

Affaire Petrus c/Petrus Lambertini. Match retour sur terrain civil.

Ronan RAFFRAY*

* Professeur à l'université de Bordeaux, Directeur de M2 droit de la vigne et du vin, Directeur de l'IRDAP.

Commentaire de TJ Bordeaux, 1^{re} ch. civ., jugement, 15 mai 2023, n° RG 20/01611.

Après avoir échoué, lors d'un procès en pratiques commerciales trompeuses¹, à faire condamner des négociants bordelais qui proposaient à la vente un vin « Petrus Lambertini », la société exploitant le célèbre cru reprenait² une action en nullité de la marque pour déceptivité et en responsabilité pour atteinte à une marque jouissant de renommée.

S'agissant de l'un des crus les plus prestigieux au monde, la première affaire n'était pas passée inaperçue. Ce match retour, qui se jouait sur le terrain du droit de la propriété industrielle, était attendu.

Revenons sur l'historique de cette affaire.

En 2011, Petrus avait déposé plainte pour contrefaçon, publicité mensongère et tromperie.

Le tribunal correctionnel de Bordeaux³ avait condamné le négociant au motif notamment que « *le consommateur d'attention moyenne ne correspond pas nécessairement à un public averti, connaisseur de vin et apte à éviter toute confusion* », et que « *la confusion a paru en l'état tellement naturelle que des revendeurs n'ont pas hésité à décrire ce vin comme le 2^{ème} de Petrus, s'appuyant sur la mention de l'étiquette* ».

La Cour d'appel de Bordeaux⁴ avait infirmé le jugement, estimant que l'ambiguïté ne confinait pas nécessairement à l'imitation et la tromperie.

Selon la motivation telle qu'elle est restituée dans l'arrêt de la Cour de cassation, « les juges énoncent que l'étiquette, complétée par sa contre-étiquette, ne laisse pas place à l'ambiguïté, qu'un consommateur moyennement averti en matière de vins, sait qu'il existe des appellations, que la marque « C. & C. Petrus Lambertini Major Burdegalensis 1208 », même présentée de manière habile pour faire surtout ressortir les prénom et nom « Petrus Lambertini », est suffisamment complexe pour que, bien évidemment, on ne puisse être directement certain que ce vin soit issu du château viticole « Petrus » ou ait un lien important

¹ CA Bordeaux, ch. corr. 3 avr. 2018, n° 16/00965 ; Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83.298 : *RTD com.* 2019, p. 899, obs. J. Passa.

² Le juge de la mise en état avait ordonné le sursis dans l'attente de la décision du juge pénal.

³ T. corr. Bordeaux, jugt., 11 février 2016, n°1219800077.

⁴ CA Bordeaux, ch. corr. 3 avr. 2018, préc.

avec lui et qu'à supposer que le consommateur moyen ne sache pas que « Petrus » est un vin de l'appellation « Pomerol », il peut vérifier ce point sans la moindre difficulté et ne pourra que remarquer que « Petrus Lambertini » est vendu sous l'appellation « côtes de Bordeaux », que, naturellement intrigué, il se demandera si le second vin d'une propriété située dans une appellation donnée peut être d'une autre appellation et trouvera facilement la réponse négative à cette question et qu'il verra d'ailleurs aussi facilement que « Petrus » n'a pas de second vin ; que les juges retiennent encore que le consommateur moyennement averti sait comme les grands vins sont chers et que si les pratiques commerciales des ventes en primeur, mais aussi des seconds vins de grands châteaux permettent certes de faire des acquisitions intéressantes à des prix abordables, cela n'est certainement pas le cas, lorsqu'il s'agit de vins provenant de très grands châteaux du niveau de « Petrus », à des prix de l'ordre de 10 euros la bouteille ; que les juges en concluent qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier et de l'analyse qu'en fait la cour, que les frères C. et leur société ont fait une utilisation habile de la marque qu'ils ont déposée et qui a été validée malgré l'opposition de la partie civile, dans le but manifeste d'attirer l'attention du client, mais qu'attirer l'attention du client ne signifie pas le tromper ou risquer de le tromper ».

La Cour de cassation avait rejeté le pourvoi contre cet arrêt⁵.

C'est dire que la décision ici commentée, rendue sur le terrain du droit des marques, notamment sur celui de la déceptivité des marques litigieuses, avait suscité bien des attentes et bien des pronostics.

Inévitablement, le lien entre les deux actions - respectivement menées sur le terrain du droit pénal de la consommation et sur le terrain civil du droit de la propriété industrielle - occupait les esprits.

Les facteurs de rapprochement entre pratiques commerciales trompeuses et marques déceptives sont en effet nombreux, ce que montrent bien les discussions suscitées sur ce point précis par le contentieux bordelais des secondes marques⁶, illustré par l'affaire « Maucaillou »⁷. Tous les commentateurs de cette affaire avaient en effet jaugé l'épaisseur du lien avec le contentieux des marques déceptives⁸.

Il est en outre acquis « que dans le domaine des alcools le consommateur porte une attention particulière aux marques »⁹.

L'on sait que le juge d'appel de l'affaire *Petrus Lambertini* avait innové, lors du premier litige, en jugeant que le consommateur pouvait corriger l'ambiguïté de l'étiquette en mobilisant bien d'autres éléments d'information que ceux utilisés dans la présentation du vin¹⁰, ce qui avait permis à la Cour cette motivation selon laquelle attirer n'est pas tromper.

⁵ Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83.298 : RTD com. 2019, p. 899, obs. J. Passa.

⁶ V. *infra*

⁷ R. Raffray (2022). La seconde marque et le consommateur moyen de vin. Commentaire de l'arrêt « Maucaillou », CA Bordeaux, 6e ch., 30 juin 2022. Open Wine Law, (2). <https://doi.org/10.20870/owl.2022.7099>

⁸ V. *infra*

⁹ CA Bordeaux, 1^{re} ch civ., sect. A, 18 février 2013, n° 12/02695.

¹⁰ Le juge de l'affaire *Petrus Lambertini* avait considéré qu'« à supposer que le consommateur moyen ne sache pas que Petrus est un vin d'appellation Pomerol il pourra vérifier sans la moindre difficulté », que naturellement intrigué, « il se demandera si le second vin d'une propriété située dans une appellation donnée peut être d'une autre appellation et trouvera facilement la réponse négative à cette question et verra d'ailleurs facilement que Petrus n'a pas de second vin », ce qui revenait à apprécier l'information complète et finale du consommateur moyen vin.

L'on sait aussi qu'en droit de la propriété industrielle, l'examen de la marque se limite au contenu de l'enregistrement au regard de son effet sur le public pertinent, ce qui permettait, en théorie au moins, une solution différente au litige entre les deux entreprises s'il était porté sur le terrain civil.

L'importance de la marque comme l'identité des parties rapprochait donc les contentieux et offrait l'opportunité d'une clarification des liens entre droit des pratiques commerciales trompeuses et droit des marques déceptrives.

L'on remarquera d'ailleurs que l'argument d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil avait été fortement mobilisé par le défendeur, pour tenter de bénéficier d'une fin de non-recevoir, et que le jugement consacre de nombreuses pages à son examen, favorable à la société Petrus (I). L'on exposera ensuite les solutions retenues en application du droit des marques, également favorables au demandeur (II).

I- Le lien avec les pratiques commerciales trompeuses

Fort de sa relaxe au titre des pratiques commerciales trompeuses, le défendeur sollicitait du tribunal une fin de non-recevoir en raison de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, laquelle n'a pas convaincu le tribunal. Pour bien saisir tous les éléments de cette question à gros enjeu, l'on exposera la question de droit (A), l'argumentaire des parties (B) puis la solution retenue par le juge (C).

A - Exposé de la question de droit

Pour comprendre cette défense, il convient d'une part d'exposer le contenu de la règle de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil (1), d'autre part de rappeler le contenu des dispositions du Code de la consommation et du Code de la propriété intellectuelle (2).

1) Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

La règle de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est une création prétorienne constituant un principe fortement ancré en droit positif, selon lequel « le juge civil est, en application de ce principe, tenu de se conformer à ce qui a été jugé sur l'action publique. Si celle-ci aboutit à la condamnation de la personne poursuivie, à sa relaxe ou à son acquittement, les juridictions civiles saisies ne peuvent contredire ce qui a été ainsi jugé, quand bien même la preuve leur serait rapportée de la fausseté ou de l'inexactitude de la décision pénale »¹¹.

Cette autorité est soumise à de strictes conditions, les premières relatives aux caractères de la décision (notamment une décision au fond devenue irrévocable) les secondes ayant trait au contenu de la décision,

¹¹ C. Bouty, *Rép. procédure civile*, « Chose jugée », n° 728.

la jurisprudence autorisant à tenir compte des motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif tout en se limitant « à ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge criminel soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action pénale et de l'action civile, soit quant à la participation du prévenu au même fait »¹².

Dès lors, « le juge civil reste libre, tant qu'il ne va pas directement à l'encontre de ce qui fonde la décision pénale de condamnation ou de relaxe. Il doit se poser la question de savoir si, prises dans leur ensemble, les décisions pénale et civile encourraient le grief de contrariété de motifs que sanctionne la Cour de cassation. Sous cette réserve, il peut dans certains cas condamner civilement, même si la personne a été relaxée pénalement, et inversement »¹³.

2) Comparaison des dispositions et des actions

Était ainsi questionnée l'identité, quant à leurs conditions, des actions en pratiques commerciales trompeuses, en nullité pour déceptivité de la marque et en responsabilité pour atteinte à la marque renommée, ce qui revenait à comparer les éléments constitutifs de l'infraction (a) aux conditions de la déceptivité de la marque et de la responsabilité pour atteinte à la marque renommée (b). La question avait déjà été soulevée directement en doctrine, comme elle avait déjà été traitée, de manière indirecte, par les juridictions, dans l'affaire des secondes marques (c).

a) Éléments constitutifs de l'infraction

L'on rappellera qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

Selon l'article L. 121-2 du Code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : « 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service, encore lorsque b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine (...) ».

Il est donc nécessaire, quant à l'élément matériel de l'infraction :

qu'en raison d'une pratique contraire à la diligence professionnelle

¹² Civ. 1^{re}, 1^{er} déc. 1930, S. 1931. 1. 109, note Huguency.

¹³ C. Bouty, fasc. préc., n° 797.

soit caractérisée une confusion avec un autre bien ou service, ou que le consommateur soit induit en erreur sur les qualités ou la composition du bien

que cette pratique altère ou soit susceptible d'altérer de manière substantielle son comportement

b) Éléments de la déceptivité de la marque et conditions de la responsabilité pour atteinte à une marque jouissant de renommée

Du côté de la déceptivité de la marque et selon l'article L. 711-3 (ancien), ne peut « être adopté comme marque ou élément de marque un signe : c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

S'agissant de l'atteinte à la marque de renommée, selon l'article L. 713-5 (ancien), « la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

Il est donc nécessaire, selon les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, que le signe déceptif trompe le public et, pour l'atteinte à la marque de renommée, que la reproduction ou l'imitation porte préjudice au propriétaire de la marque.

c) Appréciation doctrinale et premiers signaux jurisprudentiels

En droit de la vigne et du vin, et sans doute spécialement à Bordeaux, les commentateurs se sont très vite interrogés sur les rapports qu'entretiennent le contentieux des pratiques commerciales trompeuses et celui des marques déceptives, l'affaire *Maucaillou* (pratiques commerciales trompeuses) ayant été jugée juste après l'affaire *Ronan by Clinet* (marques déceptives)¹⁴.

À titre de synthèse, l'on peut dire que deux interprétations s'opposaient.

Au constat de la similitude des articles L. 711-3 (ancien) du Code de la propriété intellectuelle et L. 121-1 et s. du Code de la consommation, certains concluaient à l'identité des paramètres de la déceptivité et ceux de la pratique commerciale trompeuse, jusqu'à lier le juge civil statuant après le juge pénal¹⁵.

¹⁴TGI Paris, 3^{ème} ch., 1^{re} sect. 4 déc. 2017, n° RG 16/15669 ; CA Paris, pôle 5, chambre 2, 29 mars 2019, n° 18/01560.

¹⁵ V. spécialement sur ce point, É. Agostini, *Avis de tempête sur le vignoble* in R. Raffray (dir), *Vin, Droit et Santé*, 6^{ème} éd., 2018, p. 71 et s ; « La police des secondes marques vinicoles : Les excès de l'oncologie juridique », *Open Wine Law*, (1) : <https://doi.org/10.20870/owl.2021.4643>.

D'autres estimaient que chaque juge était invité à appliquer, de manière indépendante dans chaque litige, les dispositions pertinentes¹⁶.

En jurisprudence, il se dégageait des décisions rendues en matière de pratiques commerciales trompeuses une volonté de se dégager de toute influence du droit des marques, expressément ou non.

Ainsi, dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux dans l'affaire Maucaillou¹⁷, les conseillers indiquaient en exergue de leur arrêt ne pas être saisis d'une question de déceptivité de la marque, et que la Cour entendait « circonscrire le débat à son objet précis », certainement pour ne pas subir l'attraction excessive du droit des marques, naturellement mobilisé dès lors qu'est en jeu la présentation du vin.

De même, et sans doute de manière un peu paradoxale pour le défendeur au litige ayant donné lieu au jugement ici commenté, ce qui avait été obtenu au pénal dans l'affaire Petrus Lambertini pouvait se retourner contre lui au civil, car la décision d'appel avait amorcé un mouvement net de différenciation de l'appréciation de l'effet sur le consommateur¹⁸.

Bien sûr, s'agissant d'un litige en pratiques commerciales trompeuses, le juge pouvait ici tenir compte des conditions de commercialisation, ce qui n'est pas envisageable lors de l'examen de la déceptivité de la marque, mais la décision s'était notamment signalée par la possibilité pour le consommateur d'effectuer des investigations complémentaires pour corriger la première impression. En effet, si dans l'affaire *Reignac*, le risque de confusion au regard des mentions apposées sur l'étiquette avait suffi à qualifier l'infraction¹⁹, le juge d'appel de l'affaire *Petrus Lambertini* avait jugé qu'« à supposer que le consommateur moyen ne sache pas que Petrus est un vin d'appellation Pomerol il pourra vérifier sans la moindre difficulté », que naturellement intrigué, « il se demandera si le second vin d'une propriété située dans une appellation donnée peut être d'une autre appellation et trouvera facilement la réponse négative à cette question et verra d'ailleurs facilement que Petrus n'a pas de second vin ».

Une telle motivation revenait à apprécier l'information complète et finale du consommateur moyen de vin, pour éloigner un peu plus la qualification de la pratique commerciale trompeuse de l'examen de la déceptivité, cantonné au contenu de l'enregistrement de la marque.

L'affaire Petrus avait ainsi conduit le juge à clairement dissocier les comportements du consommateur en droit des marques et en droit des pratiques commerciales trompeuses²⁰, si bien que notre collègue Jérôme

¹⁶ M. Menjucq, « L'utilisation d'une appellation bordelaise dans une marque complexe au regard des pratiques commerciales trompeuses », in *Marques et appellations, des questions toujours plus complexes*, R. Raffray (dir.), *Dr. et patr.* juin 2019, dossier, p. 46 et s. ; C. Lampre, « La substance des marques de vin », in *Marques et appellations, des questions toujours plus complexes*, dossier préc., p. 24 et s.

¹⁷ CA Bordeaux, 6e ch., 30 juin 2022, n° 20/00157.

¹⁸ Raffray, R. (2022). La seconde marque et le consommateur moyen de vin. Commentaire de l'arrêt « Maucaillou », CA Bordeaux, 6e ch., 30 juin 2022. *Open Wine Law*, (2). <https://doi.org/10.20870/owl.2022.7099>

¹⁹ Affaire Reignac : CA Bordeaux, 6^{ème} ch. corr, 12 sept. 2018, n° 623 ; Crim., 19 nov. 2019, n° 18-85900. Sur l'affaire v. E. Baron, « Pratiques commerciales trompeuses et publicité comparative illicite - Quand tirer profit d'une critique œnologique fait boire le vin jusqu'à la lie... » *Jus Vini* 2019, n° 3, p. 109 et s.

²⁰ R. Raffray, « Le consommateur moyen de vin et le juge : une attention moyenne, mais une importance fondamentale ? » in *Marques, appellations. Des relations toujours plus complexes ?*, R. Raffray (dir.), *Dr. et patr.* juin 2019, dossier ; « Le consommateur moyen de vin et la technique du standard : essai de synthèse de droit français », t. 1, *Jus Vini*, 2021, p. 53 et s. ; « La marque, la pratique commerciale trompeuse et le consommateur moyen : les apports du jugement "Maucaillou" », in *Droit pénal et droit du vin, quelles et opportunités*

Passa avait estimé qu'une partie de la motivation reposait « sur une conception excessive des niveaux d'attention et de connaissance du consommateur moyen de vin ».

De ces éléments textuels, jurisprudentiels et doctrinaux, il pouvait être tiré une possibilité certaine de rapprochement autour de la thématique centrale et commune de la tromperie du consommateur, qui innerve bien le thème de la déceptivité de la marque comme celui des pratiques commerciales trompeuses.

Demeuraient néanmoins des arguments solides en faveur d'une distinction. Outre les finalités respectives des deux actions du Code de la consommation et du Code de la propriété intellectuelle, étaient soulignés les éléments d'appréciation mobilisés par le juge²¹, celui du droit de la consommation appréciant des pratiques quand celui de la propriété industrielle apprécie le contenu d'un enregistrement de marque.

Pour notre part, nous étions plutôt enclins à considérer ces deux contentieux (déceptivité et pratiques commerciales trompeuses) comme distincts, bien qu'il soit nécessaire de faire appel au même public pertinent composé de consommateurs moyens de vin, le standard puisant à la même source dans les deux matières²².

Le jugement commenté fournissait une occasion unique d'approfondir la discussion.

B - L'argumentaire des parties

Le défendeur s'appuyait principalement sur l'identité de l'élément matériel de la pratique commerciale trompeuse et de la déceptivité de la marque, arguant qu'un même fait de tromperie était sanctionné au civil par la nullité de la marque et au pénal par le code de la consommation, si bien qu'un élément matériel identique constituait le délit civil et le délit pénal : cet élément devait être identifié comme le risque de confusion ou encore le lien entre le signe Petrus et le signe Petrus Lambertini.

Il en résultait qu'en relaxant, le juge pénal avait nécessairement nié la constitution de l'élément matériel de la confusion, lequel comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

Pour rappel, et selon les termes repris dans l'arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire de pratiques commerciales trompeuses, « la marque “ C. & C. Petrus Lambertini Major Burdegalensis 1208 ”, même présentée de manière habile pour faire surtout ressortir les prénom et nom “ Petrus Lambertini ”, est suffisamment complexe pour que, bien évidemment, on ne puisse être directement certain que ce vin soit issu du château viticole “ Petrus ” ou ait un lien important avec lui ».

et contraintes pour la filière, C. Claverie-Rousset et R. Raffray (dir.), Dr. et patr. juillet 2020, dossier, p. 47 et s. L'arrêt rendu en appel dans l'affaire Maucaillou était un peu revenu sur cette méthode en rappelant que « c'est par référence aux consommateurs moyens avec ou sans appétence soutenue pour le vin, qu'il faut apprécier le caractère potentiellement trompeur de la pratique du « Bordeaux de Maucaillou », en se fondant sur les premières impressions du consommateur, sans que celui-ci n'ait à effectuer des investigations poussées, qui feraient alors de lui, un consommateur particulièrement – en non raisonnablement – attentif et avisé ».

²¹ V. sur ce point M. Menjuq, art. préc. ; M. Cousté, www.wine-law.org/index.php/la-protection-des-noms-du-grands-crus-petrus-marque-notoire-une-decision-qui-restera-isolee-2/

²² Sur la construction de ce standard, v. R. Raffray, « Le consommateur moyen de vin et la technique du standard : essai de synthèse de droit français », t. 1, *Jus Vini*, 2021, p. 53 et s

Ainsi, selon la thèse en défense, relaxer, au fond, de pratiques commerciales trompeuses, revenait nécessairement à exclure la déceptivité.

Selon le demandeur, l'autorité de la chose jugée ne s'attachait qu'aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, ce qui ne faisait pas obstacle à ce que d'autres éléments étrangers à cette dernière soient soumis à l'appréciation du juge civil.

La société Petrus se fondait essentiellement sur des différences entre les instances civiles et pénales tenant en premier lieu, à l'appréciation du risque de confusion pour le consommateur dans le cadre du procès pénal concernant les pratiques commerciales trompeuses alors que cette question est indifférente à la déceptivité, qui ne nécessite pas la preuve d'un risque de confusion, en second lieu à l'appréciation des fautes reprochées aux défendeurs au titre d'une atteinte à la marque renommée, pour laquelle le risque d'association est distinct du risque de confusion.

Pour éclairer le lecteur, il faut en effet rappeler qu'une marque de vin peut souffrir d'une déceptivité qualifiée d'extrinsèque comme étant évocatrice d'un autre signe distinctif, tout particulièrement d'une marque bénéficiant d'une notoriété importante²³, et que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une telle déceptivité n'est pas soumise à la preuve d'une confusion²⁴.

La société Petrus relevait encore les différences tenant aux faits poursuivis lors de l'instance pénale (apposition d'étiquette de bouteille, mention second vin), distincts de ceux qui saisissent le juge civil (les signes en conflit et les supports). Elle soulignait aussi que les conditions de commercialisation sont prises en compte dans l'instance pénale pour les pratiques commerciales trompeuses contrairement à l'instance civile en contrefaçon où le risque de confusion s'apprécie par référence au contenu des enregistrements de marques sans tenir compte des conditions d'exploitation ou de commercialisation des produits.

C - Le jugement

S'agissant de la déceptivité de la marque, le tribunal rappelle que la pratique commerciale trompeuse nécessite la démonstration de deux conditions cumulatives. Il faut que la pratique soit de nature à induire en erreur le consommateur moyen et qu'en outre, elle soit de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

Selon le juge, dans l'instance pénale, l'appréciation des pratiques commerciales trompeuses résultant des mentions figurant sur les étiquettes des bouteilles a porté sur l'analyse de la tromperie alléguée, en tenant compte des conditions de commercialisation, alors que dans l'action en nullité pour déceptivité de marque, c'est le signe en lui-même qui doit être trompeur au regard des produits désignés dans le dépôt, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation, ni l'influence sur le comportement économique d'un consommateur.

Le tribunal considère dès lors qu'il n'existe donc pas d'identité entre la question du caractère déceptif du signe objet de la marque déposée et la question du caractère trompeur des mentions des étiquettes de commercialisation du vin litigieux susceptible d'influencer le comportement économique d'un consommateur.

²³ J.-M. Bahans et M. Menjucq, *Droit de la vigne et du vin, aspects juridiques du marché viticole*, 3^{ème} éd., LexisNexis, 2020, n° 599 et s.

²⁴ V. *infra*

Il est donc indifférent que certaines mentions, analysées par le juge pénal comme n'ayant pas en elle-même de caractère erroné, se retrouvent dans les étiquettes de commercialisation et dans les marques en conflit, alors qu'il n'existe pas de base commune à l'action civile et pénale de ce seul fait.

Le tribunal en conclut que la question du caractère déceptif d'une marque est ainsi détachable de la question des pratiques commerciales trompeuses, si bien que « les motifs nécessaires à la relaxe pour pratiques commerciales trompeuses écartant un risque de confusion au regard des conditions de commercialisation qui n'ont pas été jugées de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur sont indifférents à l'action en nullité pour déceptivité ».

Rejetant l'existence d'une base commune à l'action pénale et civile, le jugement retient que « l'action pénale en pratique commerciale trompeuse repose, dans une approche consumériste et concurrentielle, sur l'appréciation d'un risque de confusion des conditions de commercialisation de nature à altérer le comportement du consommateur. L'action en nullité de marque pour déceptivité repose, dans une approche de protection des marques, sur l'appréciation du caractère faussement évocateur du signe pour le public sans qu'il soit nécessaire que le consommateur ait été effectivement trompé ».

L'autorité de la chose jugée au pénal est donc écartée s'agissant de l'action en nullité pour déceptivité.

S'agissant de l'action en nullité de marque et de l'action indemnitaire fondées sur l'atteinte à la renommée, le tribunal indique que le fait prétendument fautif est la reprise de la marque renommée "Petrus" comme créateur d'un risque d'association avec le vin Petrus.

Là encore, le juge de première instance estime que le grief civil se distingue de la faute pénale qui nécessite la démonstration d'une altération du comportement économique du consommateur. L'élément matériel de l'infraction pénale résidant dans la tromperie, nécessite l'existence d'un risque de confusion effective pour le consommateur puisqu'il y a lieu de démontrer que son comportement économique est altéré. Cette appréciation de la faute pénale est indifférente s'agissant de l'atteinte à la marque renommée qui n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion, alors qu'il suffit que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque. L'existence d'un lien ne se confond pas avec le risque de confusion au sens pénal. Il n'y a donc pas de base commune entre l'action civile et l'action pénale. L'autorité de la chose jugée au pénal doit donc être écartée s'agissant de l'action en nullité et de l'action indemnitaire pour atteinte à la renommée.

Au final, donc, le juge retient, comme critère de distinction des actions en pratiques commerciales trompeuses et en droit des marques, plusieurs éléments.

Pour la distinction entre pratiques commerciales trompeuses et nullité de la marque pour déceptivité, il doit donc être observé que si l'utilisation d'un même signe (soit apposé sur l'étiquette, soit utilisé à titre de marque) peut s'observer, dans l'action en pratiques commerciales trompeuses, la caractérisation de l'infraction supposait en l'espèce, en raison des conditions de son exploitation, une erreur du consommateur et une altération de son comportement, alors que la déceptivité implique simplement que le signe soit considéré comme trompeur au regard des produits désignés dans le dépôt, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation, ni l'influence sur le comportement économique d'un consommateur. En outre, la déceptivité d'une marque qui évoquerait une marque prestigieuse antérieure²⁵ ne nécessite pas que soit rapportée la preuve d'une confusion.

Pour la comparaison entre pratiques commerciales trompeuses et atteinte à une marque jouissant de renommée, est essentiellement retenu, le fait que l'atteinte à la marque renommée ne soit pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion, dès lors qu'il suffit que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque.

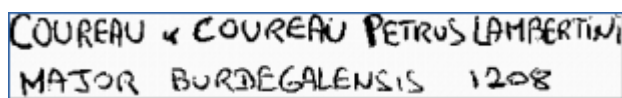
²⁵ J.-M. Bahans et M. Menjucq, *Droit de la vigne et du vin, aspects juridiques du marché viticole*, préc, n° 603.

II - Les actions sur le terrain du droit des marques

Du côté du droit des marques, les faits les plus pertinents étaient les suivants.

La société « Petrus » est titulaire de la marque verbale française Petrus, déposée le 28 décembre 1987 et régulièrement renouvelée, pour désigner les « vins » en classe 33.

En décembre 2010 a été déposée une marque française verbale COUREAU & COUREAU PETRUS LAMBERTINI ainsi qu'une marque semi-figurative reprenant ces éléments verbaux, enrichis de deux clés qui se croisent, dans les deux pour des « vins d'appellation d'origine » en classe 33.



COUREAU & COUREAU PETRUS LAMBERTINI
MAJOR BURDEGALENSIS 1208



Cette marque sert à la désignation de deux vins commercialisés par une société de négoce et une société de vente en ligne, les deux vins étant respectivement dénommés « Petrus Lambertini n° 2 » et « Petrus Lambertini 2nd vin ».

Le directeur de l'INPI avait rejeté la demande d'opposition de Petrus relative à la marque verbale, au motif que l'atteinte portée à une marque renommée ne peut être sanctionnée que par la juridiction judiciaire.

Les demandes se fondaient sur la nullité de la marque verbale et de la marque semi-figurative pour déceptivité de la marque (ancien art. L. 711-3 du CPI) ainsi que sur atteinte à la renommée de la marque verbale Petrus (ancien article L. 713-5 du CPI).

À titre reconventionnel les défendeurs sollicitaient l'annulation de la marque verbale Petrus pour déceptivité, la nullité pour contrariété à l'ordre public de la marque verbale et de la marque semi-figurative Petrus, ainsi que la nullité du nom commercial Petrus sur le fondement de l'article 1844-10 du Code civil.

Les demandes reconventionnelles, de style, n'ayant pas prospéré, seul l'examen des demandes de la société Petrus, en nullité des marques pour déceptivité (A) et en atteinte à la marque jouissant de renommée (B) sera ici restitué.

A - La demande de nullité des marques sur le fondement de la déceptivité

La demande en nullité, pour déceptivité, des marques « Petrus Lambertini », s'appuyait, selon la société Petrus, sur la volonté de son déposant d'évoquer dans l'esprit du public le cru Petrus qui jouit d'une renommée mondiale, suggérant ainsi au consommateur moyen une qualité illusoire et une provenance fallacieuse en laissant croire que le vin « Petrus Lambertini » est produit par elle en bénéficiant de la même qualité que le vin Petrus.

Elle ajoutait que le consommateur moyen est d'autant plus amené à penser qu'il existe un lien entre les vins, que la marque Petrus est une marque renommée, et qu'il est suggéré qu'il s'agirait d'un second vin de Petrus.

La société visait pour cela la jurisprudence selon laquelle l'évocation d'une exploitation prestigieuse, en matière de marques viticoles, peut être de nature à tromper le public sur la qualité ou la provenance du produit.

On lira effectivement en ce sens l'ouvrage de référence, qui consacre de longs développements à cette déceptivité d'une marque vinicole à l'égard d'un autre signe distinctif, et spécialement la déceptivité des marques au regard de l'existence antérieure d'une exploitation viticole prestigieuse²⁶.

Les défendeurs contestaient la déceptivité invoquée en faisant valoir que ne pouvaient être isolés les termes "Petrus Lambertini" au sein des marques litigieuses complexes et justifiaient que le consommateur moyen ne peut avoir pour attente présumée qu'on lui propose un succédané de Petrus de Pomerol quand on lui présente un Côtes de Bordeaux et non un Pomerol.

Selon le tribunal, la déceptivité invoquée par le demandeur réside dans un risque d'erreur du consommateur qui serait amené à croire que le vin commercialisé sous les marques contestées serait en lien avec son vin, bénéficiant d'une renommée, en le trompant sur ses qualités et son origine.

Le tribunal rappelle qu'il est constant que dans l'analyse de la déceptivité de la marque, il n'y a pas lieu de prendre en compte ses conditions d'exploitation. En conséquence, la marque verbale et la marque semi-figurative doivent être appréhendées, en elles-mêmes, dans leur intégralité, sans considération de leur usage et notamment du seul usage des termes « Petrus Lambertini ».

De même, les considérations relatives aux mentions de la contre-étiquette invoquées en défense, ou la mention Côtes de Bordeaux qui ne figure pas dans la marque semi-figurative, sont jugées indifférentes aux débats.

Il est constant, selon le tribunal, qu'une marque vinicole peut souffrir d'une déceptivité qualifiée d'extrinsèque²⁷ comme étant évocatrice d'un autre signe distinctif, tout particulièrement d'une marque bénéficiant d'une notoriété importante²⁸.

Il convenait donc, selon le tribunal, d'examiner si la mention du terme « Petrus » dans les marques en conflit était susceptible d'induire un risque de confusion dans l'esprit du public des consommateurs de vins, occasionnels, réguliers ou connaisseurs des vins en général²⁹, en lui faisant croire à l'existence d'un lien avec le vin produit sous la dénomination Petrus.

La notoriété de la marque PETRUS était établie sans difficulté par le demandeur qui produisait divers éléments pour établir l'ancienneté, l'intensité de l'exploitation du signe, la densité du réseau de distribution, sa renommée dans la presse spécialisée comme auprès du grand public³⁰.

Le tribunal devait examiner si l'usage du terme PETRUS dans les marques attaquées, telles qu'elles ont été déposées, pouvait laisser croire au public l'existence d'un lien avec le vin produit sous la dénomination PETRUS, sans considération de leurs conditions d'exploitation.

S'agissant de la marque verbale, le tribunal considère que l'analyse de l'ensemble verbal doit conduire à retenir qu'il comporte d'autres termes également distinctifs, notamment en position d'attaque s'agissant de "COUREAU & COUREAU" et présente une structure suffisamment complexe pour que le terme

²⁶ J.-M. Bahans et M. Menjucq, *Droit de la vigne et du vin, aspects juridiques du marché viticole*, préc., n° 599 et s.

²⁷ En droit des marques viticoles, ce terme de déceptivité extrinsèque a notamment été utilisé en matière de privilège de tènement : si la marque assise sur ce privilège peut n'être pas intrinsèquement déceptive en ce que l'utilisation du toponyme est conforme aux conditions arrêtées en jurisprudence, elle n'en demeure pas moins possiblement porteuse d'une déceptivité extrinsèque à l'égard d'un signe antérieur, par exemple lorsqu'elle est évocatrice d'une marque jouissant de renommée.

²⁸ J.-M. Bahans et M. Menjucq, *Droit de la vigne et du vin, aspects juridiques du marché viticole*, préc., n° 599 et s.

²⁹ Sur cette référence au consommateur, l'on rappellera qu'un tel détour par les consommateurs occasionnels, réguliers ou connaisseurs des vins est superflu, car il ne s'agit pas tant de se référer à la communauté la plus large des acheteurs de vin, mais plutôt de cibler le standard constitué par le consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé.

³⁰ V. sur la question C. Noblot, (2021). Libre concurrence et reconnaissance judiciaire de la notoriété de la marque. *Open Wine Law*, (1). <https://doi.org/10.20870/owl.2021.4780>

PETRUS, qui n'a pas une position dominante, et qui est suivi d'autres termes distinctifs "LAMBERTINI" et "MAJOR BURDEGALENSIS 1208" ne puisse engendrer un lien suffisamment évocateur du cru prestigieux en ayant de ce fait un caractère déceptif.

Ainsi, pris dans sa globalité, il n'apparaît pas que la mention PETRUS puisse retenir à elle seule l'attention du consommateur dans le signe contesté dès lors qu'elle n'en constitue pas l'élément essentiel.

La demande de nullité pour déceptivité de la marque verbale est donc rejetée.

S'agissant de la marque semi-figurative, en revanche, l'analyse conduit à constater que les termes PETRUS LAMBERTINI sont, cette fois-ci, prédominants et les autres vocables apparaissent accessoires, peu importe leur lisibilité.

Le terme PETRUS se retrouve alors en position d'attaque dans cette mention prédominante.

L'ensemble patronymique PETRUS LAMBERTINI est certes distinctif en lui-même, mais ne saurait directement évoquer le personnage historique du premier maire de Bordeaux au consommateur moyen, alors il n'est nullement soutenu qu'il aurait particulièrement marqué l'histoire de France.

La marque semi-figurative apparaît ainsi désigner, compte tenu de sa physionomie, une gamme de vin "PETRUS LAMBERTINI" et non un vin nommé par l'intégralité des vocables "COUREAU & COUREAU PETRUS LAMBERTINI MAJOR BURDEGALENSIS 1208"

Dans ces conditions, compte tenu des particularités de la marque semi-figurative, le tribunal retient une position déterminante du terme PETRUS dans la dénomination PETRUS LAMBERTINI.

Compte tenu de la renommée de la marque PETRUS, la mention du terme "Petrus" dans la marque semi-figurative en conflit est susceptible d'induire un lien avec ce vin prestigieux dans l'esprit du public s'entendant comme celui des consommateurs de vins, occasionnels, réguliers ou connaisseurs des vins en général, dès lors que son attention sera attirée par ce terme prédominant dans l'association patronymique PETRUS/LAMBERTINI non spécialement évocatrice d'un personnage historiquement célèbre.

Ce lien apparaît à la juridiction de nature à tromper le consommateur quant à la qualité du vin vendu sous la marque semi-figurative, en ce que le consommateur pourra être amené à croire en l'existence d'une relation entre le cru PETRUS et la gamme de vin PETRUS LAMBERTINI, et ce compte tenu de la renommée incontestable de la marque première.

Le tribunal relève en outre que la Cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 3 avril 2018, a retenu l'utilisation habile de la marque déposée dans le but manifeste d'attirer l'attention du public.

Si les motifs de cet arrêt retiennent que la marque litigieuse, "même présentée de manière habile pour faire ressortir les prénom et nom "Petrus Lambertini", est suffisamment complexe pour que, bien évidemment, on ne puisse être directement certain que ce vin soit issu du château viticole PETRUS ou ait un lien important avec lui", ce motif qui tend à caractériser une "habileté" ou une "malignité" non pénalement fautive n'exclut pas l'évocation de la marque prestigieuse pour le consommateur du terme PETRUS, dont l'attention sera habilement retenue, ainsi que le juge pénal l'a au contraire retenu, ce qui suffit en droit des marques à caractériser la déceptivité de la marque déposée.

En conséquence la nullité de la marque semi-figurative est prononcée pour déceptivité.

B - La demande au titre de l'atteinte à la renommée de la marque

La société PETRUS revendiquait la protection étendue consacrée par l'ancien article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle³¹, aujourd'hui inscrite à l'article L. 713-3 du même code. Elle sollicitait en

³¹ CPI., art. L. 713-5 : « la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière »

conséquence la nullité des marques litigieuses sur le fondement de l'ancien article L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'une indemnisation suivant le régime de la contrefaçon de marque.

Elle soutenait qu'il existe un risque d'association entre les marques litigieuses et le signe "PETRUS LAMBERTINI" utilisé pour désigner le vin des défendeurs.

Elle se fondait en ce sens sur la jurisprudence³² qui a établi que dans le cadre d'une action pour atteinte à la renommée d'une marque, il suffit qu'existe un risque d'association, distinct d'un risque de confusion, le lien entre la marque renommée et le signe litigieux devant être établi à travers un certain nombre de critères (similitudes entre les signes³³, nature des produits ou des services, intensité de la renommée, degré de caractère distinctif de la marque antérieure).

Elle arguait ainsi de l'intensité de la renommée de la marque PETRUS bien au-delà du public visé par ses produits et revendiquait le fort pouvoir distinctif de celle-ci et plaide que les marques et le signe litigieux évoquent dans l'esprit du public concerné, la marque renommée Petrus de sorte que celui-ci est immanquablement amené à établir un lien entre ces signes.

Elle conclut que la dénomination "Petrus Lambertini" pour désigner du vin évoque d'évidence dans l'esprit du consommateur la marque Petrus et relève les précisions de certains sites internet spécialisés jugeant nécessaire de préciser qu'il n'existait aucun lien entre "Petrus" et "Petrus Lambertini", tant le risque d'association est grand.

Selon le demandeur, par la reprise de la marque antérieure Petrus, jouissant d'un très fort pouvoir d'attractivité, les défendeurs ont ainsi indûment profité du succès et de l'image de luxe de cette marque pour attirer les clients actuels et potentiels de Petrus, ajoutant que la majorité des consommateurs ne saisit pas la référence au premier maire de Bordeaux, ce qui caractérise l'atteinte ou à tout le moins le risque d'atteinte à la renommée de la marque Petrus.

À titre de mesure réparatrice, la société PETRUS demandait au tribunal de prononcer la nullité des marques "PETRUS LAMBERTINI", sur le fondement des anciens articles L 711-4 et L 714-3 du CPI, ajoutant que la jurisprudence désormais inscrite à l'article L 711-3 I, 2^e du CPI retient de façon constante que l'atteinte portée à une marque renommée par une marque postérieure justifie que la nullité de cette dernière soit prononcée. Il était plaidé que les marques des défendeurs portent atteinte à la marque antérieure PETRUS en ce qu'elles profitent indûment de sa renommée et font peser sur elle un risque de dilution.

S'agissant de l'indemnisation réclamée, la société Petrus exposait que les atteintes antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2019 étaient sanctionnées suivant le régime de la responsabilité civile délictuelle (selon le principe de la réparation intégrale) et que les atteintes postérieures sont désormais sanctionnées suivant le même régime que la contrefaçon de marque, soit par le nouvel article

³² Com., 12 avr. 2016, n° 14-29.414 : D. 2016. 893 ; D. 2017. 318, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski. Selon cet arrêt : « Attendu que la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion ; qu'il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ».

³³ Sur le plan visuel, elle faisait valoir qu'il existe une similitude visuelle des signes en ce que les termes "Coureau& Coureau", "Lambertini", "Major", "Burdegalensis" et le chiffre "1208" sont dépourvus de distinctivité dans la mesure où, soit ils apparaissent en lettres minuscules et/ou en seconde position et/ou sur une ligne inférieure, soit ils renvoient au nom de famille des producteurs, en l'espèce Coureau, comme le veut l'usage dans le domaine viticole et qu'au sein de ces signes, le terme "Petrus" occupe une position centrale compte tenu de sa position d'attaque, de sa mise en avant par les autres éléments qui composent les signes et de sa renommée mondiale. Sur le plan phonétique, elle soutenait une grande proximité phonétique dans la mesure où les éléments figuratifs et les éléments verbaux autres que Petrus ne se prononcent pas en raison de leur taille, de leur emplacement au sein des signes ou encore de leur défaut de distinctivité. Elle faisait également plaider un ressemblance conceptuelle, dès lors que selon elle les signes exploités renverront nécessairement au vin de prestige de la demanderesse compte tenu de la renommée du terme PETRUS et de son fort pouvoir distinctif et attractif. Du fait de ce très fort degré de similitudes visuelles, auditives et conceptuelles avec la marque antérieure, la société Petrus concluait que le public serait nécessairement amené à établir un lien entre eux, ajoutant que le risque d'association dans l'esprit du public était accentué du fait que les marques en conflit identifient un même produit.

L. 716-4- 10 du code de la propriété intellectuelle. La société soutenait qu'il convenait d'appliquer cette méthode de réparation.

Elle demandait ainsi une indemnisation

- au titre des conséquences économiques négatives de l'atteinte à la renommée de la marque "PETRUS"
- au titre du préjudice moral lié à l'avilissement de la marque PETRUS
- au titre des bénéfices réalisés par les contrefacteurs

Les défendeurs contestaient le grief d'atteinte à la renommée³⁴, et produisaient divers moyens pour relativiser les profits tirés de l'opération.

Sur les atteintes à la renommée de la marque le tribunal considère que l'exploitation injustifiée d'un signe portant atteinte à une marque renommée étant un délit continu, il convient d'appliquer au litige l'article L.713-3 du CPI³⁵ lequel dispose qu' « *est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice* ».

Citant l'arrêt de la Chambre commerciale en date du 12 avril 2016³⁶, le jugement constate ensuite que la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque.

Le tribunal avait déjà retenu³⁷ que la présentation mettant en position dominante les termes "PETRUS LAMBERTINI", positionnant le terme PETRUS comme terme d'attaque, sans que le patronyme ainsi composé ne puisse évoquer chez le consommateur de vin un personnage historique particulièrement célèbre, était de nature à évoquer le vin de prestige, particulièrement dans le cadre de son usage pour un produit de nature strictement identique comme le vin et ce compte tenu de son caractère fortement distinctif pour désigner des vins.

Il ajoute que l'usage des marques litigieuses dans un format restreint à ces deux termes a pour effet d'identifier le vin par ce nom identificateur de cette cuvée et que cet usage des marques et du signe PETRUS LAMBERTINI pour désigner du vin présente des éléments de ressemblance suffisants pour créer un rapprochement dans l'esprit du public avec la marque renommée, compte tenu du lien évident qui pourra être fait avec le premier des termes de cette association patronymique.

Il en résulte que l'usage, dans ces conditions, des marques et du signe PETRUS LAMBERTINI, est certes une utilisation habile des marques dans la vie des affaires, mais qu'il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque en ce que le consommateur moyen fera inévitablement un lien entre les produits, peu importe qu'il ne les confonde pas.

Le tribunal ajoute que la référence à un personnage historique ne saurait constituer un juste motif alors que, précisément, l'usage de la marque verbale, dans son intégralité, comportant l'ensemble des vocables, positionnant en attaque le nom des producteurs COUREAU & COUREAU, associant au patronyme latin PETRUS LAMBERTINI sa fonction de maire, également en latin, MAJOR BURDIGALENSIS,

³⁴ Le défendeur soutenait que l'ancien article L. 713-5 du CPI devait s'appliquer. Le juge précise à cette occasion que le débat mené par le défendeur sur la différence de rédaction de l'ancien article L 713-5 du CPI, qui ne visait pas les produits similaires, est sans intérêt depuis qu'il est admis par la jurisprudence française (Com. 12 juill. 2005, n° 03-17.640) que cet article avait vocation à s'appliquer dès lors que les produits et services en cause étaient similaires conformément à la jurisprudence de la CJCE (v. sur cette solution CJCE 23 octobre 2003, *Adidas-Salomon c Fitnessworld trading*, affaire n° C 408/01).

³⁵ Tel qu'issu de la réforme du droit des marques.

³⁶ Com., 12 avr.2016, n° 14-29.414, préc.

³⁷ Lors de l'examen de la déceptivité de la marque.

devenait suffisamment distinctive pour ne plus porter atteinte à la renommée de la marque renommée PETRUS, en échappant ainsi à une opposition à enregistrement. Or, tel n'avait pas été l'usage de cette marque verbale.

Enfin, il était suffisamment démontré selon le juge que l'usage habile des marques de nature à créer un lien avec la marque de prestige est préjudiciable à la société PETRUS puisqu'elle entraîne nécessairement une dilution et une banalisation de la marque, particulièrement dans le secteur concurrentiel du vin.

Par conséquent, le tribunal fait droit à la demande de nullité des deux marques litigieuses (nous rappelons que seule la marque semi-figurative avait été annulée sur le fondement de la déceptivité³⁸.)

Sur les demandes indemnitaires, les principes d'indemnisation des préjudices liés à la contrefaçon de l'article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle permettent à la juridiction de tenir compte de divers facteurs, tels que *1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant de la redevance des droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.*

Il s'agit en effet d'une manifestation de la sanction de la faute lucrative en droit français, qui vise à capter les profits du contrefacteur une fois mis en œuvre le principe de réparation intégrale, c'est-à-dire lorsque subsistent des profits une fois réparé l'entier préjudice subi par la victime.

À la mise en œuvre d'une méthode complexe d'évaluation du préjudice sollicitée par le demandeur, le tribunal préfère la réparation du préjudice moral et la captation du profit réalisé.

Le préjudice moral lié à l'avilissement de la marque de luxe par une marque de vin distribué dans des réseaux de distribution massive est évalué à la somme de 500 000 euros, compte tenu de la durée et de la persistance de l'atteinte à la renommée de la marque.

L'indemnisation devant prendre en compte les bénéfices réalisés par les contrefacteurs, le juge retient le chiffre d'affaires du négociant, d'un montant de 2 219 592, attesté par expert-comptable qui n'a toutefois pas précisé la marge brute réalisée, malgré la demande formée par sommation par la société PETRUS. Est retenu un taux de marge moyen de 30 %, soit un bénéfice de 665 877,60 euros, arrondi à 660 000 euros.

Les atteintes à la marque renommée conduisent enfin le tribunal à faire droit aux demandes d'interdiction d'usage des signes litigieux sous astreinte et de publication dans la presse.

³⁸ V. *supra*