

Décisions marquantes en droit  
communautaire depuis juin 2017  
AIDV 2018

Marina Cousté - Partner

Simmons & Simmons LLP  
5 boulevard de la Madeleine  
75001 Paris  
France  
T +33 1 53 29 16 29  
F +33 1 53 29 16 30

# L'exploitation de la réputation d'une AOP

CJUE, 20 décembre 2017 (C-393/16), *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne / ALDI*

Faits	Solution
<p data-bbox="208 529 600 565"><u>Utilisation contestée :</u></p>  <p data-bbox="266 1033 542 1069"><u>AOP en cause :</u></p> <p data-bbox="282 1119 527 1155"><b>CHAMPAGNE</b></p>	<p data-bbox="749 519 1846 739">➤ Les dispositions de l'article 118 du Règlement No 1234/2007 et de l'article 103 du Règlement No 1308/2013, qui protègent notamment une AOP contre toute utilisation commerciale visant à en exploiter la réputation, sont applicables à <b>l'utilisation d'une AOP comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire</b> qui :</p> <ul data-bbox="826 762 1682 851" style="list-style-type: none"><li>- ne répond pas au cahier des charges de cette AOP,</li><li>- <b>MAIS</b> qui contient un ingrédient y répondant.</li></ul>



# L'exploitation de la réputation d'une AOP

CJUE, 20 décembre 2017 (C-393/16), *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne / ALDI*

Faits	Solution
<p><u>Utilisation contestée :</u></p>  <p><u>AOP en cause :</u></p> <p><b>CHAMPAGNE</b></p>	<p>➤ Une telle utilisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ne peut en soi être considérée comme une exploitation induue de la réputation de l'AOP</b> en cause           <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ il incombe aux juridictions nationales d'apprécier, au vu des circonstances de chaque espèce, si une telle utilisation vise à profiter indûment de la réputation de l'AOP ;</li> </ul> </li> <li>• <b>sera considérée comme une exploitation de la réputation de l'AOP si l'ingrédient ne confère pas à la denrée alimentaire sa caractéristique essentielle</b>, qui est souvent le goût apporté par cet ingrédient ;           <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ il incombe ainsi à la juridiction nationale d'apprécier si le produit « Champagner Sorbert » a un goût généré par la présence de Champagne dans sa composition (12 %) ;</li> </ul> </li> <li>• <b>ne constitue pas une usurpation, une imitation ou une évocation de l'AOP</b> dès lors que cette dernière est ici utilisée pour revendiquer une qualité gustative de la denrée alimentaire liée à la présence de l'ingrédient dans sa composition.</li> </ul>




# L'appréciation du risque de confusion (1/4)

TUE, 01 février 2018 (T-102/17), *Cantina e oleificio sociale di San Marzano / EUIPO*

Faits	Solution
<p><u>Demande de marque contestée :</u></p>  <p>(classe 33) – MUE</p> <p><u>Marque antérieure :</u></p> <p>« SANGRE DE TORO » (classe 33) – MUE</p>	<p>➤ <b>Risque de confusion reconnu entre les marques en cause :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Signes reconnus comme étant <b>similaires d'un point de vue phonétique</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>– même préfixe “san” ;</li> <li>– même terminaison “toro”.</li> </ul> </li> <li>• Dans le secteur du vin, <b>les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître les vins en fonction de l'élément verbal</b> qui sert à les identifier, en particulier dans les bars ou les restaurants où les vins sont commandés oralement après avoir vu et lu leurs noms sur la carte des vins qui, en général, ne reproduit pas les étiquettes des bouteilles. <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Les similitudes phonétiques entre les signes sont de première importance.</li> </ul> </li> </ul> 


# L'appréciation du risque de confusion (2/4)

TUE, 13 octobre 2017 (T-434/16), *EU IPO / El Grifo*

Faits	Solution
<p><u>Demande de marque contestée :</u></p>  <p>(classe 33) - MUE</p> <p><u>Marque antérieure :</u></p>  <p>(classe 33) - MUE</p>	<p>➤ <b>Risque de confusion reconnu entre les marques en cause :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le consommateur de vin est habitué à désigner et à reconnaître les vins en fonction <b>de l'élément verbal</b> qui sert à les identifier et qui désigne souvent le récoltant ou la propriété où le vin est produit.</li> <li>• Présence commune de l'élément verbal "GRIFO" qui est distinctif pour du vin alors que l'élément verbal "CONTADO" est faiblement distinctif pour le public italoophone.</li> <li>• <b>Caractère très faiblement distinctif</b> de la représentation des éléments figuratifs suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>– corps de ferme entouré de vignes ;</li> <li>– Blason.</li> </ul> </li> </ul> 

# L'appréciation du risque de confusion (3/4)



EUIPO, 4 septembre 2017 (R994/2017-5), *Serve Ceptura / Société Civile du Domaine de Chevalier*

Faits	Solution
<p><u>Demande de marque contestée :</u></p> <p>« VIN DU CHEVALIER » (classe 33) - MUE</p> <p><u>Marque antérieure :</u></p> <p>« DOMAINE DE CHEVALIER » (classe 33) - Marque française</p>	<p>➤ <b>Risque de confusion reconnu</b> entre les marques en cause :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le terme <b>“DOMAINE”</b> est <b>faiblement distinctif</b> dans le secteur du vin.</li> <li>• Si l'utilisation du terme <b>“CHEVALIER”</b> n'est pas rare dans le secteur du vin, il n'est en revanche pas courant qu'il se situe à la fin d'un nom de cru.</li> </ul> 




# L'appréciation du risque de confusion (4/4)

EUIPO, 28 septembre 2017 (Opposition N°R1939/2016-2), *Distilleries Agricoles de Sainte Luce / Cognac Ferrand*

Faits	Solution
<p><u>Demande de marque contestée :</u></p>  <p>(classes 32 et 33) - MUE</p> <p><u>Marque antérieure :</u></p> <p>“PLANTATION” (classe 33)</p>	<p>➤ Très faible degré de similarité entre le rhum et le vin car ils diffèrent par :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leur <b>titre alcoométrique</b>.</li> <li>• Les <b>ingrédients</b> à partir desquels ils sont produits : <ul style="list-style-type: none"> <li>– raisins (vin),</li> <li>– jus de canne à sucre ou mélasses (rhum).</li> </ul> </li> <li>• Leur <b>mode de consommation</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>– en accompagnement d'un mets (vin),</li> <li>– apéritif ou digestif (rhum).</li> </ul> </li> </ul> <p>➔ Le public pertinent ne considérera pas que le rhum et le vin ont une nature similaire ou sont interchangeables.</p> <p>➤ <b>Le rhum est également très faiblement similaire au cidre et à la bière</b></p> <p>➤ <b>Le rhum n'est pas similaire aux boissons non alcooliques en classe 32</b></p> 

# La preuve de l'usage sérieux à titre de marque

EUIPO, 21 décembre 2017 (Opposition N°B2738808), *Bodegas Valdemar / Viñedos Torreón de Paredes*

Faits	Solution
<p><u>Demande de marque contestée :</u></p> <p>“VALDEMORO” Classe 33 - MUE</p> <p><u>Marque antérieure :</u></p> <p>“VALDEMAR” Classe 33 - MUE</p>	<p>➤ <b>L'usage sérieux de la marque “VALDEMAR” est démontré :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'usage du terme “VALDEMAR” accompagné de mentions relatives au type de vin (ex : “Rosado”) ou d'autres mentions (ex : “Conde”) n'altère pas le caractère distinctif de la marque verbale “VALDEMAR”.</li> </ul> <div data-bbox="904 689 1812 939" style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les documents suivants sont jugés satisfaisants pour prouver l'usage à titre de marque du terme “VALDEMAR” : <ul style="list-style-type: none"> <li>– copie d'une brochure commerciale ;</li> <li>– extraits de sites internet et de magazines faisant référence aux vins Valdemar.</li> </ul> </li> </ul> <p>➤ <b>Rejet de la demande d'enregistrement</b></p>




# L'appréciation du caractère distinctif d'un signe (action en contrefaçon)

CJUE, 6 juillet 2017 (C-139/16), *Consorts Benavente / Abadia Retuerta*

Faits	Solution
<p><u>Marque dont la validité est contestée :</u></p> <p>« LA MILLA DE ORO » (classe 33) - Marque espagnole</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Le signe « LA MILLA DE ORO » ne constitue pas une indication de provenance géographique :<ul style="list-style-type: none"><li>• désigne une zone géographique variant en fonction du nom de lieu géographique qui l'accompagne ;</li><li>• ne permet pas, à lui seul, de déterminer l'origine géographique des vins désignés par la marque en question.</li></ul></li> <li>➤ Il incombera à la juridiction de renvoi de déterminer si le signe « LA MILLA DE ORO » peut être perçu par le public pertinent comme étant descriptif d'une caractéristique d'un vin, consistant dans la possibilité de le trouver en abondance dans un même lieu avec une valeur et une qualité élevées.</li></ul>


# Conflit AOP / Marque

CJUE, 14 septembre 2017 (C-56/16), *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto /EUIPO*

Faits	Solution
<p><u>Demande de marque contestée :</u></p> <p>« PORT CHARLOTTE » (classe 33) - MUE</p> <p><u>AOP</u> « PORTO/PORT », protégée au Portugal pour des vins</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Protection exhaustive des AOP par le droit de l'Union européenne</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le TUE a commis une erreur de droit en admettant une protection supplémentaire tirée du droit national portugais.</li> <li>➔ Annulation de l'arrêt du TUE du 18 novembre 2015.</li> </ul> </li> <li>⚠ Solution conforme à la position de l'Avocat Général Campos Sanchez-Bordona.</li> <li>➤ <b>L'enregistrement et l'utilisation de la marque « PORT CHARLOTTE » pour du whisky ne constitue ni une exploitation de la réputation de l'AOP « PORTO / PORT » ni une évocation de ladite AOP.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le signe « PORT CHARLOTTE » sera perçu par le public pertinent comme une <b>unité logique et conceptuelle</b> faisant référence à un port auquel est associé un prénom qui constitue l'élément le plus distinctif de la marque « PORT CHARLOTTE ».</li> <li>• Le public pertinent ne percevra pas dans ce signe une référence géographique aux vins de Porto.</li> </ul> </li> <li>⚠ Solution contraire à la position de l'Avocat Général Campos Sanchez-Bordona qui avait considéré que la reprise du terme « PORT » caractérisait une exploitation de la réputation de l'AOP « PORTO/PORT ».</li> </ul>

# L'évocation d'une indication géographique

Conclusions de l'avocat général M. Henrik Saugmandsgaard, 22 février 2018, C-44/17, *The Scotch Whisky Association / Michael Klotz*

Faits	Solution
<p><u>Utilisation contestée:</u></p> <p>« <b>Glen Buchenbach</b> » pour désigner du whisky produit en Allemagne</p>  <p><u>IG en cause:</u></p> <p><b>SCOTCH WHISKY</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>L'évocation</b> d'une IG ne requiert pas que la dénomination litigieuse présente une parenté visuelle et/ou phonétique avec l'IG.</li> <li>➤ Mais il ne suffit pas que cette dénomination soit seulement susceptible de créer, dans l'esprit du consommateur visé, une association d'idées avec l'IG ou avec la zone géographique y afférente.</li> <li>➤ Il faut une <b>PROXIMITÉ CONCEPTUELLE</b> entre l'indication concernée et la dénomination litigieuse, de nature à amener le consommateur à avoir à l'esprit, comme image de référence, le produit bénéficiant de ladite indication.</li> <li>➤ Selon l'avocat général, le terme « <b>Glen</b> » ne présente pas de liens suffisamment directs et étroits avec l'IG « Scotch Whisky », ni même avec la zone géographique à laquelle est rattachée (Ecosse), pour retenir l'existence d'une telle proximité conceptuelle.</li> </ul>

# Key contacts



**Marina Cousté**

Partner

T +33 1 53 29 17 87

E [marina.couste@simmons-simmons.com](mailto:marina.couste@simmons-simmons.com)

**Simmons & Simmons LLP**  
**5 boulevard de la Madeleine**  
**75001 Paris**  
**France**

T +33 1 53 29 16 29

F +33 1 53 29 16 30

Merci pour votre attention

[simmons-simmons.com](http://simmons-simmons.com)  
[elexica.com](http://elexica.com)

