



Faut-il déposer le nom de son vin pour le protéger?

Le nom d'un vin n'est pas en principe protégé en tant que tel. Selon Nathalie Tourrette et Matthieu Chirez, avocats, experts du droit vitivinicole au cabinet JP Karsenty & Associés, il est donc important de le déposer.

▶ POURQUOI DÉPOSER LE NOM DE SON VIN À TITRE DE MARQUE ?

Que le nom du vin soit lié à celui de l'exploitation viticole, au patronyme du vigneron ou de fantaisie, le protéger évite qu'un concurrent utilise le même nom, un nom similaire ou encore dépose le nom avant vous. Seul un dépôt à titre de marque, qui se fait auprès de l'INPI⁽¹⁾, permet de protéger utilement le nom du vin, le principe en droit des marques étant « *premier arrivé, premier servi* ». Cet enregistrement confère un droit de propriété sur le nom. Ce monopole d'exploitation permet alors au titulaire de la marque de s'opposer à l'utilisation d'un signe similaire ou identique pour du vin.

▶ QUELLES SONT LES CONDITIONS D'ENREGISTREMENT ?

Pour pouvoir être enregistré à titre de marque, le nom doit répondre à plusieurs conditions cumulatives. Selon le Code de la propriété intellectuelle, il doit être disponible (ne pas porter atteinte à des droits antérieurs : une marque, une dénomination sociale, une AOP/IGP), distinctif (garantir aux consommateurs l'origine commerciale du vin), non déceptif (ne pas tromper le public sur l'origine, la qualité du vin) et non descriptif (ne pas être la désignation usuelle du vin). Il est plus prudent de faire



“ Le droit commun des marques est aménagé lorsque la marque est composée du nom du lieu sur lequel l'exploitation se situe ”

NATHALIE TOURRETTE ET MATTHIEU CHIREZ, avocats, experts du droit vitivinicole au sein du cabinet JP Karsenty & Associés

procéder à une recherche d'antériorités afin de s'assurer de la disponibilité du nom. Cela consiste à identifier les marques identiques et similaires déjà déposées, mais également les dénominations sociales et noms de domaines qui peuvent constituer des antériorités, puis à analyser si ces dernières peuvent remettre en cause l'enregistrement de votre marque. Attention, du fait de la loi Evin, si vous déposez une marque identique à la marque d'une autre entreprise déposée pour un produit autre que le vin, celle-ci pourrait vous reprocher que votre marque crée une entrave à la libre utilisation de sa marque antérieure qui constituerait une publicité indirecte pour une boisson alcoolique, surtout si la marque première est connue.

▶ COMMENT DÉFENDRE SA MARQUE ?

Si vous vous apercevez que le nom de votre vin déposé à titre de marque est repris par un concurrent, vous pouvez

d'abord vous opposer à son enregistrement. Il s'agit de la procédure d'opposition qui doit être faite auprès de l'INPI dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement de la marque. Après l'enregistrement de la marque du concurrent, il est possible de faire une action en contrefaçon qui a pour objet de faire interdire l'usage d'une marque identique ou similaire à la sienne, pour du vin. En cas de succès, l'action en contrefaçon permet l'obtention d'une indemnisation et la nullité de la marque du concurrent.

▶ SUR QUELS POINTS FAUT-IL ÊTRE VIGILANT ?

Le fait que les vins en cause ne bénéficient pas des mêmes appellations est indifférent et n'est pas un obstacle pour agir. Lorsque la marque seconde est simplement similaire, il faut démontrer l'existence d'un risque de confusion pour les consommateurs. En revanche,

il faut savoir que si vous tolérez l'usage d'une marque potentiellement contrefaisante de celle dont vous êtes titulaire, pendant un délai de cinq ans, vous ne pourrez plus agir contre elle. C'est ce que le Code de la propriété intellectuelle appelle la forclusion par tolérance.

▶ QU'EST-IL PRÉVU SI LA MARQUE EST COMPOSÉE D'UN TOPONYME ?

Le droit commun des marques est aménagé lorsque la marque est composée d'un toponyme, c'est-à-dire du nom du lieu sur lequel l'exploitation se situe. Dans ce cas, les juges considèrent que ce nom de lieu peut être utilisé, alors même qu'il existe une marque antérieure constituée de ce même toponyme, mais à la condition que la marque seconde soit employée de bonne foi et accompagnée d'un suffixe ou d'un préfixe, afin d'éviter tout risque de confusion avec la marque antérieure. Cette inflexion au droit des marques est communément appelée « *le privilège du tènement* ».

▶ QUELS SONT LES MOYENS DE DÉFENSE EN CAS D'ABSENCE DE DÉPÔT ?

Si le nom du vin n'a fait l'objet d'aucun dépôt, il est possible d'introduire une action sur le fondement de la concurrence déloyale, à condition de démontrer que les investissements que vous avez réalisés dans la construction de l'identité visuelle du nom de votre vin, voire de votre étiquette, ont été repris par un concurrent, et qu'il a tenté d'en tirer profit. 🍷

(1) Institut national de la propriété industrielle