règlement (CE) n° 1234/2007.

Elle est à cet égard inscrite au Registre des AOP et enregistrée à la date du 18 septembre 1973, pour du « vin ».

38. La protection de cette AOP est notamment prévue par l'article 118 quaterdecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du conseil (règlement « OCM unique ») tel que modifié par le règlement n° 491/2009 du conseil, lequel apparaît applicable au présent litige (cf. CJUE 14/09/2017, PORT CHARLOTTE, C-56/16 P, point 6 ; CJUE 14/07/2011, affaires jointes C-4/10 et C-27/10, points 24 et suivants).

Cet article, intitulé « *protection* », dispose notamment que :

« 2. Les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les vins qui font usage de ces dénominations protégées en respectant les cahiers des charges correspondants sont protégés contre :

(...)

b) toute usurpation, imitation ou **évocation**, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d'une expression similaire ; (...).

39. Au vu de l'argumentation développée par les demandeurs, il convient d'examiner si le signe contesté, appliqué aux produits qu'il désigne, constitue une atteinte à l'AOP invoquée par « **évocation** » de celle-ci, au sens des dispositions précitées.

A cet égard, si les demandeurs ont invoqué cette atteinte au titre de l'article 103 2. b) du règlement (UE) n°1308/2013 (adopté postérieurement au règlement (CE) n°1234/2007), les dispositions concernées sont analogues à celles précitées au point 38.

40. Pour établir l'existence d'une « évocation » d'une indication géographique, au sens des dispositions précitées, il incombe d'apprécier si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du signe litigieux, est amené à avoir directement à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication géographique.
41. Il convient de se fonder sur la réaction présumée du consommateur, au regard du signe utilisé pour désigner les produits et services en cause, l'essentiel étant que ce dernier établisse un lien entre ce signe et l'indication géographique invoquée. Ce lien entre les éléments litigieux et la dénomination enregistrée doit être suffisamment direct et univoque de telle sorte que ledit consommateur, en leur présence, soit conduit à avoir principalement à l'esprit cette dénomination.
42. Il peut y avoir « évocation » même en l'absence de tout risque de confusion.
43. La protection conférée par les dispositions précitées s'applique tant à l'égard de produits que de services, et l'évocation ne suppose pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant de l'indication géographique et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires.
44. L'évocation doit ainsi être recherchée par une appréciation globale, incluant l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce.

Dans le cadre de cette appréciation, il est tenu compte en particulier, le cas échéant, d'une incorporation partielle de l'indication géographique dans le signe contesté, d'une parenté phonétique et/ou visuelle entre les signes, et/ou de leur proximité conceptuelle, ou encore d'une similitude entre les produits couverts par l'indication géographique et les produits ou services désignés par le signe contesté.

45. Il convient de rappeler que la marque contestée porte sur le signe suivant :

SAINTEM

Les produits restants au libellé de cette marque, objets de la demande en nullité, sont les suivants :

« Classe 33 : vins ».

46. L'AOP invoquée porte quant à elle sur le signe suivant :

SAINT-EMILION

Cette AOP a été enregistrée pour du « vin ».

47. Il résulte d'une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté consiste en un unique élément verbal, tandis que l'AOP invoquée comporte deux éléments verbaux associés par un tiret.

48. Force est de constater que certains éléments de l'AOP SAINT-EMILION se retrouvent dans le signe contesté, à savoir son élément d'attaque SAINT et la séquence EM qui le suit.

Il peut dès lors être relevé une incorporation partielle de l'AOP SAINT-EMILION dans le signe contesté, dans une proportion significative.

49. En outre, les signes, pris dans leur ensemble, présentent d'importantes ressemblances visuelles et phonétiques.

En effet, les séquences communes successives SAINT et EM, prononcées pareillement [ssintèm], forment l'intégralité du signe contesté et représentent proportionnellement la majeure partie de l'AOP, dont elles sont en outre les lettres lues et prononcées en premier.

Ainsi, en dépit de différences de structure, longueur, rythme et terminaisons, invoquées par le titulaire de la marque contestée, les signes présentent néanmoins une parenté visuelle et phonétique.

50. A cet égard, si le titulaire de la marque contestée relève que l'élément SAINT de l'appellation invoquée présente en lui-même un caractère banal, il n'en demeure pas moins que les importantes ressemblances relevées entre les signes, précitées, ne tiennent pas à ce seul élément commun mais aux séquences identiques successives SAINT et EM dont les signes sont majoritairement / totalement constitués.

51. Intellectuellement, le titulaire de la marque contestée invoque une différence entre les signes, en ce que le signe contesté évoquerait selon lui le « prénom SAINT-AIME d'origine anglaise qui est dérivé de « Sancire » signifiant « voué aux Dieux et sacré » (pièce 4) ».

Toutefois, il apparaît peu probable que le public perçoive cette référence, dès lors que, comme le relèvent à juste titre les demandeurs, le document qu'il fournit à l'appui de son argument révèle que ce prénom est ancien et extrêmement rare, de sorte qu'il est probablement méconnu de la plupart des consommateurs formant le public pertinent.

Les demandeurs font au contraire valoir une identité sémantique entre les signes, précisant que le signe SAINTEM est employé communément par les consommateurs en tant qu'abréviation de SAINT-EMILION, à l'instar de l'abréviation « CHAMP » de l'AOP CHAMPAGNE reconnue comme telle par plusieurs décisions judiciaires (notamment TGI Nanterre 24/06/2002, « quart de champ ! », RG n°00/13142).

Au soutien de leur argument, ils fournissent notamment des extraits de publications sur les réseaux sociaux comportant les hashtags « #saintem » (ou parfois « #SaintEm » ou « #saintEm ») en rapport avec la région ou les vins / vignobles de Saint-Emilion.

Ces publications, dont les dates indiquées sont *a minima* de 2015, n'apparaissent pas de nature à démontrer un usage de SAINTEM en tant qu'abréviation de SAINT-EMILION à la date du dépôt de la marque contestée.

Néanmoins, compte tenu notamment des importantes similitudes visuelles et phonétiques précitées entre les signes et de la renommée de longue date de l'appellation SAINT-EMILION, démontrée par les demandeurs (et du reste non contestée), il apparaît plausible que le signe SAINTEM puisse faire penser à une forme abrégée de SAINT-EMILION, et ce à la date du dépôt.

52. Il convient par ailleurs de relever que les produits de la marque contestée sont des « vins », de sorte qu'il s'agit de produits identiques au « vin » bénéficiant de l'AOP SAINT-EMILION.
53. Ainsi compte tenu des ressemblances précitées entre les signes, notamment sur les plans visuel et phonétique, ainsi que de l'identité des produits en présence, le signe contesté SAINTEM, appliqué aux produits en cause, apparaît de nature à créer, dans l'esprit du consommateur concerné, un lien suffisamment direct et univoque avec la dénomination protégée SAINT-EMILION invoquée et son produit pour que ce consommateur ait directement à l'esprit, comme image de référence, ledit produit bénéficiant de cette AOP.
54. Ainsi que le font justement valoir les demandeurs, un tel lien apparaît d'autant plus immédiat et évident que le produit bénéficiant de l'appellation SAINT-EMILION jouit en outre d'une forte notoriété, notamment en France, et ce de depuis une période antérieure au dépôt.
55. Il convient dès lors de considérer que le signe contesté SAINTEM, appliqué aux produits en cause, constitue une « évocation » de l'AOP SAINT-EMILION invoquée, au sens des dispositions européennes prévoyant la protection de cette appellation.
56. Est sans incidence l'affirmation du titulaire de la marque contestée selon laquelle les produits vendus sous la marque contestée seraient des vins bénéficiant de cette AOP.

A cet égard, l'appréciation du bien-fondé d'une demande en nullité de marque doit s'effectuer en prenant en considération les produits tels que désignés dans le libellé de la marque, lesquels en l'occurrence sont des « vins », sans autre précision.

A titre surabondant, il convient de rappeler qu'il a été jugé qu'en vertu des dispositions européennes prévoyant la protection des AOP viticoles, toute « forme imitante ou évocatrice » de l'AOP est interdite, « y compris pour un vin bénéficiant de ladite appellation » (CA Paris 26/05/2023, « NEWRHONE », RG n° 21/09232).

57. Ainsi, la marque contestée SAINTEM porte atteinte à l'AOP antérieure SAINT-EMILION invoquée, en ce qu'elle en constitue une « évocation » au sens des dispositions européennes prévoyant la protection des AOP viticoles.
58. **En conséquence, sur le fondement de l'atteinte à l'appellation d'origine protégée invoquée, la marque contestée doit être déclarée nulle, pour l'intégralité de ses produits.**

2. Sur le motif absolu de nullité

a) Sur le droit applicable

59. Conformément à l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

Lequel article L.711-3 précise que « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (...)

b) (...) dont l'utilisation est légalement interdite ».

60. A cet égard, si sous l'empire de la loi de 1992 le code de la propriété intellectuelle ne prévoyait pas de motif absolu autonome d'invalidation d'une marque contrevenant aux législations prévoyant la protection des indications géographiques, il était toutefois admis qu'un tel dépôt ne pouvait être adopté dès lors que l'utilisation du signe était alors « légalement interdite » au sens de l'article L.711-3 b) précité (en ce sens : Cour d'appel de Lyon, 1^{ère} chambre civile, 10 mai 2007).
61. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

b) Au fond

62. En l'espèce, comme le font valoir les demandeurs, et ainsi qu'il l'a été précédemment relevé (*supra* point 57), la marque contestée, appliquée aux produits qu'elle désigne, constitue une « évocation » de l'AOP SAINT-EMILION invoquée, au sens de la réglementation européenne prévoyant la protection des AOP viticoles.
63. Ainsi, la marque contestée contrevient aux législations prévoyant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques.
64. **En conséquence, en ce qu'elle contrevient aux législations prévoyant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits qu'elle désigne, son utilisation étant à ce titre légalement interdite.**

C. Conclusion

65. Le moyen de défense tiré de la prescription de la demande en nullité est rejeté (point 29).
66. La marque contestée doit être déclarée totalement nulle, en ce que :
- Cette marque porte atteinte à l'appellation d'origine protégée antérieure invoquée (point 58) ;
 - Son utilisation est légalement interdite, dès lors qu'elle contrevient aux législations prévoyant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques (point 64).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL24-0071 est recevable, n'étant pas prescrite.

Article 2 : La demande en nullité NL24-0071 est reconnue justifiée.

Article 3 : L'enregistrement de la marque n° 01/3090228 est déclaré nul, pour l'intégralité de ses produits.