

COMM.

LM

COUR DE CASSATION

---

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

Mme C..., conseiller doyen  
faisant fonction de président

Arrêt n° 734 F-D

Pourvoi n° M 16-12.126

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

---

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société E. & J. X... Winery, société de droit américain, dont le siège est [...] (États-Unis),

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société D... , société civile d'exploitation viticole, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société E. & J. X... Winery, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société D... , l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2015), que la société E. & J. X... Winery est titulaire de la marque de l'Union européenne "X..." n° 31005, enregistrée le 5 octobre 1998 pour désigner notamment des boissons alcooliques, à l'exception des bières, sur demande déposée le 1er avril 1996, sous revendication d'ancienneté de la marque française "X..." n° 1 472 771, enregistrée le 30 août 1968 et restée en vigueur jusqu'au 30 août 1998 ; que, le 30 avril 2012, elle a assigné la société SCEV D... en contrefaçon de cette marque de l'Union européenne ; que celle-ci a opposé la déchéance des droits attachés à chacune de ces marques, ainsi que la nullité, pour atteinte à ses propres droits antérieurs, de celle fondant cette action en contrefaçon ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société E. & J. X... Winery fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance des droits attachés à la marque française n° 1 472 771 à compter du 30 août 1973 alors, selon le moyen :

1°/ que, conformément au règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, celui qui dépose une marque communautaire peut se prévaloir de l'ancienneté d'une marque nationale antérieure lui appartenant ; que, selon l'article 34, paragraphe 2, de ce règlement, le seul effet de l'ancienneté est que, dans le cas où le titulaire de la marque communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée ; que l'article 34, paragraphe 3, du même règlement prévoit que l'ancienneté revendiquée pour la marque communautaire s'éteint lorsque le titulaire de la marque antérieure dont l'ancienneté est revendiquée a été déclaré déchu de ses droits ; que l'article 14 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008 dispose, par ailleurs, que lorsque l'ancienneté d'une marque antérieure, qui s'est éteinte, est invoquée pour une marque communautaire, la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée a posteriori ; qu'il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu'aux fins d'apprécier le bien-fondé d'une demande en déchéance des droits sur la marque antérieure dont l'ancienneté est revendiquée, il convient de traiter cette marque comme si elle était encore enregistrée et de prendre donc en considération l'usage de la marque commencé ou repris dans les cinq années précédant la demande en déchéance ; que l'article L. 717-6 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété à la lumière des dispositions susvisées, ne fait qu'ajouter une condition supplémentaire, en exigeant, en outre, que la déchéance soit encourue à la date de la renonciation ou à la date d'expiration de l'enregistrement de la marque antérieure ; que la déchéance des droits du titulaire de la marque antérieure ne peut donc être prononcée que si elle était encourue à la date d'expiration de son enregistrement et à la date de la demande en déchéance ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'il convenait uniquement de rechercher si la déchéance était encourue au 30 août 1998, date, selon ses constatations, d'expiration de l'enregistrement de la marque française "X..." n° 1 472 771, la cour d'appel a violé les articles 34 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, 12 et 14 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, L. 714-5 et L. 717-6 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l'Union, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ; que si, par extraordinaire, la Cour de

cassation estimait que l'article L. 717-6 du code de la propriété intellectuelle doit être lu que comme signifiant que la déchéance des droits sur la marque antérieure doit être prononcée dès lors qu'elle était encourue à la date de la renonciation à l'enregistrement ou à la date d'expiration de l'enregistrement, sans possibilité de prendre en considération l'usage de cette marque qui serait intervenu dans les cinq ans précédant la demande en déchéance ce texte national, devrait alors être considéré comme contraire au droit de l'Union ; qu'en refusant d'écarter, de sa propre autorité, l'application d'un texte national contraire au droit de l'Union, la cour d'appel a violé les articles 34 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, 12 et 14 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et L. 717-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 88-1 de la Constitution et le principe d'effectivité du droit de l'Union ;

3°/ qu'elle indiquait, dans les développements de ses conclusions d'appel consacrés à "l'absence de déchéance de la marque française X... n° 774615", que, "dans tous les cas, la marque X... est massivement exploitée comme cela sera largement démontré au paragraphe 2.2.1.1." ; qu'elle relevait ensuite notamment, dans le paragraphe 2.2.1. de ses conclusions, que les dizaines de factures produites en pièces 13 et 46 montraient "une large diffusion sur le territoire français depuis 1988" des produits revêtus de la marque "X..." ; que dans ce même chapitre, elle faisait valoir également que la marque "X..." était apposée sur le contre-étiquette de chacun de ses produits, en illustrant son propos par la reproduction d'une contre-étiquette rédigée en français, et se référait à une "photographie d'un supermarché français" montrant la commercialisation de produits sous le signe "X... Family" ; qu'en affirmant qu'elle se serait contentée de conclure à l'irrecevabilité de la demande en déchéance de la marque française "X..." et qu'elle n'aurait allégué aucune exploitation publique et non équivoque de cette marque, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de cette société, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que l'usage d'une marque communautaire effectué sur le territoire français vaut également usage de la marque française couvrant un signe identique ; qu'en relevant que, dans ses conclusions, elle se contentait de conclure à l'irrecevabilité de la demande en déchéance visant sa marque française et ne faisait état que de l'exploitation de sa marque communautaire, pour en déduire que cette société ne démontrerait ni n'alléguerait aucune exploitation publique et non équivoque de sa marque française "X..." n° 1 472 771, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pièces, et notamment les factures, versées aux débats, n'étaient pas de nature à rapporter la preuve d'un usage du signe "X..." sur le territoire français depuis 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ que sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964, la déchéance ne pouvait prendre effet qu'à compter de la date de la demande en déchéance ; qu'en indiquant faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 pour fixer la date d'effet de la déchéance des droits de la société E. & J. X... Winery sur la marque française "X..." au 30 août 1973, soit cinq ans après la date de son dépôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, en premier lieu, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (19 avril 2018, C-148/17, Peek & Cloppenburg) que l'article 14 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lu en combinaison avec l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l'Union européenne], doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une interprétation de la législation nationale selon laquelle la nullité d'une marque nationale antérieure ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci, dont l'ancienneté est revendiquée pour une marque de l'Union européenne, ne peut être constatée a posteriori que si les conditions de cette nullité ou de cette déchéance étaient réunies non seulement à la date à laquelle il a été renoncé à cette marque nationale antérieure ou à la date à laquelle celle-ci s'est éteinte, mais également à la date à laquelle intervient la décision juridictionnelle opérant cette constatation ; que, dès lors, le moyen manque en droit en ce qu'il postule, en sa première branche, que la déchéance des droits du titulaire de la marque antérieure s'apprécierait, non pas à la date de la demande en déchéance, mais à celle de la renonciation aux droits attachés à l'enregistrement, ou à celle de leur expiration, pour en déduire, en sa deuxième branche, que le droit national, en ce qu'il ne serait pas conforme à ces principes, devrait être écarté ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas constaté que la société E. & J. X... Winery se serait bornée à alléguer une exploitation de la marque française, mais a retenu que cette exploitation n'était pas démontrée ;

Attendu, en troisième lieu, que les conclusions d'appel de cette société objectant exclusivement l'irrecevabilité de la demande en déchéance visant la marque française, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à une recherche inopérante portant sur son bien-fondé ;

Et attendu, enfin, que, constatant que la marque déposée sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964 n'avait jamais été exploitée, elle a pu fixer la date d'effet de sa déchéance au 30 août 1973, cinq ans après la publication de son enregistrement ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est inopérant en sa quatrième branche et n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société E. & J. X... Winery fait grief à l'arrêt d'annuler, pour l'ensemble des produits qu'elle désigne, la marque de l'Union européenne "X..." n° 31005 alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que seul peut être invoqué, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009, un signe antérieur qui, selon la législation communautaire ou le droit national applicable, donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente ; qu'en droit français, la propriété de la marque ne s'acquiert, en principe, que par l'enregistrement ; qu'ainsi, à l'exception des marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris de 1883, le simple usage d'une marque non enregistrée ne donne pas à son utilisateur le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente ; qu'en retenant que l'utilisation du signe "X...", qui aurait été faite à titre de marque depuis 1984, pour désigner des vins de champagne, donnerait à la société SCEV D... le droit d'interdire l'utilisation d'une marque enregistrée plus récente, sans constater ni que ce signe aurait été enregistré à titre de marque antérieurement au dépôt de la marque communautaire "X..." n° 31 005 par la société E. & J. X... Winery ni que le signe "X..." utilisé par la société SCEV D... aurait constitué une marque notoirement connue, la cour d'appel a violé les articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009 et L. 711-4 et L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que le droit antérieur invoqué, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 doit porter sur un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale ; que cette condition implique que le signe invoqué doit être effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale ; qu'afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l'intensité de l'utilisation de ce signe en tant qu'élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents ; qu'en se fondant uniquement, pour retenir qu'il serait justifié de l'utilisation depuis février 1984 et de façon ininterrompue sur l'ensemble du territoire français, du signe "X..." à titre de marque, d'une part, sur les déclarations du comité interprofessionnel du vin de champagne faisant état, sans autre précision, du fait qu'il a délivré en 1984 à M. Z... X... une immatriculation professionnelle "correspondant à la marque "X..." utilisée depuis cette date pour désigner des vins de champagne avec le modèle d'étiquette sur laquelle est apposée cette immatriculation" et que la création de la SCEV D... , en 2002, n'aurait pas interrompu l'« exploitation continue de la marque "X..." », et d'autre part, sur le fait que ces déclarations seraient confirmées par celles de M. Z... et de son épouse et, enfin, sur les déclarations du président du syndicat général des vignerons selon lesquelles "il est très courant et de tradition pour les viticulteurs en Champagne d'utiliser leur nom de famille pour la commercialisation de leurs vins", sans relever aucun élément concret et précis permettant de justifier de l'intensité et du caractère suffisamment significatif du prétendu usage du signe "X..." à titre de marque ni de justifier de la prétendue portée nationale d'un tel usage avant le dépôt de la marque communautaire "X..." n° 31 005 effectué le 1er avril 1996, la cour d'appel n'a ainsi pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009 ;

4°/ que le droit sur un nom commercial ne peut naître que d'un usage public de celui-ci effectué par son titulaire à

destination des tiers pour identifier son entreprise ; qu'en retenant que l'usage à titre de nom commercial du signe "X..." résulterait de commandes d'étiquettes et de factures datées de 1984 adressées à M. Z... X... sous la dénomination "D... ", sans relever un seul acte d'usage public du signe "X..." qui aurait été effectué par M. Z... X..., à destination des tiers, pour identifier son entreprise, antérieurement au dépôt de la marque communautaire "X..." n° 31 005 le 1er avril 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009, L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil ;

5°/ que le droit antérieur sur un nom commercial ne donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente qu'à la condition d'être connu sur l'ensemble du territoire national au jour du dépôt de la marque ; qu'en relevant, sur la base de documents remontant à l'année 1984, qu'il serait justifié de l'utilisation du signe "X..." à titre de nom commercial dans la vie des affaires et que la société SCEV D... disposerait "dès lors" du droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente, sans justifier en quoi, à la date du dépôt de la marque communautaire "X..." n° 31 005, effectué le 1er avril 1996, le signe "X..." aurait été connu, sur l'ensemble du territoire national, en tant que nom commercial identifiant l'entreprise de M. Z... X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

6°/ que le droit antérieur sur un nom commercial ne donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente qu'à la condition qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en relevant, pour prononcer l'annulation de la marque communautaire "X..." n° 31 005, qu'il serait justifié de l'utilisation du signe "X..." à titre de nom commercial dans la vie des affaires depuis 1984 et que la société SCEV D... disposerait "dès lors" du droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente, sans constater l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

7°/ que le droit antérieur invoqué, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 doit porter sur un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale ; que cette condition implique que le signe invoqué doit être effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale ; qu'en relevant que l'usage du signe "X..." à titre de nom commercial ressortirait notamment des commandes d'étiquettes et des factures remontant à l'année 1984 à M. Z... X... sous la dénomination "D... ", sans relever aucun élément précis et concret permettant de justifier en quoi ce nom commercial aurait été effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et aurait eu une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale avant le dépôt de la marque communautaire "X..." n° 31 005 effectué le 1er avril 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009 ;

8°/ que le droit antérieur invoqué, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 doit porter sur un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale ; qu'en relevant qu'il serait justifié de l'utilisation depuis 1984 et de façon ininterrompue sur l'ensemble du territoire national du signe "X..." non seulement à titre de marque mais aussi à titre de nom commercial, sans relever aucun élément précis et concret permettant de justifier de l'intensité et du caractère suffisamment significatif du prétendu usage du signe "X..." ni de justifier de la prétendue portée nationale d'un tel usage avant le dépôt de la marque communautaire "X..." n° 31 005 effectué le 1er avril 1996, la cour d'appel n'a ainsi pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009 ;

Mais attendu, en premier lieu, que le rejet du deuxième moyen rend le grief de la première branche sans portée ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009 n'exige pas que le signe opposé à la validité d'une marque de l'Union européenne soit constitué d'une marque enregistrée, mais permet cette opposition sur le fondement d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires ;

Et attendu, enfin, que le moyen ne tend, en ses six dernières branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la suffisance des actes d'exploitation opposés à la demande d'annulation de la marque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :

Attendu que la société E. & J. X... Winery fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées au titre de la contrefaçon alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel s'étant fondée, pour écarter ces demandes, sur le fait que "les faits allégués par la société E. & J. X... Winery à l'appui de cette action ne reposent que sur l'antériorité revendiquée de sa marque française "X..." dont il a été jugé qu'elle ne pouvait s'en prévaloir et sur sa marque communautaire "X..." dont la nullité est prononcée par le présent arrêt", la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt critiqué par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend sans portée ce moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société E. & J. X... Winery aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SCEV D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerier, avocat aux Conseils, pour la société E. & J. X... Winery

#### PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance des droits de la société E. & J. X... Winery sur sa marque française n° 1 472 771 à compter du 30 août 1973 ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées aux débats que la marque française « X... » n° 1 472 771 a été déposée par la société E&J X... Winery le 30 août 1968 pour désigner les « spiritueux, liqueurs et vins, notamment de champagne », qu'elle a fait l'objet d'un premier renouvellement le 18 juillet 1978 puis d'un second le 22 juin 1988 ; qu'à défaut d'autre renouvellement elle s'est éteinte le 30 août 1998 ; que la société E&J X... Winery a entre-temps déposé le 01 avril 1996 la marque communautaire « X... » n° 31005 du 01 avril 1996, sous ancienneté revendiquée de la marque française « X... » n° 1 472 771 pour désigner des produits identiques ; que l'article 34.1 du règlement (UE) n° 207/2009 du 26 février 2009 du Conseil sur la marque communautaire, codifiant le règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, dispose que le titulaire d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre qui dépose une demande de marque identique destinée à être enregistrée en tant que marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir pour la marque communautaire de

l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée ; que l'article 34.2 dispose que le seul effet de cette ancienneté est que, dans le cas où le titulaire de la marque communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée ; qu'enfin l'article 34.3 dispose que cette ancienneté s'éteint lorsque le titulaire de la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée est déclaré déchu de ses droits ou lorsque cette marque est déclarée nulle ou lorsqu'il y est renoncé avant l'enregistrement de la marque communautaire ; par ailleurs que l'article 14 de la directive (CE) n° 2008/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques dispose que « lorsque l'ancienneté d'une marque antérieure, qui a fait l'objet d'une renonciation ou qui s'est éteinte, est invoquée pour une marque communautaire, la nullité de la marque antérieure ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée a posteriori » ; que pour la France, l'article L 717-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Lorsqu'une marque antérieurement enregistrée en France n'a pas été renouvelée ou a fait l'objet d'une renonciation, le fait que l'ancienneté de cette marque a été revendiquée au nom d'une marque communautaire ne fait pas obstacle à ce que la nullité de cette marque ou la déchéance des droits de son titulaire soit prononcée. Une telle déchéance ne peut cependant être prononcée en application du présent article que si celle-ci était encourue à la date de la renonciation ou à la date d'expiration de l'enregistrement. » ; qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la SCEV D... est recevable à solliciter la déchéance des droits de la société E&J X... Winery sur sa marque française « X... » n° 1 472 771 dans le but de faire échec à sa revendication d'ancienneté ; qu'il convient de rechercher si cette déchéance était encourue à la date du 30 août 1998 ; que selon la SCEV D... , la marque française « X... » n° 1 472 771 n'a jamais été exploitée en France après son enregistrement en 1968, que la période de non-exploitation alléguée a donc commencé sous l'empire de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, et s'est intégralement déroulée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-7 du 04 janvier 1991, de telle sorte qu'est applicable au litige l'article 11 de ladite loi du 31 décembre 1964, prévoyant la déchéance des droits du propriétaire d'une marque qui, sauf excuse légitime, ne l'a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant une période de cinq années ; que la société E&J X... Winery ne démontre, ni même n'allègue, aucune exploitation publique et non équivoque de sa marque française « X... » n° 1 472 771 depuis son enregistrement le 30 août 1968, puisque dans ses conclusions (pages 8 et 9) elle se contente de conclure à l'irrecevabilité de la demande en déchéance de cette marque et ne fait état que de l'exploitation de sa marque communautaire « X... » n° 31005 (pages 9 à 15) ; que la déchéance des droits de la société E&J X... Winery sur sa marque française « X... » n° 1 472 771 sera donc prononcée à compter du 30 août 1973, de telle sorte qu'elle ne peut en revendiquer le bénéfice de l'ancienneté pour le dépôt de sa marque communautaire « X... » n° 31005 » ;

1°) ALORS QUE conformément au Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, celui qui dépose une marque communautaire peut se prévaloir de l'ancienneté d'une marque nationale antérieure lui appartenant ; que selon l'article 34, paragraphe 2, de ce Règlement, le seul effet de l'ancienneté est que, dans le cas où le titulaire de la marque communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée ; que l'article 34, paragraphe 3, du même Règlement prévoit que l'ancienneté revendiquée pour la marque communautaire s'éteint lorsque le titulaire de la marque antérieure dont l'ancienneté est revendiquée a été déclaré déchu de ses droits ; que l'article 14 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008 dispose, par ailleurs, que lorsque l'ancienneté d'une marque antérieure, qui s'est éteinte, est invoquée pour une marque communautaire, la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée a posteriori ; qu'il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu'aux fins d'apprécier le bien-fondé d'une demande en déchéance des droits sur la marque antérieure dont l'ancienneté est revendiquée, il convient de traiter cette marque comme si elle était encore enregistrée et de prendre donc en considération l'usage de la marque commencé ou repris dans les cinq années précédant la demande en déchéance ; que l'article L. 717-6 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété à la lumière des dispositions susvisées, ne fait qu'ajouter une condition supplémentaire, en exigeant, en outre, que la déchéance soit encourue à la date de la renonciation ou à la date d'expiration de l'enregistrement de la marque antérieure ; que la déchéance des droits du titulaire de la marque antérieure ne peut donc être prononcée que si elle était encourue à la date d'expiration de son enregistrement et à la date de la demande en déchéance ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'il convenait uniquement de rechercher si la déchéance était encourue au 30 août 1998, date, selon ses constatations, d'expiration de l'enregistrement de la marque française « X... » n° 1 472 771, la cour d'appel a violé les articles 34 du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, 12 et 14 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, L. 714-5 et L. 717-6 du code de la propriété intellectuelle

;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l'Union, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ; que si, par extraordinaire, la Cour de cassation estimait que l'article L. 717-6 du code de la propriété intellectuelle doit être lu que comme signifiant que la déchéance des droits sur la marque antérieure doit être prononcée dès lors qu'elle était encourue à la date de la renonciation à l'enregistrement ou à la date d'expiration de l'enregistrement, sans possibilité de prendre en considération l'usage de cette marque qui serait intervenu dans les cinq ans précédant la demande en déchéance ce texte national, devrait alors être considéré comme contraire au droit de l'Union ; qu'en refusant d'écarter, de sa propre autorité, l'application d'un texte national contraire au droit de l'Union, la cour d'appel a violé les articles 34 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, 12 et 14 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et L. 717-6 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 88-1 de la Constitution et le principe d'effectivité du droit de l'Union ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société E. & J. X... Winery indiquait, dans les développements de ses conclusions d'appel consacrés à « l'absence de déchéance de la marque française X... n° 774615 », que « dans tous les cas, la marque X... est massivement exploitée comme cela sera largement démontré au paragraphe 2.2.1.1. » (p. 9) ; qu'elle relevait ensuite notamment, dans le paragraphe 2.2.1. de ses conclusions, que les dizaines de factures produites en pièces 13 et 46 montraient « une large diffusion sur le territoire français depuis 1988 » des produits revêtus de la marque « X... » (p. 13) ; que dans ce même chapitre, elle faisait valoir également que la marque « X... » était apposée sur le contre-étiquette de chacun de ses produits, en illustrant son propos par la reproduction d'une contre-étiquette rédigée en français (p. 9) et se référait à une « photographie d'un supermarché français » montrant la commercialisation de produits sous le signe « X... Family » (p. 10) ; qu'en affirmant que la société E. & J. X... Winery se serait contentée de conclure à l'irrecevabilité de la demande en déchéance de la marque française « X... » et qu'elle n'aurait allégué aucune exploitation publique et non équivoque de cette marque, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de cette société, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'usage d'une marque communautaire effectué sur le territoire français vaut également usage de la marque française couvrant un signe identique ; qu'en relevant que, dans ses conclusions, la société E. & J. X... Winery se contentait de conclure à l'irrecevabilité de la demande en déchéance visant sa marque française et ne faisait état que de l'exploitation de sa marque communautaire, pour en déduire que cette société ne démontrerait ni n'alléguerait aucune exploitation publique et non équivoque de sa marque française « X... » n° 1 472 771, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société E. & J. X... Winery (v. notamment, conclusions d'appel, p. 9 à 13), si les pièces, et notamment les factures, versées aux débats par celle-ci, n'étaient pas de nature à rapporter la preuve d'un usage du signe « X... » sur le territoire français depuis 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964, la déchéance ne pouvait prendre effet qu'à compter de la date de la demande en déchéance ; qu'en indiquant faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 pour fixer la date d'effet de la déchéance des droits de la société E. & J. X... Winery sur la marque française « X... » au 30 août 1973, soit cinq ans après la date de son dépôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

## DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé, pour l'ensemble des produits qu'elle désigne, la marque communautaire « X... » n° 31 005 ;

AUX MOTIFS QUE « pour apprécier la validité de la marque communautaire « X... » n° 31005, il convient, en l'absence de possibilité pour la société E&J X... Winery de revendiquer le bénéfice de l'ancienneté de sa marque française, de se placer à la date de son enregistrement le 01 avril 1996 ; que l'article 53 du règlement (CE) n° 207/2009 dispose que la marque

communautaire est déclarée nulle sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies ou si l'usage de la marque peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur selon la législation communautaire ou le droit national qui en régit la protection ; que l'article 8, paragraphe 4, dispose que la marque communautaire peut être refusée à l'enregistrement sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe, des droits à ce signe ont été acquis avant la date de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire, ou si ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente ; que par une attestation en date du 12 octobre 2012, le comité interprofessionnel du vin de champagne certifie avoir délivré le 06 février 1984 à M. Z... X..., l'immatriculation professionnelle RC-21982-01 correspondant à la marque « X... » utilisée depuis cette date pour désigner des vins de champagne avec le modèle d'étiquette sur laquelle est apposée cette immatriculation ; que cet organisme ajoute que M. Z... X... a, le 08 avril 2002, constitué la SCEV D... à laquelle il a transféré l'ensemble des éléments corporels et incorporels (dont la marque « X... ») dépendant de son exploitation viticole sans que ce changement de forme juridique n'interrompe l'exploitation continue de la marque « X... » ; que cette attestation confirme celles de M. Z... X... et de Mme Marie-Christine A... épouse X... sur ces points ; que par ailleurs M. Pascal B..., président du syndicat général des vignerons de champagne, atteste le 19 mai 2014 qu'il est très courant et de tradition pour les viticulteurs en Champagne d'utiliser leur nom de famille pour la commercialisation de leurs vins ; qu'il est ainsi justifié de l'utilisation depuis février 1984 et de façon ininterrompue sur l'ensemble du territoire national, du signe « X... » non seulement à titre de marque pour désigner des vins de champagne, mais aussi à titre de nom commercial ainsi que cela ressort notamment des commandes d'étiquettes et des factures remontant à l'année 1984 adressées à M. Z... X... sous la dénomination « D... » ; que la SCEV D... , ayant droit de M. Z... X..., justifie ainsi de l'usage en France du signe « X... » dans la vie des affaires depuis février 1984 et dispose dès lors du droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente ; qu'en conséquence il convient d'infirmier le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en déchéance et nullité de la marque communautaire « X... » présentées reconventionnellement par la SCEV D... ; que, statuant à nouveau, il convient, en application des dispositions de l'article 53 du règlement (CE) n° 207/2009, de prononcer la nullité de la marque communautaire « X... » n° 31005 déposée le 01 avril 1996 par la société E&J X... Winery » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE seul peut être invoqué, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 207/2009, un signe antérieur qui, selon la législation communautaire ou le droit national applicable, donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente ; qu'en droit français, la propriété de la marque ne s'acquiert, en principe, que par l'enregistrement ; qu'ainsi, à l'exception des marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris de 1883, le simple usage d'une marque non enregistrée ne donne pas à son utilisateur le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente ; qu'en retenant que l'utilisation du signe « X... », qui aurait été faite à titre de marque depuis 1984, pour désigner des vins de champagne, donnerait à la société SCEV D... le droit d'interdire l'utilisation d'une marque enregistrée plus récente, sans constater ni que ce signe aurait été enregistré à titre de marque antérieurement au dépôt de la marque communautaire « X... » n° 31 005 par la société E. & J. X... Winery, ni que le signe « X... » utilisé par la société SCEV D... aurait constitué une marque notoirement connue, la cour d'appel a violé les articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009 et L. 711-4 et L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le droit antérieur invoqué, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 doit porter sur un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale ; que cette condition implique que le signe invoqué doit être effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale ; qu'afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l'intensité de l'utilisation de ce signe en tant qu'élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents ; qu'en se fondant uniquement, pour retenir qu'il serait justifié de l'utilisation depuis février 1984 et de façon ininterrompue sur l'ensemble du territoire français, du signe « X... » à titre de marque, d'une part, sur les déclarations du

comité interprofessionnel du vin de champagne faisant état, sans autre précision, du fait qu'il a délivré en 1984 à M. Z... X... une immatriculation professionnelle « correspondant à la marque « X... » utilisée depuis cette date pour désigner des vins de champagne avec le modèle d'étiquette sur laquelle est apposée cette immatriculation » et que la création de la SCEV D... , en 2002, n'aurait pas interrompu l'« exploitation continue de la marque « X... » », et d'autre part, sur le fait que ces déclarations seraient confirmées par celles de M. Z... et de son épouse et enfin, sur les déclarations du président du syndicat général des vignerons selon lesquelles « il est très courant et de tradition pour les viticulteurs en Champagne d'utiliser leur nom de famille pour la commercialisation de leurs vins », sans relever aucun élément concret et précis permettant de justifier de l'intensité et du caractère suffisamment significatif du prétendu usage du signe « X... » à titre de marque, ni de justifier de la prétendue portée nationale d'un tel usage avant le dépôt de la marque communautaire « X... » n° 31 005 effectué le 1er avril 1996, la cour d'appel n'a ainsi pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009 ;

4°) ALORS QUE le droit sur un nom commercial ne peut naître que d'un usage public de celui-ci effectué par son titulaire à destination des tiers pour identifier son entreprise ; qu'en retenant que l'usage à titre de nom commercial du signe « X... » résulterait de commandes d'étiquettes et de factures datées de 1984 adressées à M. Z... X... sous la dénomination « D... », sans relever un seul acte d'usage public du signe « X... » qui aurait été effectué par M. Z... X..., à destination des tiers, pour identifier son entreprise, antérieurement au dépôt de la marque communautaire « X... » n° 31 005 le 1er avril 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009, L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil ;

5°) ALORS QUE le droit antérieur sur un nom commercial ne donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente qu'à la condition d'être connu sur l'ensemble du territoire national au jour du dépôt de la marque ; qu'en relevant, sur la base de documents remontant à l'année 1984, qu'il serait justifié de l'utilisation du signe « X... » à titre de nom commercial dans la vie des affaires et que la société SCEV D... disposerait « dès lors » du droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente, sans justifier en quoi, à la date du dépôt de la marque communautaire « X... » n° 31 005, effectué le 1er avril 1996, le signe « X... » aurait été connu, sur l'ensemble du territoire national, en tant que nom commercial identifiant l'entreprise de M. Z... X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

6°) ALORS QUE le droit antérieur sur un nom commercial ne donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente qu'à la condition qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en relevant, pour prononcer l'annulation de la marque communautaire « X... » n° 31 005, qu'il serait justifié de l'utilisation du signe « X... » à titre de nom commercial dans la vie des affaires depuis 1984 et que la société SCEV D... disposerait « dès lors » du droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente, sans constater l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

7°) ALORS QUE le droit antérieur invoqué, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 doit porter sur un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale ; que cette condition implique que le signe invoqué doit être effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale ; qu'en relevant que l'usage du signe « X... » à titre de nom commercial ressortirait notamment des commandes d'étiquettes et des factures remontant à l'année 1984 à M. Z... sous la dénomination « D... », sans relever aucun élément précis et concret permettant de justifier en quoi ce nom commercial aurait été effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et aurait eu une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale avant le dépôt de la marque communautaire « X... » n° 31 005 effectué le 1er avril 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009 ;

8°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le droit antérieur invoqué, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 doit porter sur un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale ; qu'en relevant qu'il serait justifié de l'utilisation depuis 1984 et de façon ininterrompue sur l'ensemble du territoire national du signe « X... » non seulement à titre de marque mais aussi à titre de nom commercial, sans relever aucun élément précis et concret permettant de justifier de l'intensité et du caractère suffisamment significatif du prétendu

usage du signe « X... », ni de justifier de la prétendue portée nationale d'un tel usage avant le dépôt de la marque communautaire « X... » n° 31 005 effectué le 1er avril 1996, la cour d'appel n'a ainsi pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, paragraphe 4, et 53 du règlement n° 207/2009.

### TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes présentées par la société E. & J. X... Winery au titre de la contrefaçon ;

AUX MOTIFS QUE « du fait de l'annulation de la marque communautaire « X... » n° 31 005, la société E. & J. X... Winery ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de ladite marque ; que par ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentée par la société E. & J. X... Winery au titre de la contrefaçon » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.

### QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes présentées par la société E. & J. X... Winery au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;

AUX MOTIFS QUE « les faits allégués par la société E&J X... Winery à l'appui de cette action ne reposent que sur l'antériorité revendiquée de sa marque française « X... » dont il a été jugé qu'elle ne pouvait s'en prévaloir et sur sa marque communautaire « X... » dont la nullité est prononcée par le présent arrêt ; qu'il ne saurait y avoir de « glissement sémantique » de l'usage du nom patronymique « X... » par la SCEV D... puisque, ainsi qu'il l'a été analysé précédemment, cette dernière fait usage du signe « X... » à titre de marque depuis 1984 à une période où la société E&J X... Winery n'exploitait pas sa propre marque française éponyme et qu'il ne saurait donc y avoir volonté de profiter de la renommée d'une marque qui n'était pas exploitée ; que la marque communautaire « X... » quant à elle n'a été déposée par la société E&J X... Winery qu'en 1996, soit douze ans après l'exploitation de bonne foi du signe « X... » tant à titre de marque qu'à titre de dénomination sociale par la SCEV D... ; qu'il n'est ainsi pas justifié d'un comportement fautif de la SCEV D... constitutif d'actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire et que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la société E&J X... Winery au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme » ;

ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour écarter les demandes présentées par la société E. & J. X... Winery au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, sur le fait que « les faits allégués par la société E. & J. X... Winery à l'appui de cette action ne reposent que sur l'antériorité revendiquée de sa marque française « X... » dont il a été jugé qu'elle ne pouvait s'en prévaloir et sur sa marque communautaire « X... » dont la nullité est prononcée par le présent arrêt », la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt critiqué par la présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.