COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRÊT DU : 05 MAI 2015

(Rédacteur : Dominique FERRIERE, Premier Président,)

N° de rôle : **14/00275**

Société Civile CHATEAU CHEVAL BLANC

c/

**Jean-Jacques CHAUSSIE
EARL CHAUSSIE DU CHEVAL BLANC**

Nature de la décision : **AU FOND**

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déferées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2014 (Pourvoi n° C 12-28.041) par la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 10 septembre 2012 (RG : 11/2140) par la Première Chambre Civile Section A de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement de la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 1er mars 2011 (RG : 08/3775), suivant déclaration de saisine en date du 14 janvier 2014

DEMANDERESSE :

Société Civile CHATEAU CHEVAL BLANC, anciennement dénommée Société Civile du CHEVAL BLANC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis lieudit Cheval Blanc - 33330 SAINT EMILION

représentée par Maître Patricia MATET-COMBEAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Eric AGOSTINI, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Jean-Jacques CHAUSSIE
né le 06 Avril 1949 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
demeurant lieudit Daliot - 33760 SOULIGNAC

EARL CHAUSSIE DU CHEVAL BLANC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Domaine du Cheval Blanc - 33490 SAINT GERMAIN DE GRAVE

représentés par Maître Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mars 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Dominique FERRIERE, Premier Président,
Laurence Anne MICHEL, Conseiller,
Jean-Pierre FRANCO, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

La société civile Château Cheval Blanc anciennement dénommée société civile Cheval Blanc est propriétaire à Saint-Emilion d'une exploitation qui produit un vin connu sous la dénomination Château Cheval Blanc, premier grand cru classé A des vins de Saint-Emilion. La marque "Château Cheval Blanc" correspondante a été déposée sous forme semi-figurative pour la première fois le 9 juin 1933. Elle a régulièrement été renouvelée.

Jean-Jacques Chaussié et l'Earl Chaussié de Cheval Blanc exploitent à Saint-Germain de Graves une propriété viticole. Ils sont titulaires de trois marques : "Domaine du Cheval Blanc" déposée le 18 juillet 1973, "Château Relais du Cheval Blanc" déposée le 5 juillet 1983, ainsi qu'une marque figurative représentant une tête de cheval harnachée, déposée le 24 janvier 2003 pour désigner dans la classe 33 des "vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée Domaine de Cheval Blanc".

Par acte d'huissier du 11 avril 2008, la société civile Cheval Blanc a fait assigner M. Chaussié et l'Earl Chaussié de Cheval Blanc devant le tribunal de grande instance afin de voir prononcer la nullité desdites marques et de la dénomination Earl Chaussié de Cheval Blanc sur le fondement des articles L 711 - 3 et L 714 - 6 du code de la propriété intellectuelle et à titre subsidiaire voir constater que ces marques constituaient des contrefaçons par imitation de la marque Cheval Blanc dont elle est titulaire soutenant en outre que les défendeurs avaient commis une usurpation de nom visée à l'article 217 - 1 du code de la consommation.

Par jugement en date du 1^{er} mars 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- dit que la marque "Château Relais du Cheval Blanc" n° 127221 est nulle,
- interdit l'usage de la marque "Château Relais du Cheval Blanc" par Jean-Jacques Chaussié et l'Earl Chaussié de Cheval Blanc,
- ordonné la radiation de la marque "Château Relais du Cheval Blanc" ,
- débouté la société civile Cheval Blanc de sa demande en nullité des marques nominatives "Domaine du Cheval Blanc" et de la marque semi-figurative n° 033205896,
- déclaré la société civile Cheval Blanc irrecevable en son action en contrefaçon,
- débouté la société civile Cheval Blanc de ses demandes indemnitaires,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Jean-Jacques Chaussié et l'Earl Chaussié de Cheval Blanc aux entiers dépens.

Suivant déclaration en date du 5 avril 2011, la société civile Cheval Blanc a interjeté appel limité de ce jugement concernant tous les chefs de ce dernier à l'exception de celui relatif à la nullité de la marque "Château Relais du Cheval Blanc" n° 127221, en interdisant l'usage et en ordonnant la radiation.

Par arrêt en date du 10 septembre 2012, la cour d'appel a :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- condamné la société civile Cheval Blanc à payer à l'Earl Chaussié de Cheval Blanc la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société civile Cheval Blanc aux dépens d'appel.

La société civile Château Cheval Blanc s'est pourvue en cassation.

Par arrêt en date du 7 janvier 2014, la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la marque "Domaine du Cheval Blanc" n° 1 291 368 et de la marque semi-figurative n° 033205896, en ce qu'il a déclaré la société civile Cheval Blanc irrecevable en son action en contrefaçon de sa marque "Cheval Blanc" n° 1 301 809 à raison de l'utilisation du vocable "Cheval Blanc" dans la dénomination sociale de l'Earl Chaussié de Cheval Blanc, l'arrêt rendu le 10 septembre 2012 par la cour d'appel de Bordeaux, remis sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la même cour autrement composée.

La cour de cassation a relevé :

- *"que pour écarter le caractère déceptif de la marque "Domaine du Cheval Blanc", l'arrêt retient que la propriété dénommée Domaine du Cheval Blanc présente une superficie globale de 17 hectares comprenant 11,6 hectares de parcelles désignées au cadastre sous le toponyme "Cheval Blanc", soit les deux tiers ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Cheval Blanc soutenant que la marque "Domaine du Cheval Blanc" était de nature à tromper le consommateur sur la qualité et la provenance du vin désigné sous cette marque en lui faisant croire qu'il s'agirait d'un second vin du vin premier grand cru classé A "Cheval Blanc", la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé [l'article 455 du code de procédure civile]" ;*

- *"qu'en retenant que, pour les mêmes motifs que pour la marque "Château Relais du Cheval Blanc", en l'absence de preuve tant d'une vinification séparée que de l'acquisition d'une notoriété antérieure, la marque semi-figurative n° 033 205 896 devait être annulée et en confirmant à ce titre le jugement qui avait, au contraire, rejeté la demande en nullité de cette marque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;*

- *"que pour déclarer irrecevable dans sa totalité l'action en contrefaçon formée par la société Cheval Blanc, l'arrêt retient que cette société a toléré, pendant plus de cinq ans avant la date de l'assignation, l'usage du signe "Cheval Blanc" ; qu'en statuant ainsi, alors que la forclusion par tolérance ne peut être opposée à une action en contrefaçon de marque dirigée contre une dénomination sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé [l'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle]" .*

En exécution de l'arrêt de cassation, le 14 janvier 2014, la société civile Château Cheval Blanc a déclaré saisir la cour autrement composée.

A l'audience du 3 mars 2015, les avocats ont demandé que l'ordonnance de clôture en date du 17 février 2015 soit révoquée afin que toutes les pièces et conclusions échangées soient dans le débat. En accord de toutes les parties, l'ordonnance a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 5 mai 2015.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 13 février 2015, la société civile Château Cheval Blanc fait valoir :
sur la déceptivité,

* qu'au contraire de la contrefaçon qui vise un conflit entre intérêts privés concurrents, la déceptivité suppose nécessairement une prise de fausse qualité préjudiciable à tout consommateur ;

* qu'en l'espèce, en incluant dans la marque du vin qu'ils commercialisent, la dénomination "Cheval Blanc", M. Chaussié et l'Earl Chaussié de Cheval Blanc ont manifestement tenté de se situer dans la sphère de notoriété de l'un des plus grands crus classés de Saint-Emilion et d'usurper ainsi ses qualité inhérentes ; que désigner leur vin "Domaine du Cheval Blanc" revient inévitablement à faire croire au consommateur qu'on lui propose une déclinaison du céléberrime "Cheval Blanc" situé à Saint-Emilion, l'un des meilleurs vins du monde, classé premier grand cru A depuis le premier classement officiel de son appellation ; qu'il est indifférent que du point de vue du droit de l'étiquetage, les vocables "Domaine" et "Château" désignent l'un et l'autre des vins de qualité provenant d'une exploitation spécifique, dès lors qu'en vertu du décret du 4 mai 2012, "Château" désigne un vin supérieur d'AOP, alors que "Domaine" peut aussi désigner un vin à IGP, c'est-à-dire légèrement moins noble et que la lecture du Férét confirme qu'en pratique, l'application du vocable "Domaine" à un nom de cru par ailleurs qualifié de "Château" implique automatiquement une relation de premier à second vin ; qu'ainsi, en achetant le vin du Domaine du Cheval Blanc, le consommateur n'ayant pas une connaissance particulière et ancienne des vins de Bordeaux est amené à penser qu'il s'agit d'un vin en relation directe avec le prestigieux et réputé Château Cheval Blanc, et les clients sont donc indiscutablement trompés sur la nature, la qualité et la provenance géographique du produit ; que le risque de confusion est certain, et par voie de conséquence, la matérialité de la tromperie ;

* qu'il résulte clairement de l'arrêt de la cour de cassation du 7 janvier 2014 que du point de vue de la déceptivité, il n'y a pas lieu de tenir compte du droit toponymique ; qu'en effet, s'agissant de la défense de l'intérêt public et non pas d'intérêts privés, le droit des consommateurs à ne pas être victime de confusion, de tromperie, l'emporte sur le droit au nom de son exploitation ; que certes, le nom de cru est un éléments du fonds de terre inclus dans le droit de propriété ayant le fonds pour objet, mais on ne peut pas en faire un usage prohibé ; que ce n'est pas par rapport à son propre cru que la déceptivité de l'homonyme doit s'apprécier, mais par rapport au référent extérieur avec lequel la dénomination empruntée le confond ;

* qu'il est de jurisprudence établie que le signe déceptif n'est pas susceptible d'acquérir un caractère distinctif par l'usage ; que M. Chaussié et l'Earl Chaussié de Cheval Blanc ne peuvent donc pas se prévaloir d'une possession qui leur conférerait le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire, puisque l'usurpation déceptive du nom "Cheval Blanc", aussi ancienne soit-elle, est illicite et à tout le moins équivoque ; qu'ils ne peuvent pas davantage se prévaloir du bénéfice d'une prescription extinctive ; que cette usurpation déceptive constitue en effet un délit civil continue qui se poursuit depuis 1874, M. Chaussié et ses auteurs ayant volontairement et délibérément acquis des tenements cadastrés Cheval Blanc pour utiliser la marque d'un cru mondialement

connu ; que dès lors, la nullité de l'usage illicite du nom peut être invoqué à tout moment tant que cet usage persiste ;

sur la contrefaçon,

* que s'agissant de la dénomination commerciale Earl Chaussié de Cheval Blanc, l'ajout au signe "Cheval Blanc" fait passer de la reproduction identique à l'imitation et impose de caractériser la contrefaçon en établissant la confusion possible ;

* qu'en l'espèce, on ne saurait considérer que le fait que l'Earl Chaussié de Cheval Blanc exerce à Saint-Germain des Graves, en dehors de l'AOP Saint-Emilion, suffit à éviter la confusion entre l'activité et les produits de cette société et l'activité et les produits de la société civile Château Cheval Blanc ; qu'en réalité, la reprise du signe protégé "Cheval Blanc" dans la dénomination commerciale de l'Earl Chaussié de Cheval Blanc paraît attribuer aux vins désignés "Domaine Cheval Blanc" produits par cette Earl et à ceux désignés "Château Cheval Blanc" produits par la société civile Château Cheval Blanc une même origine et à tout le moins une affinité oenologique faisant naître une confusion facile pour le public ; qu'en effet, la grande majorité des consommateurs, à l'étranger mais aussi en France, ignorent et sont intentionnellement maintenus dans l'ignorance que leur provenance géographique et leur vinification sont au contraire différentes, ce que ne connaissent que des amateurs particulièrement avertis ; qu'en réalité, la tromperie démontrée au titre de la déceptivité réalise la confusion qui caractérise la contrefaçon ;

en conséquence,

* qu'elle est bien-fondée à lutter contre le risque de banalisation ou de dilution que l'utilisation trompeuse de la dénomination "Cheval Blanc" fait courir à cette dénomination qu'elle revendique comme sienne, et à obtenir réparation du préjudice porté au caractère distinctif et à la renommée de sa marque dont M. Chaussié et l'Earl Chaussié de Cheval Blanc ont indûment tiré profit, tandis qu'au contraire, elle-même perd la sur-valeur attachée à cette marque ;

* que pour réparer ce préjudice, la cour interdira purement et simplement à M. Chaussié et l'Earl Chaussié de Cheval Blanc de faire usage du signe "Cheval Blanc" en se prévalant de manière illégitime de leur homonymie ; que les dispositions de la loi du 29 octobre 2007 qui, en cette matière, a permis à la partie lésée de demander que lui soit allouée à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus en cas d'autorisation d'utiliser le droit auquel il est porté atteinte, ne rétroagissent pas à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur ; qu'en conséquence, il convient que ces dommages-intérêts soit évalués par équivalence sur la base de l'enrichissement réalisé par M. Chaussié et l'Earl Chaussié de Cheval Blanc et dans la plus-value de la valeur du fonds de commerce exploité par eux du fait de l'usurpation de la dénomination "Cheval Blanc".

La société civile Château Cheval Blanc demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la marque "Château Relais du Cheval Blanc" n° 127221, en a interdit l'usage par Jean-Jacques Chaussié et l'Earl Chaussié et ordonné la radiation,

- l'infirmier pour le surplus,

et statuant à nouveau,

- constater que la marque "Domaine du Cheval Blanc" n° 1 291 368, la marque semi-figurative n° 033205896 et la dénomination sociale de l'Earl Chaussié de Cheval Blanc garantissent au consommateur une qualité et une provenance inexacts,

- prononcer de ce chef la nullité de la marque “Domaine du Cheval Blanc” n° 1 291 368 et de la marque semi-figurative n° 033205896 ainsi que de la dénomination sociale de l’Earl Chaussié de Cheval Blanc en application de l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle et/ou de l’article L 714-6 du même code,

- interdire à M. Chaussié et à l’Earl Chaussié de Cheval Blanc l’usage de la marque “Domaine du Cheval Blanc” n° 1 291 368 et de la marque semi-figurative n° 033205896 ainsi que de la dénomination sociale de l’Earl Chaussié de Cheval Blanc sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

subsidairement,

- dire et juger que l’utilisation du vocable “Cheval Blanc” dans les marques “Château Relais du Cheval Blanc” n° 127221, “Domaine du Cheval Blanc” n° 1 291 368 et dans la marque semi-figurative n° 033205896, ainsi que dans la dénomination sociale de l’Earl Chaussié de Cheval Blanc, constitue la contrefaçon par imitation de la marque “Cheval Blanc” n° 1 301 809 régulièrement renouvelée,

- interdire à M. Chaussié et à l’Earl Chaussié de Cheval Blanc l’usage du vocable “Cheval Blanc” sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

et en tout cas,

- ordonner une expertise en évaluation de l’enrichissement étant résulté pour M. Chaussié et l’Earl Chaussié de Cheval Blanc de la marque et du vocable “Cheval Blanc”,

- condamner in solidum M. Chaussié et l’Earl Chaussié de Cheval Blanc à lui payer par provision une somme de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,

- ordonner la publication par extrait de l’arrêt à intervenir dans le journal Sud-Ouest toutes publications, dans La Journée Viticole et dans la Revue du Vin de France, et ce aux frais de M. Chaussié et de l’Earl Chaussié de Cheval Blanc sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 1.000 euros,

- condamner in solidum M. Chaussié et l’Earl Chaussié de Cheval Blanc à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil outre une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. Chaussié et l’Earl Chaussié de Cheval Blanc aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Matet-Combeaud.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées et déposées au greffe le 17 février 2015, M. Chaussié et l’Earl Chaussié de Cheval Blanc opposent qu’un acte notarié du 27 novembre 1734 atteste de la vente par Jean Chaussié, vigneron, à Jean Domec, vigneron de même, d’une maison au lieudit “Chibeau Blanc”, ce qui signifie “Cheval Blanc” en patois ; que selon un acte notarié du 8 mai 1752, Jean Domec

a également acquis une grange et un chais au lieudit “Chiaublanc” ; qu’ainsi, il est démontré que bien avant l’institution du cadastre napoléonien, les terres du Domaine du Cheval Blanc étaient déjà identifiées par ce toponyme ; que la famille Chaussié est apparentée à la famille Domec depuis 1810 ; qu’un acte de donation-partage entre les époux Pierre Chaussié et leurs enfants, Jean et Marguerite, en date du 11 janvier 1847 fait état de joualles de vignes “au lieu de Cheval Blanc” ; qu’il est donc établi que lorsque M. Fourcaud-Laussac se rend acquéreur de la métairie du Cheval Blanc à Saint-Emilion en 1832, les consorts Chaussié-Domec exploite déjà le Domaine du Cheval Blanc à Saint-Germain des Graves depuis un siècle ; qu’à défaut d’antériorité dans le dépôt de la marque “Cheval Blanc”, il y a antériorité centenaire de l’ancrage dans le territoire homonyme et dans l’activité de vigneron ; que des étiquettes anciennes de vin produit sous la dénomination “Domaine de Cheval Blanc” sont versées aux débats, les plus anciennes datant de 1929 ; qu’à partir de 1948, un autre consorts Chaussié s’étant établi à Saint-Germain des Graves, au lieudit “la Mouliate”, l’habitude s’est prise de distinguer “Chaussié de Cheval Blanc” de “Chaussié de la Mouliate” ; que jusqu’à la génération actuelle, la propriété des “Chaussié de Cheval Blanc” s’est étendue, en majorité sur des parcelles cadastrées sous ce nom, qui constituent aujourd’hui 65 % de la superficie de l’exploitation, puisqu’il est désormais admis qu’elles représentent 11 ha 60 a sur un total de 17 ha 80 a ;

sur la déceptivité,

* qu’il existe deux acceptions de la déceptivité, d’une part la déceptivité consistant à rattacher les vins désignés par la marque à une exploitation viticole qui ne peut pas revendiquer le toponyme déposé à titre de marque - la déceptivité intrinsèque - et d’autre part, la déceptivité consistant à rattacher les vins désignés par la marque à une exploitation viticole tierce - la déceptivité extrinsèque - ; qu’il résulte de la jurisprudence de la cour d’appel de Bordeaux saisie en matière de nullité de marques viticoles qu’elle ne recourt à la notion de déceptivité extrinsèque que pour conforter la déceptivité intrinsèque ; que la cour ne retient en effet le risque de confusion quant à la notoriété attachée à la marque Cheval Blanc qu’en relevant d’abord que le vin n’est pas produit sur des parcelles portant ce toponyme ou qu’il est produit sur des parcelles portant ce toponyme mais ne représentant pas un pourcentage significatif du vignoble ou ne faisant pas l’objet d’une vinification séparée ; que la société civile Château Cheval Blanc soutient à tort qu’il résulterait de l’arrêt de cassation du 7 janvier 2014 que l’homonymie et l’association des vocables “Domaine” et “Cheval Blanc” crée une présomption de déceptivité ; qu’en réalité, la cour de justice de la communauté européenne a jugé que la protection d’une marque “*est toujours subordonnée à la preuve positive d’un risque de confusion*” et que “*même pour les marques renommées, il ne suffit pas, en présence d’un simple risque d’association, qu’un risque de confusion ne soit pas exclu*” ; qu’en prétendant seulement que l’emploi de la dénomination “Domaine de Cheval Blanc” conduira nécessairement les consommateurs peu avertis à voir dans le vin commercialisé sous cette marque, le second vin du grand cru classé “Cheval Blanc”, la société civile Château Cheval Blanc se contente d’affirmer mais ne démontre aucunement le risque de confusion qu’elle allègue ; qu’or, on ne saurait sérieusement soutenir qu’un consommateur, même moyennement attentif et moyennement compétent, et même sans avoir simultanément les deux marques et les deux vins sous les yeux, puisse confondre ou associer un Cheval Blanc, produit de luxe commercialisé à 649 euros la bouteille pour le millésime 2006, un Petit Cheval - second vin du grand cru - se situant également dans une gamme de prix très élevée, 175 euros la bouteille pour le millésime 2009, et le vin “Domaine du Cheval Blanc” commercialisé à 6,50 euros dans sa version “Cuvée prestige” rouge 2005 ; que de même, il n’est pas concevable qu’un consommateur, même peu averti, puisse imaginer qu’un second vin du grand cru “Cheval Blanc” soit produit dans les Graves, ailleurs que dans l’appellation Saint-Emilion ; qu’en fait, au

regard des caractéristiques objectives des deux vins, la renommée exceptionnelle et la forte distinctivité du grand cru Saint-Emilion “Cheval Blanc” écartent absolument le risque de confusion avec vin “Domaine du Cheval Blanc”;

* qu’en tout état de cause, l’action en nullité pour déceptivité sur le fondement de l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle est prescrite ; qu’en effet, la marque “Domaine du Cheval Blanc” prétendument déceptive a été déposée le 18 juillet 1973 ; que l’assignation de la société civile Château Cheval Blanc n’a été introduite que 35 ans plus tard, le 11 avril 2008 ; que la prescription trentenaire de droit commun de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui - pour toutes les actions tant réelles que personnelles et et même les actions en nullité absolue - commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé, est donc acquise ; que la thèse d’un “délit civil continu” dont la nullité pourrait être poursuivie sans délai tant qu’il dure n’est pas admise par la cour d’appel de Bordeaux en matière d’action en nullité de marque pour déceptivité, mais seulement en matière d’incorporation d’un vocable dans une dénomination commerciale ou un nom d’usage ; qu’au demeurant, en l’espèce, la société civile Château Cheval Blanc a tout à fait eu la possibilité d’agir en nullité de la marque Domaine du Cheval Blanc dans le délai de 30 ans puisqu’elle en avait parfaitement connaissance sur les étiquettes des bouteilles commercialisées à l’époque de son dépôt, mais plus spécialement encore puisqu’elle a été citée en page 13 du rapport que lui a remis M. Bécut, expert foncier, le 10 mars 2003, lequel expert elle avait requis pour rechercher, dans le cadre de la protection de sa marque, si certaines propriétés utilisant pour désigner leurs vins le vocable “Cheval Blanc” avaient bien droit à ce toponyme ; que l’action en nullité pour déceptivité sur le fondement de l’article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle est également prescrite puisque de l’argumentation même de la société civile Château Cheval Blanc, le droit toponymique et la proportion de parcelle cadastrées “Cheval Blanc” dans le vignoble “Domaine de Cheval Blanc” étant indifférent et seul comptant la référence au grand cru classé et le risque de confusion induit, la sanction de la déceptivité acquise ne trouve pas à s’appliquer ;

* que subsidiairement, si la cour venait à considérer que la marque “Domaine de Cheval Blanc présente un caractère déceptif du fait d’une référence induite au grand cru classé “Cheval Blanc”, l’adjonction du patronyme familial à la marque incriminée - “Domaine de Cheval Blanc Chaussié” suffirait à éviter le risque de confusion ;

sur la contrefaçon,

* qu’à titre principal, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a bien renouvelé à compter du 28 février 2015 la marque n° 1 301 809 arguée de contrefaçon qu’elle a déposée le 27 février 1985, la société civile Château Cheval Blanc ne démontre pas qu’elle a intérêt à agir ;

* qu’à titre subsidiaire - étant relevé que l’arrêt de la cour d’appel n’ayant été cassé qu’en ce qui concerne l’utilisation du vocable “Cheval Blanc” dans la dénomination commerciale de l’Earl Chaussié de Cheval Blanc -, il est de jurisprudence établie que la contrefaçon n’est pas réalisée lorsque la reprise du signe protégé n’a pas pour but de désigner un produit ; que tel est bien le cas en l’espèce dès lors que la marque “Cheval Blanc” est reprise comme dénomination sociale ; que la marque et la dénomination sociale remplissent des fonctions distinctes, la première désignant le produit sur lequel elle est apposée, tandis que la seconde identifie un groupement ;

* qu’à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que la dénomination sociale de l’Earl Chaussié de Cheval Blanc contrefait la marque “Cheval Blanc”, il lui est demandé de prononcer la nullité de cette marque ; qu’en effet, un signe désignant un vin sous le nom d’une exploitation ne peut, sans tromperie, être déposé en tant que marque que par une personne garantissant la récolte et la vinification en ce lieu ; qu’or, la marque “Cheval Blanc” qui a été déposée en classe 33 vise notamment

des champagnes qui ne peuvent pas être produit en Saint-Emilion ; qu'elle est donc elle-même déceptive ; que l'action n'est pas prescrite, l'exception de nullité en défense à une action principale étant perpétuelle ;

en tout état de cause,

* que les situations économiques et financières respectives des parties justifie que la Cour écarte la demande d'expertise en préjudice formée par la société civile Château Cheval Blanc, qu'elle fixe elle-même les éventuels dommages-intérêts en les réduisant à néant ou au moins dans de très fortes proportions ; que le total de l'actif de l'Earl Chaussé de Cheval Blanc s'élève à moins d'1 million d'euros tandis que la société civile Château Cheval Blanc s'est vendue au prix de 122 millions d'euros ; que son chiffre d'affaires s'élève à moins de 350.000 euros et qu'elle est déficitaire tandis que le chiffre d'affaires du groupe LVMH propriétaire de la société civile Château Cheval Blanc s'élève à plus de 30 milliards d'euros et qu'il est notoire qu'il réalise de très importants bénéfices ; que si le vocable "Cheval Blanc" parasitait réellement la renommée de la société civile Château Cheval Blanc, cela se refléterait dans les comptes du "tricheur" ce qui n'est absolument pas le cas ; que le procès oppose de petits exploitants tentant à grand peine de perpétuer l'exploitation familiale à un groupe réalisant des profits records notamment grâce la vente de son vin de luxe auxquels il n'est nullement porté atteinte.

M. Chaussé et l'Earl Chaussé de Cheval Blanc demandent à la cour de :

- dire et juger que la marque "Domaine du Cheval Blanc" n° 1 291 368 n'est pas déceptive au sens des articles L 711-3 ou L 714-6 du code de la propriété intellectuelle,

en tout état de cause,

- dire et juger prescrite l'action en nullité de la marque "Domaine du Cheval Blanc" engagée par la société civile Château Cheval Blanc,

en conséquence,

- fût-ce par substitution de motifs, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société civile Château Cheval Blanc de sa demande en nullité de la marque nominative "Domaine du Cheval Blanc",

subsidairement, pour le cas où la cour estimerait que la marque "Domaine du Cheval Blanc" encourt la nullité pour déceptivité,

- les autoriser à livrer les vins d'ores-et-déjà commercialisés sous cette marque mais non encore livrés et les autoriser à utiliser à titre de nom commercial et de marque la dénomination "Domaine du Cheval Blanc Chaussé",

- dire et juger que la société civile Château Cheval Blanc est dénuée d'intérêt à agir en contrefaçon de la marque "Cheval Blanc" dont elle ne justifie pas du renouvellement à compter du 28 février 2015,

en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en son action en contrefaçon,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la dénomination sociale “Earl Chaussié de Cheval Blanc” ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque “Cheval Blanc” et débouter la société civile Château Cheval Blanc de sa demande de ce chef,

à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que la dénomination sociale “Earl Chaussié de Cheval Blanc” est susceptible de contrefaire la marque “Cheval Blanc”,

- prononcer la nullité de la marque “Cheval Blanc” pour déceptivité sur le fondement de l’article L 711-3 c du code de la propriété intellectuelle,

reconventionnellement,

- ordonner la publication par extrait de l’arrêt à intervenir dans le journal Sud-Ouest toutes publications, dans La Journée Viticole et dans la Revue du Vin de France, et ce aux frais de la société civile Château Cheval Blanc sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 10.000 euros,

- condamner la société civile Château Cheval Blanc à leur payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil outre une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société civile Château Cheval Blanc aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gravellier-Lief-DeLagausie-Rodrigues.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande en nullité de la marque “Domaine de Cheval Blanc” n° 1 291 368 sur le fondement de la déceptivité,

Il est de jurisprudence établie que l’action en nullité d’une marque fondée sur son caractère déceptif, qui n’est ni une action en contrefaçon, ni une action en revendication, n’est pas soumise aux règles de forclusion édictées par les articles L 712-6 et L 716-5 du code de la propriété intellectuelle.

Il s’ensuit que, quand bien même il est également de jurisprudence établie qu’un signe déceptif n’est pas susceptible d’acquérir un caractère distinctif par l’usage - ce qui signifie qu’il n’y a pas en la matière de prescription acquisitive -, cette action est soumise à la forclusion de droit commun.

L’assignation introductive de la présente instance délivrée le 11 avril 2008 est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Or, l’article 26-III de cette loi dispose que “lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne qui s’applique également en appel et en cassation”.

En l'espèce, l'action en nullité de marque intentée par la société civile Château Cheval Blanc est donc soumise à la prescription trentenaire.

La procédure de dépôt de marque et la publicité qui y est attachée ont pour but de rendre la marque déposée opposable aux tiers.

L'opposabilité permet au déposant de garantir ses droits exclusifs sur la marque déposée pour l'avenir. Mais elle permet également au titulaire d'une marque identique ou similaire déposée antérieurement, mais aussi à tous les tiers qui y ont intérêt - par exemple des consommateurs -, de faire valoir leurs droits si la nouvelle marque déposée y porte atteinte en trompant le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit qu'elle désigne.

Dans ces conditions, c'est bien dès à compter du dépôt de la marque litigieuse, qu'il est loisible d'agir en nullité à son encontre sur le fondement de la déceptivité, et ce dépôt constitue donc le point de départ de la prescription.

Prétendre qu'il conviendrait au contraire de fixer au dernier usage de la marque litigieuse le point de départ de la prescription reviendrait en fait à faire de l'action en nullité une action imprescriptible puisqu'en effet, le demandeur ne serait forclos que de nombreuses années après que la marque ait expiré ou ait cessé d'être utilisée c'est-à-dire à une date où, de toutes façons, il n'aurait plus aucun intérêt à agir.

Ainsi, dans le cas particulier de la marque "Domaine du Cheval Blanc" déposée le 18 juillet 1973, la prescription trentenaire était acquise le 18 juillet 2003.

En conséquence, l'action introduite par la société civile Château Cheval Blanc en nullité de ladite marque près de cinq ans plus tard, le 11 avril 2008, est prescrite.

Surabondamment, il convient de relever que rien n'a pu empêcher la société civile Château Cheval Blanc d'agir dans le délai trentenaire dont elle disposait comme elle l'a d'ailleurs fait à l'encontre d'autres marques à propos de quoi la Cour a d'ailleurs précédemment jugé que pour avoir été intenté dans ce délai son action était recevable.

En effet, outre que la marque "Domaine de Cheval Blanc" lui était juridiquement opposable depuis la date de son dépôt, la société civile Château Cheval Blanc en avait parfaitement concrètement connaissance puisque les vins correspondants étaient régulièrement commercialisés de longue date, avaient d'ailleurs été plusieurs fois primés, étaient dûment référencés au guide Féret, et surtout que l'expert Bécut qu'elle a elle-même requis pour rechercher les propriétés viticoles utilisant le vocable "Cheval Blanc", l'avait parfaitement identifiée en page 13 de son rapport déposé le 10 mars 2003, plus de quatre mois avant l'expiration du délai de prescription trentenaire.

Sur la demande en nullité de la marque figurative n° 033205896 sur le fondement de la déceptivité,

La marque figurative n° 033205896 a été déposée le 24 janvier 2003.

Au contraire de l'action en nullité de la marque "Domaine de Cheval Blanc" l'action en nullité de ladite marque introduite le 11 avril 2008, moins de trente ans après son dépôt, n'est pas prescrite.

La marque figurative litigieuse représente une tête de cheval harnachée au centre d'un cercle irrégulier, le tout dessiné à traits noirs.

La société civile Château Cheval Blanc ne justifie d'aucune marque figurative ou semi-figurative similaire ou identique, de telle sorte que ce dessin ne ressemble pas à une représentation sur laquelle elle détiendrait des droits antérieurs.

La marque figurative incriminée ne crée donc pas un risque de confusion pour le consommateur par référence à une marque figurative ou semi-figurative désignant le vin Saint-Emilion premier grand cru classé A produit par la société civile Château Cheval Blanc.

Au contraire, le dessin de tête de cheval harnachée se distingue tout à fait de celui qui désigne précisément le premier grand cru classé A Château Cheval Blanc dont l'étiquetage ou l'illustration au guide Féret représente non pas un cheval mais le château, en outre surmonté de la mention Saint-Emilion enluminée et parée de la reproduction de deux médailles de prix viticoles anciens.

La marque figurative incriminée ne crée pas non plus à elle seule un risque de confusion pour le consommateur de vin moyennement averti auquel le simple dessin d'une tête de cheval harnachée, en soi tout à fait commune, ne peut pas suffire à faire croire à un Saint-Emilion premier grand cru classé A Château Cheval Blanc.

En conséquence, il sera jugé que la marque figurative n° 033205896 n'est pas déceptive et la société civile Château Cheval Blanc sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande en interdiction de l'utilisation du vocable "Cheval Blanc" dans les marques "Château Relais du Cheval Blanc" n° 127221, "Domaine du Cheval Blanc" n° 1 291 368 et dans la marque semi-figurative n° 033205896, ainsi que dans la dénomination sociale de l'Earl Chaussié de Cheval Blanc, sur le fondement de la contrefaçon par imitation de la marque "Cheval Blanc" n° 1 301 809 régulièrement renouvelée,

S'agissant de l'action en contrefaçon, la cour de cassation n'a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en date du 10 septembre 2012 qu'en ce qu'il a déclaré la société civile Cheval Blanc irrecevable en son action en contrefaçon de sa marque "Cheval Blanc" n° 1 301 809 à raison de l'utilisation du vocable "Cheval Blanc" dans la dénomination sociale de l'Earl Chaussié de Cheval Blanc. La cour de renvoi n'est donc saisie qu'en ce qui concerne cette dénomination et plus en ce qui concerne les marques "Château Relais du Cheval Blanc" n° 127221, "Domaine du Cheval Blanc" n° 1 291 368 et semi-figurative n° 033205896.

Jean-Jacques Chaussié et l'Earl Chaussié de Cheval Blanc soutiennent que la société civile Château Cheval Blanc ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir au motif qu'elle ne démontre pas avoir régulièrement renouvelé la marque "Cheval Blanc" qu'elle prétend contrefaite. Cependant, au vu des pièces produites, en l'occurrence les récépissés de la déclaration de marque initiale effectuée le 9 juin 1933 - qui établit l'antériorité - et des déclarations de renouvellement successives sans interruption jusqu'à la déclaration de renouvellement à l'INPI en date du 20 février 2015, attestent au contraire de l'existence des droits de propriété intellectuelle actuels

de la société civile Château Cheval Blanc sur la marque “Cheval Blanc”. Elle a donc qualité et intérêt à agir pour la défense de ces droits et la fin de non-recevoir sera rejetée.

Jean-Jacques Chaussié et l’Earl Chaussié de Cheval Blanc ne peuvent sérieusement prétendre que la société civile Château Cheval Blanc ne peut se prévaloir de la marque “Cheval Blanc” dont elle est propriétaire au motif que cette marque est elle-même déceptive pour avoir été déposée en classe 33 pour désigner des produits n’étant ni récoltés, ni vinifiés en Saint-Emilion, notamment des Champagnes. En réalité, il n’est pas contestable de bonne foi que la société civile Château Cheval Blanc exploite des vignes et vinifie en Saint-Emilion et que depuis 1933, ses auteurs et elle-même bénéficient d’un droit toponymique à l’usage du vocable “Cheval Blanc” qui a été régulièrement et le premier déposé à titre de marque et que son titulaire peut désormais légitimement et librement utiliser pour tous les produits désignés aux termes de sa déclaration, ainsi même, sans risque de confusion, de vins de champagne, sous réserve des règles protectrices de cette appellation. Le dépôt d’une marque permet en effet justement à son titulaire d’étendre son activité économique en utilisant le prestige pour favoriser la réussite d’un produit dérivé ou d’un service rattaché. L’exception de nullité sera rejetée.

Sur le fond, Jean-Jacques Chaussié et l’Earl Chaussié de Cheval Blanc opposent que la reprise du vocable “Cheval Blanc” dans la dénomination sociale de l’Earl ne constitue pas une contrefaçon dès lors que cette dénomination n’a pas pour but de désigner un produit ou service mais d’identifier une entreprise.

Il est vrai, qu’en principe, lorsque la reprise du signe protégé comme marque n’a pas pour but de désigner un produit mais la dénomination sociale du producteur, la contrefaçon n’est pas réalisée.

Toutefois, il en va différemment si la reprise du signe protégé porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de permettre au public de reconnaître sans confusion possible un produit et de le rattacher à l’entreprise responsable de sa qualité.

Ainsi, la contrefaçon peut être réalisée si la dénomination sociale qui reprend le signe protégé est apposée sur des produits identiques ou similaires à ceux du titulaire de la marque ou est utilisée de façon à ce qu’il s’établisse un lien avec eux et qu’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne soit généré.

En l’espèce, la société civile Château Cheval Blanc et l’Earl Chaussié de Cheval Blanc ont une activité identique, à savoir la production de “vins de Bordeaux” dont les terroirs sont voisins. Dès lors, en utilisant le vocable “Cheval Blanc” dans sa dénomination sociale, l’Earl Chaussié de Cheval Blanc établit incontestablement un lien entre les vins qu’elle produit et ceux que produit la société civile Château Cheval Blanc et elle porte atteinte à la fonction essentielle de la marque “Cheval Blanc” qui est de permettre au consommateur d’identifier le vin qu’il achète et de le rattacher au producteur responsable de sa qualité dont l’identité figure sur l’étiquetage.

La très grande notoriété attachée à la marque “Cheval Blanc” induit un risque de confusion pour le consommateur moyennement attentif et compétent, lequel sera amené à penser, en achetant un vin portant la dénomination sociale “Earl Chaussié de Cheval Blanc” qu’il s’agit d’un vin ayant une relation directe avec la production prestigieuse de la société civile Château Cheval Blanc, de nature à lui assurer une garantie de qualité, de provenance et de réputation.

Le fait que l'Earl Chaussié de Cheval Blanc ne produise qu'un vin AOC commercialisé à un prix nettement inférieur au vin grand cru classé de la société civile Chaussié de Cheval Blanc n'exclut pas ce risque de confusion.

Les termes "Cheval Blanc" sont à ce point dominants sur le nom "Chaussié" que le seul ajout de ce patronyme n'est pas suffisamment distinctif pour empêcher le risque de confusion que la ressemblance d'ensemble entre la marque "Cheval Blanc" et la dénomination sociale de l'Earl Chaussié de Cheval Blanc induit.

Enfin, la démonstration de la bonne foi du contrefacteur étant inopérante, le fait que l'appellation "Chaussié de Cheval Blanc" trouverait son origine dans l'habitude conservée d'une époque ancienne de différencier deux exploitations homonymiques de Saint-Germain de Graves - Chaussié "de Cheval Blanc" par opposition à Chaussié "de la Mouliate" -, est indifférente.

Il sera donc jugé que la dénomination commerciale "Earl Chaussié de Cheval Blanc" contrefait la marque "Cheval Blanc". En conséquence, il sera fait interdiction à Jean-Jacques Chaussié et à la société d'employer le vocable "Cheval Blanc" dans sa dénomination sociale et ce sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit et sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt.

Sur les autres demandes,

La société civile Château Cheval Blanc qui sollicite, avant-dire droit sur son préjudice, l'organisation d'une expertise et le versement d'une provision, ne justifie d'aucun préjudice spécifique résultant de l'usage du vocable "Cheval Blanc" dans la dénomination sociale de l'Earl Chaussié de Cheval Blanc, seul retenu comme constituant une atteinte à son image de marque.

Alors que les éléments versés aux débats sur les situations économiques et financières respectives des parties ne l'accréditent aucunement, elle ne démontre pas ni même n'allègue que cet usage aurait permis l'enrichissement de Jean-Jacques Chaussié et de l'Earl Chaussié de Cheval Blanc à son détriment.

Elle n'établit pas davantage que le caractère distinctif, la notoriété et le prestige de sa marque "Cheval Blanc" ait été affaibli par l'usage du vocable "Cheval Blanc" dans la dénomination sociale de l'Earl Chaussié de Cheval Blanc.

Ses demandes d'expertise et de provision seront donc rejetées.

A défaut de preuve d'un préjudice de la société civile Château Cheval Blanc, dont il conviendrait que la publication du présent arrêt participe à l'indemnisation, il n'y a pas lieu d'ordonner cette publication à sa demande.

Il n'y pas davantage lieu à dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

De même, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de l'arrêt à la demande reconventionnelle de Jean-Jacques Chaussié et de l'Earl Chaussié de Cheval Blanc qui succombent pour partie et qui n'ont eux non plus aucun préjudice de nature à justifier cette publication, ni d'ailleurs leur indemnisation de telle sorte qu'ils seront également déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

Jean-Jacques Chaussié et de l'Earl Chaussié de Cheval Blanc seront condamnés aux dépens de la présente instance et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société civile Château Cheval Blanc l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour cette instance. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt de la cour d'appel en date du 10 septembre 2012,

Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 7 janvier 2014,

Déclare irrecevable parce que prescrite la demande de la société civile Château Cheval Blanc en nullité de la marque "Domaine du Cheval Blanc" n° 1 291 368 sur le fondement de la déceptivité.

Déboute la société civile Château Cheval Blanc de sa demande en nullité de la marque figurative n° 033205896.

Fait interdiction à M. Jean-Jacques Chaussié et à l'Earl Chaussié de faire usage du vocable "Cheval Blanc" dans sa dénomination sociale et ce sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit et sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt.

Déboute la société civile Château Cheval Blanc de ses demandes d'expertise et de provision.

Déboute les parties de leurs demandes en publication du présent arrêt.

Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts.

Condamne M. Jean-Jacques Chaussié et l'Earl Chaussié à payer à la société civile Château Cheval Blanc la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. Jean-Jacques Chaussié et l'Earl Chaussié aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SCP d'avocats Matet-Combeaud pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Dominique FERRIERE, Premier Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.