

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 3B : Refus provisoire partiel de protection (règle 17.1) du règlement d'exécution commun)

I. Office qui fait la notification : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE Département des Marques, Dessins et Modèles 15, rue des Minimes-CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX FRANCE REF : 1382321 /OPP 2018-0861 / NOA Affaire suivie par : Noémie ARIMOTO Tel : 01.56.65.86.66	
II. Numéro de l'enregistrement international : 1 382 321	
III. Nom du titulaire :AQUA CRISTAL SLOVAKIA	
IV. Informations concernant le type de refus provisoire : <i>Veillez cocher une des options ci-après afin d'indiquer le type de refus provisoire :</i> ☐ Refus provisoire partiel fondé sur un examen d'office ☒ Refus provisoire partiel fondé sur une opposition ☐ Refus provisoire partiel fondé à la fois sur un examen d'office et sur une opposition <i>Lorsque le refus est fondé sur une opposition, veuillez indiquer le nom et l'adresse de l'opposant :</i> i) Nom de l'opposant : CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR) ii) Adresse de l'opposant : 21 boulevard Lundy 51100 REIMS	

Siège

15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex

0 820 210 211 Service 0,10 € / min + prix appel

Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

V. Informations concernant la portée du refus provisoire :

Veillez cocher une des options ci-après afin d'indiquer la portée du refus et, le cas échéant, fournir la liste des produits et services pertinents :

☒ Le refus provisoire partiel concerne uniquement les produits et services ci-après :

- 32 Boissons sans alcool; eaux gazeuses; limonades; eaux de table; eau de Seltz; produits pour la fabrication des eaux minérales; eaux minérales (boissons); produits pour la fabrication des eaux gazeuses; eaux (boissons); extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits sans alcool; préparations pour faire des boissons; essences pour la préparation de boissons; jus de fruits; jus végétaux (boissons); sirops pour limonades; préparations pour faire des liqueurs; moût de raisin; orgeat; sodas; sorbets (boissons); salsepareille (boisson sans alcool); apéritifs sans alcool; cocktails sans alcool; nectars de fruits; boissons isotoniques; jus de pommes; boissons de fruits ou de légumes mixés (smoothies); boissons sans alcool à l'aloe vera; cocktails à base de bière; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; boissons protéinées pour sportifs; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé.

☐ Le refus provisoire partiel ne concerne PAS les produits et services ci-après :

Liste des produits et services :

VI. Motifs de refus [(le cas échéant, voir la rubrique VII)] : VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION	
VII. Informations relatives à une marque antérieure : i) Date et numéro de dépôt et, le cas échéant, date de priorité : VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION ii) Date et numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles) : VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION iii) Nom et adresse du titulaire : VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION iv) Reproduction de la marque : VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION v) Liste des produits et services pertinents (cette liste peut être rédigée dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur) : VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION	
VIII. Dispositions essentielles correspondantes de la législation applicable : VOIR FICHE JOINTE	

IX. Informations concernant la possibilité de présenter une requête en réexamen ou un recours :

i) Délai pour présenter une requête en réexamen ou un recours :

Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut.

Le titulaire dispose d'un délai de 2 mois à compter de cette date présumée de réception pour présenter ses observations à l'Institut National de la Propriété Industrielle.

ii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé :

Institut National de la Propriété Industrielle

iii) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante :

iv)

Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.

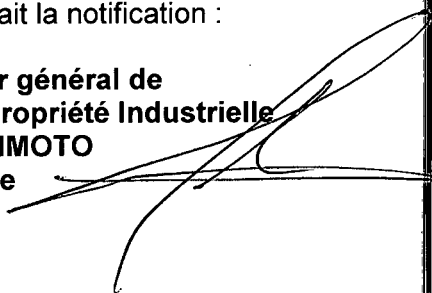
Si le titulaire n'est pas établi ou domicilié en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ces observations doivent être présentées par un mandataire habilité ayant son domicile, son siège ou son établissement en France ou par un professionnel ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exerçant légalement une activité de représentation devant l'office central de propriété industrielle de son état.

A défaut d'observations en réponse ou le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire, dans le délai imparti, il est statué directement sur l'opposition.

v) Conditions supplémentaires, le cas échéant :

X. Signature ou sceau officiel de l'Office qui fait la notification :

**Pour le Directeur général de
l'Institut National de la Propriété Industrielle
Noémie ARIMOTO
Juriste**



XI. Date d'envoi de la notification au Bureau international : 08/03/2018



Signature numérique de : INPI
CN=Institut national de la propriété
industrielle,OU=0002
180080012,O=INPI,C=FR
Raison : e-service INPI
Lieu : INPI Courbevoie
Date : 2018-02-28 12:03:04

**MARQUE DE FABRIQUE DE COMMERCE
OU DE SERVICE**

Code la propriété intellectuelle - Livre VII

**RECAPITULATIF D'OPPOSITION A
ENREGISTREMENT**

Date de dépôt : 28/02/2018

Référence INPI : 2018-0861

Votre référence : CPE/al - LM7712

ADRESSE DE CORRESPONDANCE DE L'OPPOSANT OU DU MANDATAIRE

Nom/Prénom : M. Pelèse Christophe

Société/Cabinet : Ernest Gutmann - Yves Plasseraud SAS

Adresse :

3 rue Auber
75009 PARIS
France

DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

Droit contesté : Marque internationale ayant effet en France

N° National : 1382321

N° du BOPI de publication : 17/50

Date de dépôt : 13/10/2017

Document annexe : n_1382321.pdf

OPPOSANT

Dénomination sociale : CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR)

SIREN : 335681169

Forme juridique : société anonyme

Adresse :

21 boulevard Lundy
51100 REIMS
FRANCE

MANDATAIRE

Nom/Prénom : M. Pelèse Christophe

Cabinet ou Société : Ernest Gutmann - Yves Plasseraud SAS

N° de Téléphone : +0144511800

Adresse électronique : pelese@egyp.fr

Adresse :

3 rue Auber
75009 PARIS

France

ATTEINTE A UNE MARQUE ANTERIEURE

Marque antérieure invoquée : Marque Française

N°de dépôt et/ou d'enregistrement : 1 713 576

Date de dépôt et/ou d'enregistrement : 20/12/1991

Nom de la marque : CRISTAL

Copie de la marque antérieure : cristal_1713576.pdf

Renouvellement :

Date de demande de renouvellement : 16/09/2011

Date de publication du renouvellement : 11/11/2011

Opposant agissant en qualité de : Propriétaire dès l'origine

EXPOSE DES MOYENS TIRES DE LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES

L'opposition est formée : Pour UNE PARTIE SEULEMENT de ces produits et services.

Les produits et services visés sont :

- SIMILAIRES

Documents annexes ou texte : lm7712_ps.pdf

EXPOSE DES MOYENS TIRES DE LA COMPARAISON DES SIGNES

La demande d'enregistrement constitue :

- L'IMITATION DE LA MARQUE

Documents annexes ou texte : lm7712_signes.pdf

AUTRES

Document 1 : code_de_la_santé_publicque__article_l33211.pdf

Document 2 : enquete_notoriété.pdf

Document 3 : tpi_8.12.2005.pdf

Document 4 : roy._uni_jugement_6.10.2015.pdf

Document 5 : jugements_france.pdf

SIGNATAIRE

Nom : Pelèse Christophe

Qualité : C.P.I. n° 03.0408

Email : pelese@egyp.fr

Enregistrement

Gazette No 50/2017 - undefined

1382321

151. Date de l'enregistrement

13.10.2017

180. Date prévue de l'expiration de l'enregistrement/du renouvellement

13.10.2027

732. Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement

AQUA CRISTAL SLOVAKIA, s.r.o.

Pod Rybou 5

SK-974 01 Banská Bystrica (SK (Slovaquie))

812. État contractant ou organisation contractante sur le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux

SK (Slovaquie)



531. Classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne)

VCL (7)

17.02; 27.05; 29.01.

591. Informations concernant les couleurs revendiquées

Bleu clair, bleu foncé et blanc.

511. Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice) et liste des produits et services classés selon cette classification

NCL (11)

05 Préparations alimentaires pour nourrissons; eaux minérales à usage médical; bains d'oxygène; solutions pour verres de contact; thé médicinal; tisanes; préparations pharmaceutiques de traitement antipelluculaire; suppléments alimentaires minéraux; bains de bouche à usage médical; lotions capillaires médicamenteuses.

32 Boissons sans alcool; eaux gazeuses; limonades; eaux de table; eau de Seltz; produits pour la fabrication des eaux minérales; eaux minérales (boissons); produits pour la fabrication des eaux gazeuses; eaux (boissons); extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits sans alcool; préparations pour faire des boissons; essences pour la préparation de boissons; jus de fruits; jus végétaux (boissons); sirops pour limonades; préparations pour faire des liqueurs; moût de raisin; orgeat; sodas; sorbets (boissons); saïsepareille (boisson sans alcool); apéritifs sans alcool; cocktails sans alcool; nectars de fruits; boissons isotoniques; jus de pommes; boissons de fruits ou de légumes mixés

(smoothies); boissons sans alcool à l'aloë vera; cocktails à base de bière; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; boissons protéinées pour sportifs; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé.

821. Demande de base

SK (Slovaquie), 13.10.2017, 2427 2017.

832. Désignation(s) selon le Protocole de Madrid

GR (Grèce), IL (Israël), IN (Inde), LT (Lituanie).

834. Désignation(s) selon le Protocole de Madrid en vertu de l'article 9sexies

AT (Autriche), BA (Bosnie-Herzégovine), BG (Bulgarie), BX (Benelux), BY (Biélorus), CH (Suisse), CN (Chine), CU (Cuba), CY (Chypre), CZ (République tchèque), DE (Allemagne), ES (Espagne), FR (France), HR (Croatie), HU (Hongrie), IT (Italie), LV (Lettonie), MC (Monaco), ME (Monténégro), MK (Ex-République yougoslave de Macédoine), PL (Pologne), PT (Portugal), RO (Roumanie), RS (Serbie), SI (Slovénie), SM (Saint-Marin), UA (Ukraine).

527. Indications relatives aux exigences d'utilisation

IN (Inde).

270. Langue(s) de la demande

Français

580. Date de notification

28.12.2017



ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD
SAS
3 rue Auber
75009 PARIS

Date de la déclaration de renouvellement : 16 SEPTEMBRE 2011

Déclarant : CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR), Société anonyme, 21 Boulevard
Lundy, 51100 REIMS
N° SIREN : 335 681 169

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD, SAS, 3 rue Auber, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné

N° national ou N° d'enregistrement : 1 713 576

Marque française

Signe concerné : CRISTAL

Date du dépôt : 20 DÉCEMBRE 1991

**N° du bulletin dans lequel l'enregistrement ou le dernier renouvellement a été
publié :** 02/11

Portée du renouvellement

**Renouvellement effectué pour l'intégralité des produits et services de
l'enregistrement concerné**

Classes de produits et de services : 33.



de commerce ou de service

CERTIFICAT DE RENOUVELLEMENT

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que l'enregistrement de la marque dont les références sont reproduites au verso a fait l'objet d'un renouvellement.

La nouvelle période de dix ans court à compter de l'expiration de la précédente ou, en cas de dépôt associé, à compter de la déclaration de renouvellement.

Ce renouvellement sera publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle. n° 11/45 Vol. II du 11 novembre 2011

Fait à Paris, le 11 novembre 2011

Le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yves LAPIERRE', is written over a horizontal line.

Yves LAPIERRE



ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD S.A
3, rue Chauveal-Lagarde
75008 PARIS

Date de la déclaration de renouvellement : 22 NOVEMBRE 2001

Déclarant : CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR) société anonyme, 21 Boulevard Lundy, 51100 REIMS, N° Siren : 335 681 169.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD S.A., 3, rue Chauveal-Lagarde, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

N° national ou N° d'enregistrement : 1 713 576

Marque française

Signe concerné : CRISTAL

Date du dépôt : 20 DÉCEMBRE 1991

N° du Bulletin dans lequel l'enregistrement a été publié : 92/21

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l'intégralité des produits et services de l'enregistrement concerné.

Classes de produits ou services : 33.



MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE

Code de la propriété intellectuelle
Livre IV : Titre premier, chapitre premier
Livre VII : Titre premier ; Livre VIII

CERTIFICAT DE RENOUVELLEMENT

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que l'enregistrement de la marque dont les références sont reproduites au verso a fait l'objet d'un renouvellement.

La nouvelle période de dix ans court à compter de l'expiration de la précédente ou, en cas de dépôt associé, à compter de la déclaration de renouvellement.

Ce renouvellement sera publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle

n° 02/11 NL Vol. II du 15 mars 2002

Le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle

Daniel HANGARD



INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIÈGE

26 bis, rue de Saint Petersbourg
75200 PARIS Cédex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04
Télécopie : 01 42 93 69 30



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

BREVETS D'INVENTION, CCP, TPS
MARQUES, DESSINS ET MODÈLES

Code de la propriété intellectuelle - Livres V, VI et VII



DEMANDE D'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL
D'UNE RECTIFICATION

page 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

@ MN 53W/136900

DATE D'INSCRIPTION		Réservé à l'INPI	
Inscription RNM		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD S.A. 3, rue Chauveau-Lagarde 75008 PARIS MDH/RLM M0647.3/M0670.2/M0656.3	
Date	14/11/2001 REG NAL MARQUES		
Lieu	INPI PARIS		
No Operation			

Vos références pour ce dossier (facultatif)												
2 DEMANDEUR (partie à l'acte demandant l'inscription)		☐ S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»										
Nom ou dénomination sociale		CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR)										
Prénoms												
Forme juridique		Société anonyme										
N° SIREN		3 3 5 6 8 1 1 6 9										
Adresse	Rue	21 Boulevard Lundy										
	Code postal et ville	5 1 1 0 0 REIMS										
	Pays	FRANCE										
N° de téléphone (facultatif)												
N° de télécopie (facultatif)												
Adresse électronique (facultatif)												
3 PIÈCES À RECTIFIER												
Pièce(s) du dépôt		☒										
Acte inscrit au registre		☐										
Date d'inscription		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
Numéro d'inscription :												
Déclaration de renouvellement d'une marque		☐										
Numéro du renouvellement :												
4 NATURE DE LA RECTIFICATION À INSCRIRE												
Changement de nom ou de dénomination		☒										
Changement de forme juridique		☐										
Changement d'adresse		☐										
Correction d'erreur matérielle		☐										

Réservé à l'INPI

DATE D'INSCRIPTION

DEMANDE D'INSCRIPTION D'UNE RECTIFICATION

page 2/2

Inscription
RNM 
335004
Date 14/11/2001 REG NAL MARQUES
Lieu INPI PARIS
No Operation 
0

@RN 53W/130900

Vos références pour ce dossier (facultatif)

5 ENONCÉ DE LA RECTIFICATION

Remplacer : CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER

Par : CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR)

**6 TITRE(S) CONCERNÉ(S) PAR LA
DEMANDE D'INSCRIPTION**

Indiquez le ou les titres concerné(s) sur les annexes «Brevet», «Marques», et
«Dessins et Modèles»
Nombre d'annexes jointes :

7 PIÈCES PRODUITES

Pour les changements de nom

☐ Extrait de l'acte d'état civil

Pour les changements de dénomination
ou de forme juridique

☒ Extrait du Registre du commerce et des sociétés, pour les personnes morales
immatriculées au Registre
☐ Autre pièce officielle attestant du changement, pour les personnes morales non
immatriculées au Registre du commerce et des sociétés

Pour les corrections d'erreur matérielle
Et dans tous les cas

☐ Document justifiant de la matérialité de l'erreur et du sens de la correction
☐ S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire ou copie du pouvoir permanent (sauf CPD)

Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite»
Indiquez le nombre de pages jointes

8 MANDATAIRE

Nom

DEHAUT

Prénom

Martine

Cabinet ou Société

ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD S.A.

N° de pouvoir permanent

92-5015

Adresse

Rue

3, rue Chauveau-Lagarde

Code postal et ville

17 15 10 10 18 PARIS

N° de téléphone (facultatif)

01 44 51 18 00

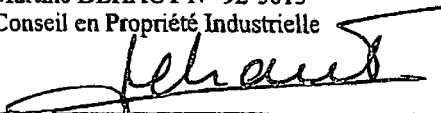
N° de télécopie (facultatif)

01 42 66 08 90

Adresse électronique (facultatif)

**9 SIGNATURE DU DEMANDEUR
OU DU MANDATAIRE
(Nom et qualité du signataire)**

Martine DEHAUT N° 92-5015
Conseil en Propriété Industrielle



02/03/91
ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD S.A.
67, Boulevard Haussmann
75008 PARIS

CRISTAL

Enregistrement N° : 1 713 576

Dépôt du : 20 DECEMBRE 1991

à : I.N.P.I

sous le N° : 326 803

CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER, société anonyme, 21, boulevard Lundy, 51000 REIMS.

Mandataire : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD S.A.

Produits ou services désignés : Vins de provenance française, à savoir Champagne, vins mousseux; boissons alcooliques (à l'exception des bières).

Classes de produits ou services : 33.

Renouvellement du dépôt opéré le 13 NOVEMBRE 1989 à l'INPI sous le N° 167 122 et enregistré sous le N° 1 559 904.

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

DIVISION DES MARQUES - 32, rue des Trois Fontanot - 92016 NANTERRE Cédex

Tél. : (1) 46 92 58 00 - Télécopie : (1) 49 01 07 37 - Télex : INPI DEF 614 098 F

MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE

(Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
Décret n° 65-621 du 27 juillet 1965)

Certificat d'enregistrement

Le Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que la marque reproduite au verso a été enregistrée.

La date légale d'enregistrement est celle à laquelle la demande a été déposée.

Le dépôt produit ses effets pendant 10 ans à compter de cette date.

Toutefois, le dépôt en renouvellement tardif a une durée de validité de 10 ans à compter du jour de l'expiration du dépôt précédent.

L'enregistrement sera publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle
n° 92/21

Le Directeur général de l'Institut national
de la propriété industrielle



J.C. COMBALDIEU





0 647 1

S.C. ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD
67, boulevard Haussmann
75008 PARIS

CRISTAL

Enregistrement N° : 1 559 904

Dépôt du : 13 NOVEMBRE 1989

à : I.N.P.I.

sous le N° : 167 122

CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER, société anonyme, 21, boulevard Lundy, REIMS (Marne).

Mandataire : S.C. ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD.

Produits ou services désignés : Vins de provenance française, à savoir Champagne, vins mousseux.

Classes de produits ou services : 33.

Renouvellement du dépôt opéré le 27 NOVEMBRE 1979 à l'INPI sous le N° 535 452 et enregistré sous le N° 1 114 613.

EXPOSE DES MOYENS TIRES DE LA COMPARAISON DES PRODUITS

Les produits suivants, visés au libellé de la demande d'enregistrement, peuvent être considérés comme similaires aux produits couverts par la marque antérieure :

Dépôt contesté :

- cocktails à base de bière

Marque de l'opposante :

- boissons alcooliques (à l'exception des bières), vins de provenance française, à savoir Champagne, vins mousseux

Les « *cocktails à base de bière* » visés au libellé de la demande d'enregistrement doivent être considérés comme similaires aux produits couverts par la marque antérieure. En effet, bien que les bières soient expressément exclues du libellé « *boissons alcooliques* » de la marque antérieure, cette exclusion, purement administrative, n'enlève rien à la similitude existant entre ces produits. En effet, tant sur le plan fiscal qu'en matière de santé publique, les bières sont considérées comme appartenant à la catégorie générale des boissons alcooliques. C'est ainsi que l'article L. 3321-1 du Code de la santé publique classe dans le même groupe notamment les « *boissons fermentées non-distillées : vin, bière, cidre, poirée, hydromel* ». De même, selon, l'administration des douanes, les bières sont considérées comme des boissons alcooliques dès lors que leur titre alcoométrique volumique acquis atteint ou dépasse un seuil de 0,5% vol.

Un tel raisonnement s'applique naturellement aux « *cocktails à base de bière* » de la demande d'enregistrement.

Il ne fait par ailleurs aucun doute que les « *vins de provenance française à savoir Champagne, vins mousseux* » couverts par la marque antérieure sont également des boissons alcooliques de sorte que l'appartenance de ces produits à la même catégorie générale des boissons alcooliques conduit à les considérer comme similaires.

D'autre part, les « *cocktails à base de bière* », qui peuvent en outre être composés des vins visés au libellé de la demande d'enregistrement, se consomment lors des mêmes occasions festives et fréquemment de la même manière que les « *vins de provenance française à savoir Champagne* » de la marque antérieure.

Dépôt contesté :

- préparations pour faire des liqueurs

Marque de l'opposante :

- boissons alcooliques (à l'exception des bières), vins de provenance française, à savoir Champagne, vins mousseux

Il existe un lien étroit et obligatoire entre les « *préparations pour faire des liqueurs* » de la demande d'enregistrement et les « *boissons alcooliques (à l'exception des bières)* » de la marque antérieure. En effet, les premières ont pour fonction nécessaire et exclusive la préparation des secondes, qui incluent les liqueurs.

Dépôt contesté :

- moût de raisin

Marque de l'opposante :

- boissons alcooliques (à l'exception des bières), vins de provenance française, à savoir Champagne, vins mousseux

Le « *moût de raisin* » de la demande d'enregistrement est une mixture obtenue par le pressurage de raisin réalisé à l'occasion de la fabrication des vins couverts par la marque antérieure. Le processus de fabrication de ces derniers crée nécessairement du « *moût de raisin* ». En outre, une telle mixture sert généralement de matière première dans la fabrication de certaines « *boissons alcooliques (à l'exception des bières)* », tels que certains vins. Les produits en question, doivent en conséquence être considérés comme similaires.

Dépôt contesté :

- boissons sans alcool; extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits sans alcool; préparations pour faire des boissons; essences pour la préparation de boissons; orgeat; salsepareille (boisson sans alcool); apéritifs sans alcool; cocktails sans alcool; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé

Marque de l'opposante :

- boissons alcooliques (à l'exception des bières), vins de provenance française, à savoir Champagne, vins mousseux

Les « *boissons sans alcool* » de la demande d'enregistrement constituent une catégorie générale incluant des boissons qui sont le pendant « *sans alcool* » de boissons alcoolisées telles que, par exemple le vin sans alcool, les liqueurs sans alcool ou les apéritifs sans alcool. En outre, de telles « *boissons sans alcool* » sont désignées au moyen d'une terminologie reprenant celle des boissons alcooliques (vin sans alcool, « *liqueurs sans alcool* », « *apéritifs sans alcool* »). Au surplus, les boissons sans alcool en question sont consommées précisément lors des mêmes occasions que leurs équivalents alcoolisés et présentent généralement une présentation très proche de celle de ces dernières

Enfin, les « *boissons sans alcool* » en question (vins sans alcool, liqueurs sans alcool ou apéritifs sans alcool) constituent souvent un substitut aux « *boissons alcooliques* » de la marque antérieure et sont souvent commercialisées comme tel, l'accent étant mis sur les avantages qu'elles présentent en matière de sécurité routière, sur l'absence de risque pour les femmes enceintes ou sur le respect de certaines prescriptions religieuses. Il est ainsi tout à fait courant qu'une femme enceinte qui buvait des apéritifs alcoolisés avant sa grossesse leur substitue des apéritifs non alcooliques durant celle-ci.

De tels développements s'appliquent à l'ensemble des produits de la demande d'enregistrement dont le libellé précise expressément qu'ils sont « *sans alcool* », à savoir aux « *extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits sans alcool; salsepareille (boisson sans alcool); apéritifs sans alcool; cocktails sans alcool; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé* ». En effet, l'ajout nécessaire de cette précision signifie que leurs équivalents alcoolisés existent. A ce titre, les produits en question doivent être considérés comme similaires.

Quant aux « *préparations pour faire des boissons* » de la demande d'enregistrement, dans la mesure où la nature alcoolique ou non des boissons que de telles préparations sont destinées à fabriquer n'est pas précisée, les produits en question incluent nécessairement des préparations destinées à la réalisation de boissons alcoolisées. Cette complémentarité doit conduire à reconnaître la similitude des produits en question.

Un tel raisonnement s'applique également aux « *essences pour la préparation de boissons* » de la demande d'enregistrement.

Dépôt contesté :

- eaux gazeuses; limonades; eaux de table; eau de Seltz; produits pour la fabrication des eaux minérales; eaux minérales (boissons); produits pour la fabrication des eaux gazeuses; eaux (boissons); jus de fruits; jus végétaux (boissons); sirops pour limonades; sodas; sorbets (boissons); nectars de fruits; boissons isotoniques; jus de pommes; boissons de fruits ou de légumes mixés (smoothies); boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; boissons protéinées pour sportifs; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait

Marque de l'opposante :

- boissons alcooliques (à l'exception des bières), vins de provenance française, à savoir Champagne, vins mousseux

Les produits couverts par la demande d'enregistrement doivent également être considérés comme similaires aux « *boissons alcooliques (à l'exception des bières), vins de provenance française à savoir Champagne, vins mousseux* » couvertes par la marque antérieure.

En effet, tous ces produits désignent des boissons. Elles sont consommées pour le plaisir, pour se désaltérer et étancher la soif.

S'agissant des boissons à base de fruits ou contenant des fruits de la demande d'enregistrement, leur composition et leur méthode de production est, dans une certaine mesure, similaire à celle des « *vins mousseux, vins de provenance française à savoir Champagne* » de la marque antérieure.

En effet, ces dernières sont des boissons alcoolisées provenant de la fermentation de fruits avec du sucre ou en ajoutant de la levure au sucre alors que les boissons à base de fruits ou contenant des fruits de la demande d'enregistrement contiennent également des fruits et du sucre.

De plus, l'ensemble des produits précités de la demande d'enregistrement (incluant les eaux, gazeuses ou non) sont servis dans les mêmes restaurants et bars où ils sont présents sur les mêmes menus et cartes. Ils sont en outre vendus dans des rayons proches dans les grandes surfaces ou les épiceries et sont consommés par un large public.

Enfin, les boissons visées par la demande d'enregistrement peuvent être mélangées et consommées ensemble (par exemple pour préparer des cocktails).

Les produits en question doivent en conséquence être considérés comme similaires.

EXPOSE DES MOYENS TIRES DE LA COMPARAISON DES SIGNES

Le dépôt contesté est constitué de la représentation semi-figurative suivante :



La marque antérieure est constituée de la dénomination **CRISTAL**.

La marque antérieure **CRISTAL** présente un caractère distinctif incontestable en liaison avec les produits pour lesquels elle a été enregistrée.

Le dépôt contesté constitue une imitation de la marque de l'opposante, de nature à entraîner, dans l'esprit des consommateurs, un risque de confusion dû à l'existence de nombreuses similitudes entre les marques en cause.

En effet, sur le plan visuel, la demande d'enregistrement reproduit à l'identique la marque antérieure **CRISTAL**.

De par la taille très importante de cette dernière et sa disposition centrale au sein de la demande d'enregistrement, la marque antérieure **CRISTAL** y occupe une place incontestablement prépondérante.

L'adjonction des dénominations **AQUA** et **NATURAL SPRING WATER** n'est pas de nature à remettre en cause une telle appréciation dans la mesure où, outre leur taille extrêmement réduite, ces éléments présentent un caractère distinctif extrêmement faible en liaison avec les produits de la classe 32 visés par la demande d'enregistrement et notamment les eaux et boissons similaires.

Il résulte de ce qui précède que la marque antérieure **CRISTAL** conserve, au sein de la demande d'enregistrement un caractère distinctif et prépondérant certain.

Il en est de même sur le plan phonétique dans la mesure, où compte tenu de la reproduction à l'identique de la marque antérieure, la dénomination **CRISTAL** de la demande d'enregistrement se prononce de manière strictement identique à cette dernière.

A cet égard, compte tenu de la taille réduite des autres éléments verbaux composant la demande d'enregistrement, il est probable que les consommateurs ne les prononceront pas, de sorte qu'ils feront référence à cette dernière au moyen de la seule dénomination **CRISTAL**, rendant par là même les signes en présence phonétiquement identiques.

Enfin, sur le plan intellectuel, le terme dominant **CRISTAL** de la demande d'enregistrement et la marque antérieure **CRISTAL** évoquent toutes deux incontestablement une idée relative au cristal, à la transparence et à la pureté, de sorte qu'il existe entre elles une évidente similitude, voire une identité intellectuelle.

L'adjonction des termes **AQUA** et **NATURAL SPRING WATER** ne modifie en rien cette évocation, celle-ci étant d'ailleurs confirmée par la représentation figurative d'un cristal dans la demande d'enregistrement.

En conséquence, la marque antérieure conserve son caractère distinctif et prépondérant au sein du signe contesté.

Dès lors, une telle imitation est susceptible d'engendrer un risque de confusion entre les marques en cause, dans la mesure où, en raison de la similitude existant entre les signes en présence, le consommateur d'attention moyenne sera susceptible de leur attribuer une origine commune.

Dans ces conditions, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque française enregistrée n° 1 713 576.

► Notoriété de la marque antérieure :

Dans la mesure où il est établi que la notoriété de la marque antérieure constitue un facteur déterminant dans l'appréciation du risque de confusion pouvant exister entre deux marques, l'importante notoriété dont bénéficie la marque antérieure CRISTAL doit également être prise en considération. Celle-ci jouit en effet d'une notoriété certaine en France et dans le monde entier en liaison avec les boissons alcooliques et plus particulièrement le champagne, telle qu'en atteste l'enquête de notoriété effectuée en 1999.

Cette notoriété a été confirmée par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans son jugement du 8 décembre 2005 dans l'affaire T-29/04 (Castellblanch S.A. c./ O.H.M.I. et Champagne Louis Roederer), lequel a été confirmé par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son ordonnance du 24 avril 2007 dans l'affaire C-131/06 P (Castellblanch S.A. c./ O.H.M.I. et Champagne Louis Roederer).

Une telle notoriété a, depuis, été constamment rappelée par la jurisprudence, notamment dans les décisions suivantes :

- Royaume-Uni : Jugement de la High Court of Justice de Londres du 6 octobre 2015 dans l'affaire HC-2010-000030 (traduction de la partie surlignée) :

« 32. J'estime que les résultats de ces enquêtes montrent que la marque CRISTAL jouit d'une solide renommée parmi une part significative des personnes ayant déjà acheté du champagne ou du vin mousseux. [...] »

77. Je suis convaincue que les éléments de preuve établissent bien que CRISTAL jouit d'une solide renommée au Royaume-Uni parmi les consommateurs de vin mousseux et que le mot CRISTAL jouit de la réputation en question même lorsqu'il n'est pas associé aux mots « Louis Roederer ». Cette renommée présente dans toute la Grande Bretagne suffit à remplir la condition à la fois pour la marque au Royaume-Uni et pour la MC ».

Il s'agit là d'une reconnaissance de la renommée de la marque communautaire (de l'Union Européenne) antérieure CRISTAL de l'opposante dans l'ensemble de l'Union Européenne, dont la France.

Cette marque porte sur un signe identique à la marque française sur laquelle est fondée la présente opposition.

- France : Jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 7 avril 2011 :

« Ce risque de confusion doit enfin être apprécié à l'aune de la notoriété acquise par la marque précédemment déposée.

La notoriété de la cuvée CRISTAL de la société ROEDERER est établie par les pièces produites, notamment les extraits de presse ».

- France : Jugement du Tribunal de grande instance de Paris of 7 mars 2007 :

« ... et que la marque CRISTAL jouit d'une grande notoriété du fait de son ancienneté (attestée depuis 1876) et de haute qualité (le champagne CRISTAL figurant dans les grandes cuvées de vin de Champagne) ».

- France : Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 22 septembre 2011 :

« En outre, le risque de confusion est accentué en l'espèce par l'ancienneté et la notoriété sur le marché de la marque antérieure "Cristal" pour désigner un vin de Champagne qui jouit d'un grand prestige international ».

► Interdépendance des signes et des produits visés :

Il convient enfin de rappeler que l'appréciation du risque de confusion entre les marques en présence implique la prise en considération de l'ensemble des facteurs pertinents (Arrêt CJCE du 11 novembre 1997 dans l'affaire C-251/95, SABEL BV / PUMA AG – J.O. OHMI n° 1/1998, paragraphe 22), et notamment de l'interdépendance existant entre la similitude des signes et celle des produits.

Ainsi, dans la mesure où les signes en présence sont extrêmement proches, du fait de la reproduction dominante de la marque antérieure, il s'agit d'un élément qui doit être pris en compte dans le cadre de la présente procédure dès lors qu'il est de nature à renforcer le risque de confusion existant entre les signes en cause et à compenser en conséquence un degré éventuellement moins élevé de similitude entre les produits couverts par les marques respectives.

Compte tenu de la similitude des signes en présence pour désigner des produits similaires, ainsi que de la notoriété établie de la marque antérieure et de l'interdépendance existant entre la similitude des signes et celle des produits, la société Champagne Louis Roederer (CLR) sollicite le rejet de la partie française de la marque internationale n° 1382321 en liaison avec les produits visés en Annexe I.

**Chemin :****Code de la santé publique**

- ▶ Partie législative
 - ▶ Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
 - ▶ Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
 - ▶ Titre II : Boissons
 - ▶ Chapitre Ier : Classification des boissons.

Article L3321-1

- ▶ Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12

Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en quatre groupes :

1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;

2° (abrogé)

3° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;

4° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;

5° Toutes les autres boissons alcooliques.

Liens relatifs à cet article**Cité par:**

Délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L3322-11 (V)
Code de la santé publique - art. L3322-7 (VD)
Code de la santé publique - art. L3331-1-1 (VT)
Code de la santé publique - art. L3334-2 (VD)
Code de la santé publique - art. L3335-4 (VD)
Code de la santé publique - art. L3352-5 (V)
Code de la santé publique - art. L3822-1 (V)
Code du sport. - art. L332-3 (V)
Code du tourisme. - art. L313-1 (V)

Codifié par:

Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Gallup

**Notoriété des cuvées de Champagne de Prestige
en France, en Italie et au Royaume-Uni**

92545 - LM/SA - Février 1999 -

préparé pour

Cabinet Gutmann & Plasseraud

SOMMAIRE

I.	PRESENTATION DE L'ETUDE	1
II.	PRINCIPAUX RESULTATS	3
III.	RESULTATS DETAILLES	11
IV.	QUESTIONNAIRE	24

I. PRESENTATION DE L'ETUDE

CONTEXTE, OBJECTIFS ET METHODOLOGIE

π **Contexte et Objectif** : Le cabinet Gutmann et Plasseraud a souhaité réaliser une étude de notoriété du champagne Cristal de la société Champagne Louis Roederer en France, en Italie et en Grande-Bretagne auprès des hôtels, restaurants et cavistes hauts de gamme.

π **Méthodologie** : Cette étude a été conduite par téléphone sur système CATI (Computer Assisted Telephone Interview). L'ensemble des interviews ont été réalisées à partir de notre plate-forme téléphonique en France et administrées par des enquêteurs de langue maternelle anglaise, italienne ou française.

π **Echantillon** : Les informations ont été recueillies auprès des sommeliers ou chefs de cave d'hôtels, restaurants et cavistes haut de gamme.

Au total, 300 interviews ont été réalisées, à partir de fichiers d'adresses fournis par le client, réparties comme suit :

- ® 100 interviews en France,
- ® 100 interviews en Italie,
- ® 100 interviews en Royaume-Uni.

π **Questionnaire** : Le questionnaire utilisé est strictement identique dans les trois pays où l'étude a été conduite.

π **Dates de terrain** : Les interviews se sont déroulées les 8 et 9 février 1999.

II. PRINCIPAUX RESULTATS

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Le marché du champagne de prestige est très largement dominé en termes de notoriété par deux cuvées, Dom Perignon et Cristal, qui apparaissent ainsi comme les leaders dans ce domaine.

Ceci est vrai :

- quel que soit le pays considéré,
- tant en notoriété spontanée qu'en notoriété globale.

Un quart des interviewés citent Dom Perignon ainsi que Cristal en notoriété spontanée Top of Mind, deux tiers en notoriété spontanée totale et près de 100 % en notoriété globale.

Les scores obtenus par Dom Perignon et Cristal en notoriété sont de très bons résultats. Ceci est accentué par le fait que ces deux cuvées devancent très largement toutes les autres, notamment en notoriété spontanée.

1. Notoriété Top Of Mind ⁽¹⁾ des cuvées de champagne de prestige

Question : ³ Quelles sont toutes les cuvées de champagne de prestige que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?
(Ne rien suggérer – une seule réponse possible)

	%			
	Total	France	Italie	Royaume - Uni
Base : ensemble	300	100	100	100
DOM PERIGNON	25	27	28	19 -
CRISTAL	23	27	26	17
GRANDE CUVÉE	6	5	8	6
COMTES DE CHAMPAGNE	4	8	1	3
LA GRANDE DAME	3	2	3	4
GRAND SIECLE	2	3	1	1
LOUISE	1	2	-	-
WILLIAM DEUTZ	1	3	-	-
SALON	-	-	-	1
Autres cuvées citées	34	23	33	46
NSP	1	-	-	3

(1) : Notoriété Top Of Mind = première cuvée citée spontanément

2. Notoriété Spontanée Totale ⁽²⁾ des cuvées de champagne de prestige

Question : ³ Et ensuite ? (Quelles sont toutes les cuvées de champagne de prestige que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?)
(Ne rien suggérer – plusieurs réponses possibles)

	Total	France	Italie	Royaume - Uni
Base : ensemble	300	100	100	100
DOM PERIGNON	66	79	71	49
CRISTAL	65	81	70	44
COMTES DE CHAMPAGNE	22	51	7	8
GRANDE CUVÉE	21	24	22	16
GRAND SIECLE	21	44	4	14
LA GRANDE DAME	21	25	22	17
LOUISE	11	23	8	3
WILLIAM DEUTZ	7	17	2	1
SALON	4	7	1	5
Autres cuvées citées	85	90	89	76
NSP	1	-	-	3

(2) : Notoriété Spontanée Totale = Top of Mind + Autres cuvées citées spontanément

3. Notoriété Globale ⁽³⁾ des cuvées de champagne de prestige

Question : 3 parmi les cuvées de champagne de prestige que je vais vous citer, quelles sont celles que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?
(Enumérer les cuvées l'une après l'autre – Rotation des cuvées)

	Total	France	Italie	Royaume - Uni
Base : ensemble	300	100	100	100
DON PERIGNON de la société Moët et Chandon	99	100	99	98
CRISTAL de la société Champagne Louis Roederer	97	100	96	96
COMTES DE CHAMPAGNE de la société Taittinger	94	97	91	95
GRANDE CUVÉE de la société Krug	92	93	89	94
LA GRANDE DAME de la société Veuve Clicquot	95	97	97	91
GRAND SIECLE de la société Laurent Perrier	87	98	79	84
LOUISE de la société Pommery	87	87	90	84
WILLIAM DEUTZ de la société Deutz	58	82	36	57
SALON de la société Salon	53	66	42	52
Aucune de ces cuvées	1	-	-	2

(3) : Notoriété Globale = Notoriété Spontanée Totale + Notoriété Assistée

4. Profil de l'échantillon

	Total	France	Italie	Royaume -Uni
<i>Base : ensemble</i>	300	100	100	100
REGIONS				
Capitale et alentours	39	34	14	69
Nord du Pays	42	33	69	24
Sud du Pays	19	33	17	7
TYPE D'ACTIVITE				
Hôtels	21	34	4	25
Restaurants	37	33	48	30
Cavistes	42	33	48	45
FONCTION DE L'INTERVIEWE				
Sommelier	19	40	7	10
Chef de Cave	4	3	5	3
Responsable achats liquide	77	57	88	87
TAILLE DE L'ETABLISSEMENT				
De 1 à 9 salariés	41	32	69	21
De 10 à 19 salariés	18	17	26	10
De 20 à 49 salariés	15	20	3	23
De 50 à 99 salariés	9	14	1	12
100 salariés et plus	15	11	-	34
Sans réponse	2	6	1	-

4. Profil de l'échantillon : (suite)

	France	Italie	Royaume -Uni
<i>Base : hotels</i>	34	4	25
NOMBRE D'ETOILES			
<i>Moins de 3 *</i>	37	25	28
<i>4/5 *</i>	60	75	64
<i>Sans réponse</i>	3	-	9
<i>Base : Restaurants</i>	33	48	30
NOMBRE DE FOURCHETTES			
<i>Moins de 2 fourchettes</i>	25	63	37
<i>2 fourchettes et plus</i>	50	37	59
<i>Sans réponse</i>	25	-	-
NOMBRE MOYEN DE COUVERTS SERVIS PAR SERVICE			
<i>Moins de 50</i>	33	29	31
<i>50 à 99</i>	39	42	40
<i>100 et plus</i>	23	23	22
<i>Sans réponse</i>	5	6	7
ADDITION MOYENNE D'UN REPAS (monnaie locale)			
<i>Moins de 300F / 30£ / 65 000 Lires</i>	15	14	25
<i>De 300 à 499 F / 30-49 £ / 65 000 à 80 000 Lires</i>	44	27	31
<i>500 F / 50£ / 80 001 Lires et plus</i>	36	48	40
<i>Sans réponses</i>	5	11	4

5. Annexe : autres mentions citées en spontané

France : principales autres mentions citées en spontané

KRUG (sans précision) = 13 mentions
Autres cuvées de KRUG (Clos du Mesnil) = 11 mentions
BOLLINGER (sans précision) = 22 mentions
DON RUINART (sans précision) = 35 mentions
Autres cuvées de DON RUINART (Ruinart de Ruinart) = 4 mentions
TAITTINGER (sans précision) = 7 mentions
Cuvée Belle Epoque (sans précision) = 17 mentions
MUMM (sans précision) = 4 mentions
Autres cuvées de MUMM (Mumm, Grand Cordon) = 6 mentions

Italie : principales autres mentions citées en spontané

KRUG (sans précision) = 39 mentions
Autres cuvées de KRUG (Clos du Mesnil) = 4 mentions
BOLLINGER (sans précision) = 25 mentions
DON RUINART (sans précision) = 13 mentions
TAITTINGER (sans précision) = 8 mentions
Cuvée Belle époque (sans précision) = 4 mentions
VEUVE CLICQUOT (sans précision) = 16 mentions
POMMERY (sans précision) = 8 mentions
PHILIPONA = 21 mentions

Royaume-Uni : principales autres mentions citées en spontané

KRUG (sans précision) = 31 mentions
VEUVE CLICQUOT (sans précision) = 22 mentions
BOLLINGER (sans précision) = 38 mentions
LAURENT PERRIER (sans précision) = 13 mentions
TAITTINGER (sans précision) = 14 mentions
MOËT ET CHANDON (sans précision) = 21 mentions
LOUIS ROEDERER (sans précision) = 12 mentions
POMMERY (sans précision) = 6 mentions

III. RESULTATS DETAILLES

1. Notoriété Top Of Mind ⁽¹⁾ des cuvées de champagne de prestige par secteur d'activité

- TOUS PAYS CONFONDUS -

Question : 3 Quelles sont toutes les cuvées de champagne de prestige que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?
(Ne rien suggérer – une seule réponse possible)

	%			
	Total	Hôtels	Restaurants	Cavistes
Base : ensemble	300	63	111	126
DOM PERIGNON	25	32	22	24
RISTAL	23	8	32	23
GRANDE CUVÉE	6	11	5	6
COMTES DE CHAMPAGNE	4	5	4	4
LA GRANDE DAME	3	2	1	6
GRAND SIECLE	2	6	1	-
LOUISE	1	2	1	-
WILLIAM DEUTZ	1	2	1	1
SALON	-	-	-	1
Autres cuvées citées	34	33	32	37
NSP	1	-	3	-

(1) : Notoriété Top Of Mind = première cuvée citée spontanément

2. Notoriété Spontanée Totale ⁽²⁾ des cuvées de champagne de prestige par secteur d'activité

- TOUS PAYS CONFONDUS -

Question : ³ Et ensuite ? (Quelles sont toutes les cuvées de champagne de prestige que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?)
(Ne rien suggérer – plusieurs réponses possibles)

	Total	Hôtels	Restaurants	Cavistes
Base : ensemble	300	63	111	126
DOM PERIGNON	66	76	62	65
CRISTAL	65	60	74	60
COMTES DE CHAMPAGNE	22	33	16	21
GRANDE CUVÉE	21	33	17	17
GRAND SIECLE	21	32	19	17
LA GRANDE DAME	21	21	17	25
LOUISE	11	16	10	10
WILLIAM DEUTZ	7	10	5	7
SALON	4	5	7	2
Autres cuvées citées	85	84	85	86
NSP	1	-	3	-

(2) : Notoriété Spontanée Totale = Top of Mind + Autres cuvées citées spontanément

3. Notoriété Globale ⁽³⁾ des cuvées de champagne de prestige par secteur d'activité

- TOUS PAYS CONFONDUS -

Question : 3 parmi les cuvées de champagne de prestige que je vais vous citer, quelles sont celles que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?
(Enumérer les cuvées l'une après l'autre – Rotation des cuvées)

	Total	Hôtels	Restaurants	Cavistes
Base : ensemble	300	63	111	126
DON PERIGNON de la société Moët et Chandon	99	98	99	99
CRISTAL de la société Champagne Louis Roederer	97	97	96	98
COMTES DE CHAMPAGNE de la société Taittinger	94	95	92	96
GRANDE CUVÉE de la société Krug	92	90	93	92
LA GRANDE DAME de la société Veuve Clicquot	95	92	95	96
GRAND SIÈCLE de la société Laurent Perrier	87	90	85	87
LOUISE de la société Pommery	87	89	84	89
VILLIAM DEUTZ de la société Deutz	58	63	56	58
SALON de la société Salon	53	59	48	56
Aucune de ces cuvées	1	2	-	1

(3) : Notoriété Globale = Notoriété Spontanée Totale + Notoriété Assistée

1. Notoriété Top of mind ⁽¹⁾ des cuvées de champagne de prestige

- France -

Question : 3 Quelles sont toutes les cuvées de champagne de prestige que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?
(Ne rien suggérer – une seule réponse possible)

	%			
	Total	Hôtels	Restaurants	Cavistes
Base : ensemble	100	34	33	33
DOM PERIGNON	27	38	24	18
CRISTAL	27	12	30	39
GRANDE CUVÉE	5	9	-	6
COMTES DE CHAMPAGNE	8	9	9	6
LA GRANDE DAME	2	3	-	3
GRAND SIECLE	3	6	3	-
LOUISE	2	3	3	-
WILLIAM DEUTZ	3	3	3	3
SALON	-	-	-	-
Autres cuvées citées	23	18	27	24

	Total	Capitale	Nord	Sud
Base : ensemble	100	34	33	33
DOM PERIGNON	27	29	21	30
CRISTAL	27	15	39	27
GRANDE CUVÉE	5	9	-	6
COMTES DE CHAMPAGNE	8	12	6	6
LA GRANDE DAME	2	-	-	6
GRAND SIECLE	3	-	3	6
LOUISE	2	3	-	3
WILLIAM DEUTZ	3	6	3	-
SALON	-	-	-	-
Autres cuvées citées	23	26	27	15

(1) : Notoriété Top Of Mind = première cuvée citée spontanément

2. Notoriété Spontanée Totale ⁽²⁾ des cuvées de champagne de prestige

- France -

Question : 3 Et ensuite ? (Quelles sont toutes les cuvées de champagne de prestige que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?)
(Ne rien suggérer – plusieurs réponses possibles)

	%			
	Total	Hôtels	Restaurants	Cavistes
Base : ensemble	100	34	33	33
DOM PERIGNON	79	91	76	70
CRISTAL	81	85	79	79
GRANDE CUVÉE	24	35	12	24
COMTES DE CHAMPAGNE	51	56	48	48
LA GRANDE DAME	25	30	18	27
GRAND SIECLE	44	44	42	45
LOUISE	23	26	21	21
WILLIAM DEUTZ	17	18	12	21
SALON	7	9	12	-
Autres cuvées citées	90	85	94	91

	Total	Capitale	Nord	Sud
Base : ensemble	100	34	33	33
DOM PERIGNON	79	88	76	73
CRISTAL	81	76	85	82
GRANDE CUVÉE	24	29	18	24
COMTES DE CHAMPAGNE	51	59	48	45
LA GRANDE DAME	25	15	24	36
GRAND SIECLE	44	41	52	39
LOUISE	23	21	18	30
WILLIAM DEUTZ	17	26	12	12
SALON	7	15	-	6
Autres cuvées citées	90	82	94	94

(2) : Notoriété Spontanée Totale = Top of Mind + Autres cuvées citées spontanément

3. Notoriété Globale ⁽³⁾ des cuvées de champagne de prestige

- France -

Question : 3 parmi les cuvées de champagne de prestige que je vais vous citer, quelles sont celles que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?

(Enumérer les cuvées l'une après l'autre – Rotation des cuvées)

	Total	Hôtels	Restaurants	Cavistes
Base : ensemble	100	34	33	33
DON PERIGNON de la société Moët et Chandon	100	100	100	100
CRISTAL de la société Champagne Louis Roederer	100	100	100	100
COMTES DE CHAMPAGNE de la société Taittinger	93	94	94	91
GRANDE CUVÉE de la société Krug	97	97	97	97
LA GRANDE DAME de la société Veuve Clicquot	97	97	97	97
GRAND SIECLE de la société Laurent Perrier	98	100	94	100
LOUISE de la société Pommery	87	91	85	85
WILLIAM DEUTZ de la société Deutz	82	82	76	88
SALON de la société Salon	66	71	61	67

	Total	Capitale	Nord	Sud
Base : ensemble	100	34	33	33
DON PERIGNON de la société Moët et Chandon	100	100	100	100
CRISTAL de la société Champagne Louis Roederer	100	100	100	100
COMTES DE CHAMPAGNE de la société Taittinger	97	100	94	97
GRANDE CUVÉE de la société Krug	93	94	94	91
LA GRANDE DAME de la société Veuve Clicquot	97	94	100	97
GRAND SIECLE de la société Laurent Perrier	98	94	100	100
LOUISE de la société Pommery	87	82	88	91
WILLIAM DEUTZ de la société Deutz	82	79	88	79
SALON de la société Salon	66	62	67	70

(3) : Notoriété Globale = Notoriété Spontanée Totale + Notoriété Assistée

1. Notoriété Top of mind ⁽¹⁾ des cuvées de champagne de prestige

- Italie -

Question : 3 Quelles sont toutes les cuvées de champagne de prestige que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?
(Ne rien suggérer – une seule réponse possible)

	%			
	Total	Hôtels	Restaurants	Cavistes
Base : ensemble	100	4	48	48
DOM PERIGNON	28	25	25	31
CRISTAL	26	-	33	21
GRANDE CUVÉE	8	25	8	6
COMTES DE CHAMPAGNE	1	-	-	2
LA GRANDE DAME	3	-	2	4
GRAND SIECLE	1	25	-	-
LOUISE	-	-	-	-
WILLIAM DEUTZ	-	-	-	-
SALON	-	-	-	-
Autres cuvées citées	33	25	31	35

	Total	Capitale	Nord	Sud
Base : ensemble	100	14	69	17
DOM PERIGNON	28	14	30	29
CRISTAL	26	14	28	29
GRANDE CUVÉE	8	14	9	-
COMTES DE CHAMPAGNE	1	-	1	-
LA GRANDE DAME	3	-	3	6
GRAND SIECLE	1	-	1	-
LOUISE	-	-	-	-
WILLIAM DEUTZ	-	-	-	-
SALON	-	-	-	-
Autres cuvées citées	33	57	28	35

(1) : Notoriété Top Of Mind = première cuvée citée spontanément

(2). Notoriété Spontanée Totale ⁽²⁾ des cuvées de champagne de prestige
- Italie -

Question : ³ Et ensuite ? (Quelles sont toutes les cuvées de champagne de prestige que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?)
(Ne rien suggérer – plusieurs réponses possibles)

	%			
	Total	Hôtels	Restaurants	Cavistes
Base : ensemble	100	4	48	48
DOM PERIGNON	71	100	69	71
CRISTAL	70	50	77	65
GRANDE CUVÉE	22	75	19	21
COMTES DE CHAMPAGNE	7	25	2	10
LA GRANDE DAME	22	25	17	27
GRAND SIECLE	4	25	4	2
LOUISE	8	-	8	8
WILLIAM DEUTZ	2	-	-	4
SALON	1	-	2	-
Autres cuvées citées	89	100	90	88

	Total	Capitale	Nord	Sud
Base : ensemble	100	14	69	17
DOM PERIGNON	71	50	75	71
CRISTAL	70	71	68	76
GRANDE CUVÉE	22	29	20	24
COMTES DE CHAMPAGNE	7	7	4	18
LA GRANDE DAME	22	7	17	53
GRAND SIECLE	4	-	6	-
LOUISE	8	-	6	24
WILLIAM DEUTZ	2	7	1	-
SALON	1	-	1	-
Autres cuvées citées	89	93	91	76

(2) : Notoriété Spontanée Totale = Top of Mind + Autres cuvées citées spontanément

3. Notoriété Globale ⁽³⁾ des cuvées de champagne de prestige

- Italie -

Question : 3 parmi les cuvées de champagne de prestige que je vais vous citer, quelles sont celles que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?

(Enumérer les cuvées l'une après l'autre – Rotation des cuvées)

	Total	Hôtels	Restaurants	Cavistes
Base : ensemble	100	4	48	48
DON PERIGNON de la société Moët et Chandon	99	100	98	100
CRISTAL de la société Champagne Louis Roederer	96	100	94	98
COMTES DE CHAMPAGNE de la société Taittinger	91	100	85	96
GRANDE CUVÉE de la société Krug	89	75	90	90
LA GRANDE DAME de la société Veuve Clicquot	97	100	96	98
GRAND SIECLE de la société Laurent Perrier	79	50	75	85
LOUISE de la société Pommery	90	100	85	94
WILLIAM DEUTZ de la société Deutz	36	50	38	33
SALON de la société Salon	42	75	35	46

	Total	Capitale	Nord	Sud
Base : ensemble	100	14	69	17
DON PERIGNON de la société Moët et Chandon	99	100	99	100
CRISTAL de la société Champagne Louis Roederer	96	100	96	94
COMTES DE CHAMPAGNE de la société Taittinger	91	93	93	82
GRANDE CUVÉE de la société Krug	89	86	88	94
LA GRANDE DAME de la société Veuve Clicquot	97	100	96	100
GRAND SIECLE de la société Laurent Perrier	79	86	77	82
LOUISE de la société Pommery	90	100	90	82
WILLIAM DEUTZ de la société Deutz	36	36	39	24
SALON de la société Salon	42	50	46	18

(3) : Notoriété Globale = Notoriété Spontanée Totale + Notoriété Assistée

1. Notoriété Top of mind ⁽¹⁾ des cuvées de champagne de prestige

- Royaume Uni -

Question : 3 Quelles sont toutes les cuvées de champagne de prestige que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?
(Ne rien suggérer – une seule réponse possible)

	%			
	Total	Hôtels	Restaurants	Cavistes
Base : ensemble	100	25	30	45
DOM PERIGNON	19	24	13	20
CRISTAL	17	4	33	13
GRANDE CUVÉE	6	12	3	4
COMTES DE CHAMPAGNE	3	-	3	4
LA GRANDE DAME	4	-	-	9
GRAND SIECLE	1	4	-	-
LOUISE	-	-	-	-
WILLIAM DEUTZ	-	-	-	-
SALON	1	-	-	2
Autres cuvées citées	46	56	37	47
NSP	3	-	10	-

	Total	Capitale	Nord	Sud
Base : ensemble	100	69	24	7
DOM PERIGNON	19	22	17	-
CRISTAL	17	17	13	29
GRANDE CUVÉE	6	7	4	-
COMTES DE CHAMPAGNE	3	4	-	-
LA GRANDE DAME	4	4	4	-
GRAND SIECLE	1	1	-	-
LOUISE	-	-	-	-
WILLIAM DEUTZ	-	-	-	-
SALON	1	1	-	-
Autres cuvées citées	46	38	63	71
NSP	3	4	-	-

(1) : Notoriété Top Of Mind = première cuvée citée spontanément

2. Notoriété Spontanée Totale ⁽²⁾ des cuvées de champagne de prestige

- Royaume Uni -

Question : ³ Et ensuite ? (Quelles sont toutes les cuvées de champagne de prestige que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?)
(Ne rien suggérer – plusieurs réponses possibles)

	%			
	Total	Hôtels	Restaurants	Cavistes
Base : ensemble	100	25	30	45
DOM PERIGNON	49	52	37	56
CRISTAL	44	28	63	40
GRANDE CUVÉE	16	24	20	9
COMTES DE CHAMPAGNE	8	4	3	13
LA GRANDE DAME	17	8	17	22
GRAND SIECLE	14	16	17	11
LOUISE	3	4	-	4
WILLIAM DEUTZ	1	-	3	-
SALON	5	-	10	4
Autres cuvées citées	76	80	67	80

	Total	Capitale	Nord	Sud
Base : ensemble	100	69	24	7
DOM PERIGNON	49	52	50	14
CRISTAL	44	42	50	43
GRANDE CUVÉE	16	17	13	14
COMTES DE CHAMPAGNE	8	9	4	14
LA GRANDE DAME	17	19	13	14
GRAND SIECLE	14	16	13	-
LOUISE	3	3	-	14
WILLIAM DEUTZ	1	1	-	-
SALON	5	4	8	-
Autres cuvées citées	76	70	92	86

(2) : Notoriété Spontanée Totale = Top of Mind + Autres cuvées citées spontanément

3. Notoriété Globale ⁽³⁾ des cuvées de champagne de prestige - Royaume Uni -

Question : 3 parmi les cuvées de champagne de prestige que je vais vous citer, quelles sont celles que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?
(Enumérer les cuvées l'une après l'autre - Rotation des cuvées)

	Total	Hôtels	Restaurants	Cavistes
Base : ensemble	100	25	30	45
DON PERIGNON de la société Moët et Chandon	98	96	100	98
CRISTAL de la société Champagne Louis Roederer	96	92	97	98
COMTES DE CHAMPAGNE de la société Taittinger	95	92	97	96
GRANDE CUVÉE de la société Krug	94	88	97	96
LA GRANDE DAME de la société Veuve Clicquot	91	84	93	93
GRAND SIECLE de la société Laurent Perrier	84	84	90	80
LOUISE de la société Pommery	84	84	80	87
WILLIAM DEUTZ de la société Deutz	57	40	63	62
SALON de la société Salon	52	40	53	58

	Total	Capitale	Nord	Sud
Base : ensemble	100	69	24	7
DON PERIGNON de la société Moët et Chandon	98	97	100	100
CRISTAL de la société Champagne Louis Roederer	96	94	100	100
COMTES DE CHAMPAGNE de la société Taittinger	95	96	96	86
GRANDE CUVÉE de la société Krug	94	93	96	100
LA GRANDE DAME de la société Veuve Clicquot	91	90	96	86
GRAND SIECLE de la société Laurent Perrier	84	84	83	86
LOUISE de la société Pommery	84	83	92	71
WILLIAM DEUTZ de la société Deutz	57	57	67	29
SALON de la société Salon	52	49	71	14

(3) : Notoriété Globale = Notoriété Spontanée Totale + Notoriété Assistée

IV. QUESTIONNAIRE

QUESTIONNAIRE FRANÇAIS : NOTORIÉTÉ D'UN PRODUIT DE LUXE

Q1. Type d'établissement

1	Hôtel
2	Hôtel-restaurant / Relais-Château
3	Restaurant
4	Caviste

Q2. Fonction exacte de l'interviewé

/ _____ / (ÉCRIRE EN CLAIR PUIS RECODER CI-DESSOUS)

1	Sommelier
2	Chef de Cave
3	Responsable des achats / liquide
4	Autres (préciser)

Q3. SI HOTEL OU RELAIS CHATEAU
Nombre d'étoiles de l'établissement
ENQUÊTEUR : NOTER EN CLAIR

/ /

Q4. SI RESTAURANT OU HOTEL RESTAURANT OU RELAIS CHATEAU
Nombre de fourchettes de l'établissement
ENQUÊTEUR : NOTER EN CLAIR

/ /

Q5. SI RESTAURANT OU HOTEL RESTAURANT OU RELAIS CHATEAU
Nombre de couverts servis dans l'établissement
ENQUÊTEUR : NOTER EN CLAIR

/ / / /

Q6. Nombre de salariés dans l'établissement

/ _____ / (ÉCRIRE EN CLAIR)

7. Régions

1	Région Parisienne
2	Nord de la France
3	Sud de la France

Q8. Quelles sont toutes les cuvées de champagne de Prestige que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?

ENQUÊTEUR : NE RIEN SUGGÉRER - PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES

Codes	Cuvées	Top of Mind (1ère citée)	Notoriété spontanée (autres spontanées)
1	COMTES DE CHAMPAGNE	1	1
2	CRISTAL	2	2
3	DOM PERIGNON	3	3
4	GRANDE CUVÉE	4	4
5	GRAND SIECLE	5	5
6	LA GRANDE DAME	6	6
7	LOUISE	7	7
8	SALON	8	8
9	WILLIAM DEUTZ	9	9
11	(Autres - Préciser)	8	8
12	Aucune / ne sait pas	9	9

Q9. Parmi les cuvées de champagne de Prestige que je vais vous citer, quelles sont toutes celles que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?

ENQUÊTEUR : CITER ET ATTENDRE RÉPONSE / PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES

ROTATION DES NOMS

Codes	Noms
1	COMTES DE CHAMPAGNE de la société TAITTINGER
2	CRISTAL de la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER
3	DOM PERIGNON de la société MOËT ET CHANDON
4	GRANDE CUVÉE de la société KRUG
5	GRAND SIECLE de la société LAURENT PERRIER
6	LA GRANDE DAME de la société VEUVE CLICQUOT
7	LOUISE de la société POMMERY
8	SALON de la société SALON
9	WILLIAM DEUTZ de la société DEUTZ
11	AUCUNE DE CELLES-CI

AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "non-responsabilité" et sont protégées par un copyright.

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

8 décembre 2005(*)

« Marque communautaire – Procédure d'opposition – Demande de marque communautaire figurative comprenant l'élément verbal 'CRISTAL CASTELLBLANCH' – Marque verbale nationale antérieure CRISTAL – Usage sérieux de la marque antérieure – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), article 15, paragraphe 2, sous a), et article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l'affaire T-29/04,

Castellblanch, SA, établie à Sant Sadurni d'Anoia (Espagne), représentée par M^{es} F. de Vißcher, E. Cornu, É. De Gryse et D. Moreau, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Champagne Louis Roederer SA, établie à Reims (France), représentée par M^e P. Cousin, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 17 novembre 2003 (affaire R 37/2000-2), relative à une procédure d'opposition entre Castellblanch, SA et Champagne Louis Roederer SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, M^{me} V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : M^{me} K. Andova, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 janvier 2004,

vu les mémoires en réponse de l'OHMI déposés au greffe du Tribunal le 4 juin et le 28 septembre 2004,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 1^{er} juin 2004,

à la suite de l'audience du 4 juillet 2005,

rend le présent:

Arrêt

Antécédents du litige

- 1 Le 1^{er} avril 1996, Castellblanch, SA a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
- 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant (ci-après la « marque CRISTAL CASTELLBLANCH ») :



- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vins et vins mousseux ».
- 4 Cette demande a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 29/1997 du 24 novembre 1997.
- 5 Le 23 février 1998, Champagne Louis Roederer SA a formé une opposition, au titre de l'article 42 du règlement n° 40/94, à l'encontre de l'enregistrement de cette marque communautaire. L'opposition était fondée sur les enregistrements suivants du signe verbal CRISTAL :
 - enregistrement français n° 1 114 613, en date du 27 novembre 1979, renouvelé le 13 novembre 1989 (n° 1 559 904) et le 20 décembre 1991 (n° 1 713 576) pour désigner les « vins de provenance française, à savoir champagne, vins mousseux ; boissons alcooliques (à l'exception des bières) », relevant de la classe 33 ;
 - enregistrement international n° 451 185, demandé le 29 janvier 1980, ayant effet en Autriche, dans les pays du Benelux, en Italie et au Portugal pour désigner les « vins de provenance française, à savoir champagne, vins mousseux », relevant de la classe 33 ;
 - enregistrement allemand DD 647 501, en date du 18 avril 1991, pour désigner les « boissons alcooliques (à l'exception des bières) », relevant de la classe 33 ;
 - enregistrement britannique n° 1 368 211, demandé le 22 décembre 1988, pour désigner les « vins de champagne », relevant de la classe 33 ;
 - enregistrement irlandais n° 150 404, en date du 30 octobre 1992, pour désigner les « boissons alcooliques (à l'exception des bières) », relevant de la classe 33 ;
 - enregistrement danois VR 06.021 1995, en date du 15 septembre 1995, pour désigner les « champagne, vins mousseux, vin et cognac », relevant de la classe 33.
- 6 L'opposition était également fondée sur des marques notoirement connues en Belgique, en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne désignant les « vins de champagne ».
- 7 L'opposition visait tous les produits couverts par les enregistrements antérieurs du signe CRISTAL et était formée à l'encontre de tous les produits revendus pour la marque demandée. Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94.
- 8 Par décision du 26 octobre 1999, la division d'opposition a fait droit à l'opposition. Elle a fondé sa décision uniquement sur la marque antérieure française (ci-après la « marque antérieure »). Elle a considéré, en premier lieu, que l'intervenante avait produit la preuve suffisante de l'usage sérieux

de la marque antérieure et, en second lieu, que, compte tenu de l'identité des produits en cause et de la similitude des signes en conflit, ainsi que du caractère distinctif élevé de la marque antérieure sur le marché français, il existait un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent, à savoir le consommateur français.

- 9 Le 22 décembre 1999, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d'opposition.
- 10 Lors de la procédure devant la chambre de recours, la requérante a limité sa demande de marque aux produits suivants, relevant de la classe 33 : « vins mousseux espagnols, de type cava ».
- 11 Par décision du 17 novembre 2003 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré que la marque antérieure avait fait l'objet d'un usage sérieux et effectif et a conclu qu'il existait une similitude entre les produits en cause et une similitude entre les signes en conflit qui pouvaient donner lieu à un risque de confusion incluant un risque d'association dans l'esprit du public français.

Conclusions des parties

- 12 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;
- condamner l'OHMI aux dépens.

- 13 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.

- 14 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.

Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal

- 15 La requérante fait valoir que les annexes 23 à 30 du mémoire en réponse de l'intervenante doivent être déclarées irrecevables, étant donné qu'elles ont été produites pour la première fois devant le Tribunal.
- 16 Il y a lieu de relever que les annexes 23 et 24 sont des copies de décisions juridictionnelles nationales. Bien que produits pour la première fois devant le Tribunal, ces documents ne sont pas des preuves proprement dites, mais concernent la jurisprudence nationale, à laquelle, même postérieure à la procédure devant l'OHMI, une partie a le droit de se référer.
- 17 L'annexe 25 consiste en la copie d'un extrait d'un dictionnaire bilingue français-espagnol. Il n'est pas établi que ce document ait été produit devant l'OHMI. Toutefois, ce document atteste d'un fait dont il est fait état dans la décision attaquée, à savoir le fait que le mot espagnol « cava » est l'équivalent du terme français « champagne ». Ainsi, la circonstance que l'intervenante a fait référence à un dictionnaire est indifférente, compte tenu de ce que le fait attesté par cette référence appartient au cadre factuel de la procédure devant la chambre de recours.
- 18 Quant aux annexes 26 à 29, il s'agit des copies de la correspondance échangée entre le greffe du Tribunal et le représentant de l'intervenante, concernant la présente procédure. Dès lors, la requérante ne peut invoquer leur irrecevabilité.

- 19 L'annexe 30 consiste en des photos du coffret dans lequel les bouteilles portant la marque CRISTAL sont commercialisées. Il ressort du dossier administratif devant l'OHMI que les documents produits devant ce dernier incluent des photos de ce coffret. Dès lors, le Tribunal peut prendre en compte cette annexe.
- 20 Par conséquent, les allégations d'irrecevabilité des annexes 23 à 30 du mémoire en réponse de l'intervenante doivent être rejetées.

Sur le fond

- 21 La requérante invoque deux moyens à l'appui de son recours. Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 15, paragraphe 2, sous a), et de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 ainsi que de la règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1, ci-après le « règlement d'exécution »). Le second moyen est tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 15, paragraphe 2, sous a), et de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 ainsi que de la règle 22, paragraphe 2, du règlement d'exécution

Observations liminaires

- 22 Dans le cadre du premier moyen, l'intervenante a présenté une « observation préalable » concernant l'application de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 et de la règle 22, paragraphe 1, du règlement d'exécution que l'OHMI a interprétée comme un moyen fondé sur un argument tiré de la violation de ces dispositions, qui n'a pas été soulevé dans la requête, comme l'autorise l'article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, mais qui serait irrecevable au motif qu'il n'a pas été présenté devant l'OHMI.
- 23 L'intervenante fait valoir que la requérante n'a jamais demandé, en application de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, qu'elle démontre l'usage de la marque antérieure et que l'OHMI ne l'a jamais invitée, en application de la règle 22, paragraphe 1, du règlement d'exécution, à apporter la preuve d'un tel usage, en lui impartissant un délai pour ce faire. Dès lors, selon l'intervenante, et comme il ressortirait de l'arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, *El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)* (T-183/02 et T-184/02, non encore publié au Recueil), il ne serait pas nécessaire d'examiner, contrairement à ce qu'a fait la chambre de recours, la question de savoir si la documentation produite par l'intervenante pour justifier la notoriété de sa marque attestait ou non d'un usage sérieux de cette marque. Le premier moyen de la requérante devrait ainsi être rejeté.
- 24 Il suffit de constater que, étant donné que l'intervenante ne conteste pas la portée de la décision attaquée, laquelle a accueilli l'opposition, et ne demande pas l'annulation ou la réformation de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, *Naipes Heraclio Fournier/OHMI – France Cartes (Épée d'un jeu de cartes, Cavalier de massue et Roi d'épée)*, T-160/02 et T-162/02, non encore publié au Recueil, points 17 à 20], son observation préalable ne vient pas au soutien de ses conclusions.

- 25 Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner cette observation préalable.

Sur la prétendue altération du caractère distinctif de la marque antérieure

- 26 La requérante soutient que l'intervenante n'a pas prouvé l'usage sérieux de la marque antérieure et que la décision attaquée méconnaît ainsi l'article 15, paragraphe 2, sous a), et l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 ainsi que la règle 22, paragraphe 2, du règlement d'exécution. En effet, lorsqu'une marque est composée de plusieurs éléments dont un seul ou seulement quelques-uns sont distinctifs et ont permis d'obtenir l'enregistrement de la marque dans son ensemble, une altération de cet élément, son omission ou son remplacement par un autre élément reviendrait en règle générale à une altération du caractère distinctif de ladite marque. Elle se réfère à cet égard à la pratique décisionnelle de l'OHMI.
- 27 L'OHMI et l'intervenante contestent les arguments de la requérante et affirment que l'usage de la marque CRISTAL a été démontré.

- 28 Le Tribunal rappelle que, ainsi qu'il découle du neuvième considérant du règlement n° 40/94, le Conseil a considéré que la protection d'une marque antérieure n'était justifiée que dans la mesure où celle-ci avait effectivement été utilisée. En conformité avec ce considérant, l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 prévoit que le demandeur d'une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l'objet d'une opposition [arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, *Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT)*, T-39/01, Rec. p. II-5233, point 34, et du 6 octobre 2004, *Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT)*, T-356/02, non encore publié au Recueil, point 25].
- 29 En vertu de la règle 22, paragraphe 2, du règlement d'exécution, la preuve de l'usage doit porter sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure.
- 30 En outre, il convient de préciser que, en vertu de l'application combinée de l'article 15, paragraphe 2, sous a), et de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, la preuve de l'usage sérieux d'une marque antérieure, nationale ou communautaire, qui fonde une opposition à l'encontre d'une demande de marque communautaire, comprend également la preuve de l'utilisation de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, *Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE)*, T-156/01, Rec. p. II-2789, point 44].
- 31 En l'espèce, la requérante fait valoir qu'il ressort des preuves de l'usage et de la renommée produites par l'intervenante que cette dernière a utilisé la marque antérieure sous une forme qui diffère de celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée. En effet, la marque antérieure serait utilisée pour des bouteilles laissant apparaître sur l'étiquette principale et sur l'étiquette du goulot, à plusieurs reprises, outre le mot « cristal », la dénomination « Louis Roederer », ainsi qu'un symbole composé des lettres « l » et « r » et de quelques éléments figuratifs supplémentaires. Selon la requérante, la combinaison du mot « cristal » avec la dénomination « Louis Roederer », les lettres « lr » et les éléments figuratifs affecte substantiellement l'identité de la marque antérieure, eu égard, surtout, au caractère distinctif fort des mots « Louis Roederer », et ne constitue pas un usage sérieux de la marque antérieure CRISTAL. Dès lors, l'opposition formée par l'intervenante et, partant, la décision attaquée seraient dépourvues de tout fondement.
- 32 Le Tribunal relève, tout d'abord, à l'instar de l'OHMI, que la requérante ne conteste pas le lieu, la durée et l'importance de l'usage de la marque antérieure, mais seulement la nature de cet usage.
- 33 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté qu'il n'existait aucune règle en matière de marque communautaire obligeant l'opposante à prouver l'usage de la marque antérieure de manière isolée, indépendamment de toute autre marque. Selon la chambre de recours, il est possible que deux ou plusieurs marques fassent l'objet d'un usage conjoint et autonome, avec ou sans le nom de la société du fabricant, comme c'est le cas, en particulier, dans les secteurs de l'automobile et du vin.
- 34 Il y a lieu de partager cette approche. En effet, on ne se trouve pas dans la situation où la marque de l'intervenante est utilisée sous une forme qui diffère de celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée, mais dans la situation où plusieurs signes sont utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré. Comme l'OHMI l'a constaté à juste titre, en matière d'étiquetage de produits vinicoles, l'apposition conjointe de marques ou d'indications séparées sur le même produit, en particulier le nom de l'établissement vinicole ainsi que le nom du produit, constitue une pratique commerciale courante.
- 35 En l'espèce, la marque CRISTAL apparaît clairement quatre fois sur le goulot de la bouteille commercialisée par l'intervenante et deux fois sur l'étiquette principale, accompagnée du symbole ®. Sur le goulot, elle se trouve à l'écart des autres éléments. Par ailleurs, sur les coffrets dans lesquels les bouteilles de la marque CRISTAL sont commercialisées, la marque CRISTAL apparaît seule. De même, sur les factures produites par l'intervenante, il est fait référence au terme « cristal » avec la mention « 1990 coffret ». Il y a lieu de relever que la marque CRISTAL identifie ainsi le produit commercialisé par l'intervenante.
- 36 En ce qui concerne la mention « Louis Roederer » figurant sur l'étiquette principale, elle indique simplement le nom de la société du fabricant, ce qui peut créer un lien direct entre une ou plusieurs gammes de produits et une entreprise déterminée. Le même raisonnement vaut pour le groupe de

lettres « lr » qui représente les initiales du nom de l'intervenante. Comme l'OHMI l'a indiqué, l'emploi conjoint de ces éléments sur une même bouteille ne porte pas atteinte à la fonction d'identification remplie par la marque CRISTAL à l'égard des produits en cause.

37 En outre, l'appréciation de l'OHMI, selon laquelle l'emploi d'une marque verbale combinée avec l'indication géographique « Champagne » ne peut être considéré comme un ajout susceptible d'altérer le caractère distinctif de la marque lorsque celle-ci est utilisée pour du champagne, doit être approuvée. En effet, dans le secteur du vin, le consommateur a souvent un intérêt particulier pour l'origine géographique précise du produit et l'identité du producteur du vin, étant donné que la renommée de ces produits est souvent liée au fait qu'ils sont produits dans une région géographique déterminée par un établissement vinicole déterminé.

38 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que l'emploi de la marque verbale CRISTAL en combinaison avec d'autres indications est sans pertinence et que la chambre de recours n'a violé ni l'article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94, ni son article 43, paragraphes 2 et 3, ni la règle 22, paragraphe 2, du règlement d'exécution.

39 Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen de la requérante.

Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

40 La requérante fait valoir que, en tenant compte de la dissimilitude des produits, de la dissimilitude des marques, du faible caractère distinctif de la marque antérieure et de tous les autres facteurs pertinents, tels que les décisions nationales relatives à cette affaire et la coexistence paisible des signes en conflit, il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit.

41 L'OHMI et l'intervenante soutiennent que la chambre de recours a correctement apprécié l'existence du risque de confusion.

42 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement n° 40/94, il convient d'entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre et les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

43 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

44 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 31 à 33, et la jurisprudence citée].

45 En l'espèce, les marques sur lesquelles l'opposition était fondée sont des marques nationales enregistrées en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Irlande, au Danemark et une marque internationale ayant effet en Autriche, dans les pays du Benelux, en Italie et au Portugal. La décision de la division d'opposition et la décision attaquée ont été fondées uniquement sur la marque antérieure française, ce que les parties ne contestent pas. Dès lors, l'examen du Tribunal doit être limité au territoire français.

46 Le public pertinent est constitué par le consommateur moyen français qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Ce public comprend également les professionnels et les spécialistes du secteur viticole et de la restauration.

- Sur la comparaison des produits

- 47 La requérante souligne que l'usage de l'intervenante se limite exclusivement aux « vins de provenance française, à savoir champagne », tandis que la marque demandée désigne, à la suite de la limitation de la liste des produits revendiqués, les « vins mousseux espagnols, de type cava ». Ces produits ne seraient même pas similaires, étant donné les différences de provenance, de caractéristiques, de prix du champagne et du « cava » ainsi que du public concerné.
- 48 Il y a lieu de rappeler que, dans la décision de la division d'opposition comme dans la décision attaquée, l'usage de la marque antérieure a été considéré comme démontré pour tous les produits couverts par la marque antérieure, c'est-à-dire pas seulement pour le champagne.
- 49 Il convient, dès lors, de comparer les « vins mousseux espagnols, de type cava », revendiqués dans la demande de marque, aux « vins de provenance française, à savoir champagne, vins mousseux ; boissons alcooliques (à l'exception des bières) », couverts par la marque antérieure.
- 50 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 23).
- 51 En outre, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI - Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, points 32 et 33].
- 52 Il y a lieu de relever que les « vins de provenance française, à savoir champagne, vins mousseux ; boissons alcooliques (à l'exception des bières) » et les « vins mousseux espagnols, de type cava » ont la même nature, qu'ils sont destinés au même usage et consommés dans les mêmes conditions, par exemple, à l'occasion de fêtes, et qu'ils sont vendus dans les mêmes établissements ou dans les mêmes rayons des grandes surfaces, de telle sorte qu'ils présentent un caractère concurrent. Bien que les produits revendiqués par la requérante soient limités à ceux en provenance de l'Espagne, cela ne suffit pas pour exclure la similitude des produits dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion. En effet, il peut exister un risque de confusion même lorsque, pour le public, les produits en cause ont des lieux de production différents (voir, par analogie, arrêt Canon, précité, points 29 et 30). En outre, il faut rappeler que les produits couverts par la marque antérieure sont non seulement des vins de provenance française, mais également des vins mousseux en général qui peuvent, dès lors, être produits en Espagne. Ainsi, les vins mousseux incluent les « vins mousseux espagnols, de type cava », de sorte que ces produits sont identiques.
- 53 Même à supposer que seul le champagne doive être pris en compte pour la marque antérieure, les produits concernés sont similaires. À cet égard, l'argument de la requérante relatif à la différence de prix entre le champagne de marque CRISTAL et le « cava » qu'elle commercialise est non fondé. Il n'y a pas lieu de comparer le produit spécifique que constitue le champagne de marque CRISTAL, mais les champagnes en général avec les produits revendiqués dans la demande de marque. Il convient de relever qu'il existe des champagnes dont le prix ne diffère pas considérablement de celui d'un « cava » de bonne qualité. De plus, comme cela a été rappelé ci-dessus, la différence de lieux de production, à supposer que le consommateur français sache que le « cava » peut être produit uniquement en Espagne, n'a pas d'importance. En effet, il n'est pas exclu qu'une même entreprise produise aussi bien du « cava » que du champagne, quoique dans des lieux différents.
- 54 Par conséquent, les produits litigieux sont identiques ou, à tout le moins, fortement similaires.

- Sur la comparaison des signes

- 55 Ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, point 47, et la jurisprudence citée].

- 56 La requérante considère que la comparaison des signes doit être effectuée en tenant compte de la marque antérieure telle qu'elle est utilisée et non telle qu'elle a été enregistrée.
- 57 La thèse de la requérante ne saurait être retenue. Comme l'a constaté à juste titre la chambre de recours, la comparaison doit s'effectuer entre les signes tels qu'ils ont été enregistrés ou tels qu'ils figurent dans la demande d'enregistrement, indépendamment de leur usage isolé ou conjoint avec d'autres marques ou mentions. Dès lors, les signes à comparer sont les suivants :

CRISTAL

marque antérieure



marque demandée

- 58 La chambre de recours a constaté ce qui suit, reprenant ainsi ce que la division d'opposition avait constaté :
- « La décision [de la division d'opposition] signalait que, en dépit de l'existence de certaines coïncidences entre les signes confrontés, les marques ne sont pas jugées similaires du point de vue visuel. À l'inverse, les différences phonétiques entre les deux signes ne sont pas suffisantes pour les juger différentes, d'où la conclusion concernant la similitude du point de vue phonétique. Finalement, la division d'opposition a estimé que les signes sont similaires du point de vue conceptuel et a affirmé que le mot 'cristal' pourrait suggérer les produits désignés par les signes confrontés, mais, en aucun cas, les décrire. »
- 59 En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan visuel, il y a lieu de noter que la marque antérieure se compose uniquement de l'élément verbal « cristal », tandis que la marque demandée est une marque figurative, composée de l'image d'un château et des mots « cristal » et « castellblanch », le tout placé dans un cadre ovale en pointillés. Le mot « castellblanch » est écrit en caractères gras et en plus grandes lettres que le mot « cristal ». Dès lors, comme la requérante l'invoque à juste titre, l'attention du consommateur se porte de prime abord sur le mot « castellblanch », étant donné que les éléments figuratifs de la marque sont purement secondaires. Toutefois, eu égard à la place centrale qu'occupe le mot « cristal » dans la marque demandée et au fait que la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée, il existe une certaine similitude visuelle entre les signes en conflit.
- 60 Quant à la comparaison phonétique, bien que les marques en conflit diffèrent quant au nombre de mots, de lettres, de syllabes, de voyelles et de consonnes, comme le fait valoir la requérante, il convient de relever qu'il existe une similitude phonétique entre ces marques, car la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée. De plus, l'élément commun aux deux marques en cause coïncide avec le premier mot de la marque demandée et est ainsi le premier à être prononcé. L'ajout du mot séparé « castellblanch » ne remet pas en cause cette similitude. En effet, étant donné que le mot « cristal » est court et frappant, il ne saurait être exclu que, lors de commandes orales, le consommateur prononce seulement ce premier mot. Le terme « cristal » constitue donc l'élément dominant de la marque demandée du point de vue phonétique. En outre, il est identique au seul élément de la marque antérieure. Dès lors, il existe une similitude phonétique entre les signes en conflit.
- 61 S'agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, il convient de relever qu'il existe une similitude entre les signes. En effet, les deux signes contiennent le mot « cristal », ayant un contenu conceptuel clair pour le public pertinent en ce que ce terme renvoie à l'idée de transparence et de pureté. En revanche, le mot « castellblanch » n'a pas de signification évidente pour le public pertinent. Dans ces circonstances, le mot « castellblanch » ne saurait être retenu comme l'élément dominant de la marque demandée sur le plan conceptuel. N'est pas pertinent, à cet égard, l'argument de la requérante selon lequel le mot « cristal » est descriptif, ou au moins évocateur, des caractéristiques des produits en question, ce qui lui conférerait un caractère secondaire au sein de la

marque demandée. En effet, cette circonstance n'altère pas le contenu conceptuel de la marque demandée. De plus, il n'est pas exclu qu'un élément évocateur puisse être perçu comme l'élément dominant, si les autres éléments du signe sont encore moins caractéristiques que celui-ci [arrêt du Tribunal du 25 mai 2005, TeleTech Holdings/OHMI - Teletch International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T-288/03, non encore publié au Recueil, point 86].

62 Dès lors, il convient de relever qu'il existe des éléments importants de ressemblance entre les marques en conflit. Il convient encore d'apprécier globalement s'il existe un risque de confusion entre celles-ci.

- Sur le risque de confusion

63 La requérante soutient que la marque antérieure n'a qu'un caractère distinctif faible, puisque le mot « cristal » décrit et évoque les produits en cause, qu'elle n'a pas acquis de caractère distinctif par l'usage et qu'il existe sur le marché de nombreuses autres marques contenant le mot « cristal », enregistrées pour des produits relevant de la classe 33.

64 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté l'argument selon lequel le mot « cristal » était une indication descriptive des produits en cause en constatant qu'il s'agissait d'une indication évocatrice, suggérant le caractère cristallin des vins, mais qui, en aucun cas, ne décrivait le produit. En outre, la chambre de recours a considéré, notamment à partir d'une enquête de notoriété réalisée en février 1999 en France, au Royaume-Uni et en Italie par l'institut de sondage Gallup France (ci-après le « sondage Gallup »), que le caractère distinctif élevé de la marque CRISTAL avait été démontré sur le marché français.

65 Il ressort du sondage Gallup que la marque CRISTAL jouit d'une notoriété quasi identique à celle de la marque Dom Pérignon tant en France qu'en Italie et au Royaume-Uni.

66 Il y a lieu de relever que le sondage Gallup a étudié la « [n]otoriété des cuvées de [c]hampagne de [p]restige en France, en Italie et au Royaume-Uni » en février 1999. Il ressort de la partie intitulée « Contexte, objectifs et méthodologie » que les représentants de l'intervenante ont souhaité réaliser une étude de notoriété du champagne de marque CRISTAL « auprès des hôtes, restaurants et cavistes haut de gamme » et que les « informations ont été recueillies auprès des sommeliers ou chefs de cave d'hôtels, restaurants et cavistes haut de gamme ». Dans chacun des pays étudiés, 100 interviews ont été réalisées.

67 Il convient de relever que ce sondage démontre la notoriété de la marque CRISTAL seulement pour une partie du public concerné. En effet, ce sondage n'a pas étudié la notoriété de la marque CRISTAL parmi les consommateurs moyens, mais parmi les consommateurs professionnels, qui plus est hautement spécialisés dans le domaine. En outre, les autres documents produits par l'intervenante démontrent seulement, eux aussi, la notoriété pour un public spécialisé, puisqu'il s'agit notamment d'extraits de journaux spécialisés dans le domaine viticole. À partir de ces documents, il ne peut être établi que la marque CRISTAL jouit d'une renommée auprès du consommateur moyen français.

68 Cependant, même si une notoriété ou une renommée de la marque antérieure ne peut être constatée pour l'ensemble du public pertinent, il existe un risque de confusion entre les marques en conflit, incluant le risque d'association, étant donné l'identité ou, au moins, la forte similitude entre les produits en cause et la similitude entre les signes correspondants. Il est également indifférent que la marque antérieure ait ou non un caractère distinctif intrinsèquement élevé.

69 En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt Canon, précité, point 24), il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L'Oréal/OHMI - Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, non encore publié au Recueil, point 61].

70 En tout état de cause, le mot « cristal » n'est aucunement descriptif des produits en cause, mais il peut être considéré comme évocateur. Dès lors, il convient de relever que la marque CRISTAL a un caractère distinctif moyen, mais pas faible, comme le prétend la requérante.

71 Quant à l'argument de la requérante selon lequel il existe d'autres marques contenant le mot

« cristal » enregistrées pour les produits relevant de la classe 33, démontrant ainsi le faible caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que la coexistence paisible entre les marques en cause, il suffit de constater qu'il n'est pas établi que ces marques exercent leurs effets ou correspondent à un usage en rapport avec les produits litigieux et en particulier les vins mousseux.

- 72 En outre, même s'il n'est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l'OHMI entre deux marques en conflit, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l'OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l'intervenante qui fonde l'opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, non encore publié au Recueil, point 86].
- 73 En l'espèce, il convient de relever que, au cours de la procédure administrative, la requérante n'a apporté aucun élément autre que des copies des photos de certains des enregistrements des marques invoquées ainsi que des certificats d'enregistrement à l'appui de l'allégation selon laquelle ces enregistrements coexistaient sur le marché avec la marque antérieure de l'intervenante. Il suffit de constater que les marques antérieures en cause ne sont pas identiques aux marques en conflit. En outre, ces informations sont insuffisantes pour démontrer que le risque de confusion entre les marques en conflit est amoindri et, a fortiori, écarté (voir, en ce sens, arrêt GRUPO SADA, précité, point 87).
- 74 En ce qui concerne la prétendue coexistence de la marque antérieure CRISTAL et de la marque nationale CRISTAL CASTELLBLANCH de la requérante, il suffit de constater que la requérante n'a pas non plus démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion. Au contraire, il ressort du dossier que les marques de la requérante et de l'intervenante ont fait l'objet de plusieurs conflits, démontrant ainsi que cette prétendue coexistence n'a pas été paisible.
- 75 En ce qui concerne les différentes décisions nationales invoquées par les parties, il suffit de constater que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T-32/00, Rec. p. II-3829, point 47].
- 76 Dans ces circonstances, il convient de rejeter le second moyen de la requérante.
- 77 Par conséquent, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

- 78 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l'OHMI et par l'intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

- 1) **Le recours est rejeté.**
- 2) **La requérante est condamnée aux dépens.**

Jaeger

Tili

Czucz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 décembre 2005.

Le greffier

Le président

E. Coulon

M. Jaeger

* Langue de procédure : l'anglais.



Citation Neutre Numéro : [2015] EWHC 2760 (Ch)

Affaire n° HC-2010-000030

DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE
DIVISION DE LA CHANCELLERIE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Cours Royales de Justice
Strand, Londres, WC2A 2LL

Le 6/10/2015

Devant :

MADAME LE JUGE ROSE

Entre :

CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER
(société de droit français)

le Demandeur

- et -

(1) J GARCIA CARRION S.A.
(société de droit espagnol)

(2) ASDA STORES LIMITED

(3) WM MORRISON SUPERMARKETS PLC

les Défendeurs

Simon Malynicz (affaire confiée à Reynolds Porter Chamberlain LLP)
pour le Demandeur

Les Défendeurs n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés

Dates des auditions : les 8 et 9 juillet 2015

Jugement Approuvé

J'ordonne qu'aux termes du CPR PD 39A paragraphe 6.1, le présent Jugement ne doit pas être officiellement pris en sténographie et que les copies de cette version qui seront remises pourront être considérées comme des copies authentiques.

MADAME LE JUGE ROSE

Madame le Juge Rose :

1. Le Demandeur (« Roederer ») est une société française qui produit du champagne vendu sous une grande variété de marques commerciales. La marque sur laquelle le présent différend porte est le champagne CRISTAL dont Roederer dit qu'il s'agit de l'une des cuvées de prestige les plus connues dans le monde. Roederer est le titulaire enregistré d'une marque déposée au Royaume-Uni portant le numéro 1368211 pour le mot CRISTAL qui a été déposée le 22 décembre 1988 pour des vins de champagne. Il est également le titulaire d'une Marque Communautaire (« MC ») portant le numéro 008513913 pour le mot CRISTAL déposée avec effet au 27 août 2009 concernant des vins, vins mousseux, vins d'origine française portant l'appellation d'origine « Champagne ». La portée des produits couverts par la marque déposée est donc plus large pour la MC que pour la marque déposée au Royaume-Uni.
2. Le Premier Défendeur (« JGC ») est une société espagnole qui produit et vend toute une gamme de vins, y compris des vins mousseux. Le chiffre d'affaires total de JGC en 2013 s'élevait à 745 millions d'euros. Il prétend être le plus grand producteur espagnol de vins à la fois en Espagne et dans l'UE ainsi que le quatrième plus grand producteur de vin dans le monde. Il a écoulé 40 millions de caisses de vin en 2013 pour un volume d'exportations d'environ 400 millions d'euros en 2014. L'un de ses produits est un vin pétillant cava fait en Espagne. JGC est le titulaire enregistré d'une marque déposée au Royaume-Uni sous le numéro 2425725 portant sur le signe « CRISTALINO JAUME SERRA » dans la classe 33 au titre, entre autres, des vins mousseux et des vins. Cette marque a été déposée le 28 juin 2006 et enregistrée le 31 juillet 2009. JGC est également le titulaire de l'enregistrement de MC portant le numéro 5178538 dont la demande a été faite le 4 juillet 2006 et qui a été enregistrée le 14 août 2009 et portant sur le signe « CRISTALINO JAUME SERRA ».
3. Les Deuxième et Troisième Défendeurs (respectivement Asda et Morrisons) sont des chaînes de supermarché bien connues implantées au Royaume-Uni.
4. Roederer invoque dans la présente procédure que les Défendeurs ont contrefait les marques Communautaire et britannique en important et en vendant au Royaume-Uni leur vin pétillant sous le signe « CRISTALINO ». Le produit est commercialisé sous trois formes : CRISTALINO Brut, CRISTALINO Rosé et CRISTALINO Sparkling Reserva Cava. JGC a entre autres vendu les produits à Asda et Morrisons. Les bouteilles de cava Cristalino sont vendues à environ 5 £ pièce. Il est invoqué qu'il s'agit d'une contrefaçon en vertu de l'article 10(2) et 10(3) de la Loi de 1994 sur les Marques de Fabrique, eu égard à la marque déposée au Royaume-Uni et en vertu de l'article 9(1)(b) et 9(1)(c) du Règlement sur la Marque Communautaire (Règlement du Conseil 207/2009, JO L78 28.3.2009 p. 1) (« RMC ») eu égard à la marque communautaire.

Rappel des faits

5. La plainte a été déposée le 19 mars 2010. Les plaintes contre Asda et Morrisons ont été réglées ; des décisions de Tomlin ont été rendues au sujet de Morrisons le 28 avril 2011 et au sujet d'Asda le 14 octobre 2011. Les procédures intentées à leur encontre

sont par conséquent suspendues parce que, d'après ce que je comprends, ces enseignes ne stockeront plus le vin CRISTALINO de JGC. Les supermarchés ne sont plus intervenus dans l'affaire qui nous concerne.

6. JGC a tout d'abord contesté la demande jusqu'à signifier une Défense Modifiée et une Demande Reconventionnelle le 7 février 2011. Dans la Défense en question, JGC admet que Roederer produit du champagne sous le « signe composé » « LOUIS ROEDERER CHAMPAGNE CRISTAL » et que le produit en question est vendu au Royaume-Uni. Cependant, le Demandeur a été prié de prouver le volume et la durée des ventes au Royaume-Uni et toute exploitation de sa part de la marque CRISTAL autre que dans le cadre du signe composé. Il est admis que JGC fabrique et vend du cava et qu'il entend utiliser sa marque, à savoir CRISTALINO JAUME SERRA, en lien avec son cava.
7. Début 2013, JGC a cessé de donner instruction à ses avocats dans la juridiction de poursuivre la procédure pour son compte. JGC n'a pas donné suite aux diverses ordonnances relatives à des directives formulées par le tribunal et n'a communiqué aucun document ni fourni aucune preuve pour appuyer son dossier. Roederer aurait très bien pu demander un jugement par défaut, mais la présente procédure s'inscrivant dans un affrontement beaucoup plus large entre Roederer et JGC dans de nombreuses juridictions du monde entier, Roederer tenait à obtenir un jugement basé sur le fond de sa demande. Lors d'une audience d'audition préalable des témoins qui s'est tenue le 16 juin 2015, j'ai rendu une ordonnance aux termes de laquelle sauf si d'ici une date précise, JGC indiquait son intention de contre-interroger les témoins de Roederer, les preuves des témoins en question seraient considérées comme confirmées sous serment, sans que le témoin ait besoin de se présenter devant le tribunal, à l'exception de Frédéric Rouzaud, président directeur général de Roederer et sixième génération de la famille à détenir et gérer la maison de champagne. JGC n'a donné aucune nouvelle. Un procès s'est tenu sur deux jours au cours desquels j'ai pris soigneusement connaissance des preuves avancées par Roederer ; Maître Malynicz a fait un exposé détaillé sur la loi pour le compte de Roederer. M. Rouzaud a bien assisté au procès et confirmé ses éléments de preuve sous serment dans le box des témoins.
8. Les autres témoins de fait pour Roederer étaient les suivants :
 - i) Michel Janneau, Directeur général adjoint de Roederer et chargé de la Communication et du Marketing ;
 - ii) Mark Bingley qui est le Directeur des Vins Fins de Maisons Marques et Domaines Limited. Cette société est une filiale en propriété exclusive de Roederer et son seul distributeur du champagne CRISTAL au Royaume-Uni. Il est titulaire du titre de Master of Wine délivré par l'*Institute of Masters of Wine*. Dans son témoignage il décrit le marché du champagne au Royaume-Uni ;
 - iii) Christophe Pelèse qui est un associé du cabinet juridique français Ernest Gutmann-Yves Plasseraud SAS à Paris. Son cabinet est spécialisé dans les litiges de propriété intellectuelle, et il est conseil en marques. Son cabinet gère depuis 1985 le portefeuille Roederer, fort d'environ 200 marques dans quelque 110 juridictions ;

- iv) Georgia Davis, directrice juridique du cabinet juridique londonien Reynolds Porter Chamberlain LLP. Son exposé des faits résume l'historique de la procédure.
9. Roederer s'est également appuyé sur le rapport d'expert de Philip Malivoire, administrateur de Philip Malivoire Ltd. Son rapport décrit l'enquête qui a été menée par Roederer afin d'établir le périmètre de reconnaissance de la marque parmi les acheteurs de la marque CRISTAL.
10. Les conclusions suivantes au sujet de l'histoire et de la situation actuelle de la maison de champagne Roederer et de la cuvée CRISTAL se fondent pour la plupart sur les témoignages de M. Rouzaud et de M. Janneau.
11. Les origines de la maison de champagne Roederer remontent à 1776. La maison de champagne a été baptisée « Louis Roederer » en 1833. Elle fait partie des rares maisons françaises de champagne « Grandes Marques » ou « cuvées de prestige » qui produisent le meilleur champagne en France. La société a toujours été une société familiale et c'est encore la même famille qui la possède et la gère actuellement. Roederer produit une gamme de champagnes millésimés et non millésimés à son siège à Reims. Ils portent divers noms qui n'utilisent pas la marque CRISTAL. Parmi les champagnes non millésimés, l'on peut citer Brut Premier ou Carte Blanche ; les champagnes millésimés portent les noms de Vintage, Rosé et Blanc de Blancs. Roederer produit également une gamme de vins mousseux en Californie dans la vallée Anderson. Ils ne portent pas l'appellation de champagne et sont commercialisés sous le nom « Roederer Estate ».
12. M. Rouzaud explique que Roederer a créé la première « Cuvée de Prestige » à la demande du maître de chai du Tsar Nicolas II de Russie aux alentours de 1876. À cette époque, Roederer était le fournisseur officiel en vin de la Cour Impériale de Russie et a été prié de produire quelque chose de spécial pour le Tsar lui-même. Le témoignage de M. Rouzaud est reproduit ci-dessous (Roederer est désigné par le sigle CLR) :

« 22. Au vu de l'instabilité de la situation politique en Russie pendant son règne, le Tsar craignait d'être victime de tentatives d'assassinat. Le Tsar avait remarqué que la conception d'une bouteille de Champagne standard (qui était souvent en verre de couleur verte) rendait la couleur et l'effervescence du Champagne invisibles à l'œil nu. Il demanda par conséquent que sa cuvée personnelle soit servie dans des bouteilles faites dans un verre de cristal à fond plat pour remédier à ce défaut ainsi que pour dissuader d'éventuels assassins d'insérer des explosifs dans le culot incurvé de la bouteille.

23. La « Cuvée de Prestige » qui en a résulté (la première de son type) fut baptisée CRISTAL, en référence à l'aspect et au toucher de la bouteille. Pendant ses premières années de production, CRISTAL était strictement destinée à la consommation privée du Tsar. Suite à la chute de la Monarchie russe pendant la Révolution Russe en 1917, CLR a décidé peu de temps après de poursuivre la production de CRISTAL et de

le commercialiser dans le monde entier. CRISTAL a été pour la première fois commercialisé au Royaume-Uni en 1924.

24 CRISTAL est et a toujours été la marque phare de CLR depuis sa création en 1876. L'histoire et le prestige associés au champagne CRISTAL ont une très grande valeur pour nous et nous nous sommes donc assurés que l'aspect et le toucher de la bouteille restent en grande partie les mêmes au fil des années.

25. Le succès de CLR est directement lié à, et s'explique par la renommée et le succès de CRISTAL. De fait, même s'il n'existe aucune entité distincte pour CRISTAL et que la marque s'inscrit dans la gamme des vins de CLR, CRISTAL demeure néanmoins le produit le plus important et le plus précieux de CLR. »

13. L'étiquetage que l'on trouve actuellement sur une bouteille de champagne CRISTAL est très similaire à l'étiquette utilisée en 1886 et n'a subi que de petites modifications. Selon les dires de M. Rouzaud, l'étiquetage des autres champagnes de la gamme Roederer est soigneusement conçu pour faire référence à l'étiquette CRISTAL tout en restant distinct (et sans utiliser le mot CRISTAL). Il existe toujours une très grande différence entre CRISTAL et les autres champagnes Roederer parce que CRISTAL est le seul champagne dont la bouteille est de couleur claire et à fond plat, les autres étant embouteillés dans le contenant plus classique de couleur verte avec un renforcement du culot.
14. M. Bingley divise le marché du champagne en trois secteurs. Le secteur des prix bas (10-25 £ par bouteille) commercialise les marques des supermarchés et des marques à bas prix des maisons de champagne reconnues. Sur ce marché, le champagne est en concurrence avec des vins mousseux tels que le Prosecco. Le marché des prix moyens propose des bouteilles vendues entre 25 et 45 £, dont les marques Brut Premier et Carte Blanche de Roederer. Il existe des champagnes non millésimés de grande qualité produits par des maisons de champagne connues. Enfin, il y a le marché des champagnes de luxe (de 75 à plus de 500 £ la bouteille), y compris des marques de luxe très connues, telles que CRISTAL, Krug, et Dom Pérignon produites par les meilleures maisons de champagne. CRISTAL est le champagne le plus cher que Roederer commercialise au Royaume-Uni, avec également le CRISTAL Rosé qui est vendu à plus de 175 £ la bouteille chez les cavistes. Le prix d'une bouteille de CRISTAL est bien plus élevé lorsqu'il est acheté dans un restaurant ou dans une boîte de nuit.
15. Roederer produit un total de 500 000 bouteilles de CRISTAL environ par an alors que, par exemple, Moët & Chandon produit quelque 7,5 millions de bouteilles de champagne Dom Pérignon par an. Parce que tout dépend de l'excellence de la récolte, certaines années aucune bouteille CRISTAL n'est produite. Michel Jannet indique que pendant de nombreuses années la marque CRISTAL n'a pas eu besoin de faire de publicité parce que la demande a toujours dépassé l'offre. Encore de nos jours, la société n'a pas un très grand budget marketing et ne se lance pas dans de grandes campagnes marketing tout au long de l'année. Roederer publie « L'Officiel », un magazine à la couverture « glossy » consacré aux vins Roederer, y compris le champagne CRISTAL. Quelque 60 000 copies du magazine sont distribuées aux

clients et distributeurs dans le monde entier (environ 5 000 copies au Royaume-Uni). Michel Janneau revient sur les campagnes publicitaires confidentielles qui ont été menées au fil des années, dans le souci, dit-il « de moderniser l'image de la maison sans compromettre son élégance et son prestige ». Des publicités ont été insérées dans des magazines spécialisés destinés à des connaisseurs en vin ou des acheteurs professionnels tels que Decanter et Drinks Business et dans des magazines d'intérêt général haut de gamme tels que le New Yorker et Harpers Bazaar. Michel Janneau a également revu le site de la société afin d'étendre, dit-il, la communication de Roederer à un nouveau public moderne et dynamique, à savoir la nouvelle génération et des futurs acheteurs de champagne.

16. Roederer n'a jamais fait appel à des célébrités pour faire la publicité de ses produits ni sponsorisé des événements prestigieux. La marque est apparue dans un certain nombre de films produits à Hollywood – Roederer ne verse aucune somme au titre de ces apparitions, néanmoins, lorsque la maison donne son accord à l'usage de la marque, Roederer pourra fournir une caisse de champagne CRISTAL afin qu'il soit utilisé dans le film. Roederer a récemment signé des accords de mécénat avec des partenaires prestigieux tels que The Royal Academy of Arts à Londres et le Cowdray Polo Club. Ces dernières années, la marque est également apparue dans la presse à l'occasion d'articles consacrés à des célébrités, y compris à des hommes politiques des personnalités sportives reconnus ainsi que des personnes qui représentent le « nouvel argent » tels que des pop stars, des rappeurs et des comiques. Je reviendrai ci-après sur ces éléments de preuve.

La législation

17. L'article 10 de la Loi de 1994 sur les Marques de Fabrique stipule que :

« 10 - (2) Une personne contrefait une marque de fabrique déposée lorsqu'elle utilise à des fins commerciales un signe lorsque, parce que—

(a) ...

(b) le signe est similaire à la marque et utilisé en lien avec des marchandises ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique est déposée,

il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, dont un risque d'association avec la marque de fabrique.

(3) Une personne contrefait une marque de fabrique déposée si elle utilise dans le cours des affaires un signe qui—

(a) est identique ou similaire à la marque de fabrique et

(b) est utilisé en lien avec des marchandises ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique est déposée,

lorsque la marque de fabrique jouit d'une renommée au Royaume-Uni et que l'utilisation du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou lui porte préjudice. »

18. Les dispositions correspondantes pour la MC se trouvent dans le Règlement sur la Marque Communautaire 207/2009 (JO L78 24.3.2009 p.1) (« RMC ») qui a codifié et consolidé le Règlement du Conseil 40/94 très souvent modifié. L'article 9 énonce ce qui suit :

« Article 9

Droit conféré par la Marque Communautaire

La marque communautaire confère à son titulaire des droits exclusifs. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers d'utiliser, sans son consentement, dans le cours des affaires :

(a) ...

(b) un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque de fabrique ;

(c) un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est déposée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'utilisation du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice. »

19. Dans un souci de clarté, je ferai référence à une violation de l'article 10(2) et de l'article 9(1)(b) comme à une « atteinte par confusion » et à une violation de l'article 10(3) et de l'article 9(1)(c) comme à une « atteinte à la réputation ». Roederer prétend que l'utilisation par JGC du signe CRISTALINO sur son cava espagnol constitue à la fois une atteinte par confusion et une atteinte à la réputation de ses marques déposées au Royaume-Uni et dans la Communauté.

La renommée du champagne CRISTAL

20. J'examinerai séparément les deux types de contrefaçon alléguée étant donné que les éléments que Roederer doit établir afin de défendre ses demandes sont eux aussi distincts. Néanmoins, la question de l'étendue de la renommée de la marque CRISTAL est essentielle à l'application de l'article 9(1)(c) et également pertinente à l'application de l'article 9(1)(b) parce qu'un caractère distinctif plus marqué suite à

une utilisation accroîtra l'étendue de la protection de la marque. Il convient donc de l'examiner maintenant.

21. Michel Janneau et M. Bingley donnent des éléments de preuve sur l'histoire et le volume des ventes de la marque au Royaume-Uni. Le marché du champagne au Royaume-Uni est l'un des plus importants au monde et le plus important marché à l'exportation pour la France. Environ 31 millions de bouteilles de champagne de 75 cl sont distribuées au Royaume-Uni chaque année. Pour le champagne CRISTAL, le Royaume-Uni est le quatrième marché le plus important du monde. Les registres des ventes qui remontent à 1949 indiquent que cette l'année-là, six bouteilles de CRISTAL ont été expédiées au Royaume-Uni jusqu'à atteindre environ 40 000 bouteilles de CRISTAL exportées chaque année au Royaume-Uni, ce qui représente moins de 0,5 % du marché du champagne au Royaume-Uni. Les bouteilles sont soigneusement distribuées par Maisons Marques et Domaines Limited tout au long de l'année. Les bouteilles arrivent sur les tables de restaurants étoilés au Michelin, du Ritz et de l'Hôtel Claridge, dans des grands magasins tels que Fortnum & Mason et Selfridges et dans les caves de boîtes de nuit prestigieuses. Elles ne sont vendues en supermarché qu'à Waitrose, mais sont commercialisées par l'intermédiaire de cavistes tels que Majestic, Oddbins et la Wine Society avec des ventes effectuées à la fois en ligne et dans des magasins traditionnels. J'estime par conséquent qu'en dépit d'un faible volume de ventes par rapport à certains autres champagnes et vins en général, les ventes de champagne CRISTAL ont été très significatives sur plusieurs décennies.
22. Je reviens maintenant sur l'importante question de l'existence et de la nature de la renommée de CRISTAL comme marque de fabrique au Royaume-Uni et l'affirmation par Roederer selon les mots de M. Bingley que la marque CRISTAL « personnifie le luxe, l'excès et la complaisance » et « symbolise le succès et la fête aux yeux des médias ». Je note en premier lieu que je considère la marque CRISTAL comme intrinsèquement distinctive lorsqu'elle s'applique à du champagne ou à d'autres vins. Les éléments de preuve sur lesquels je fonde mes conclusions en termes de renommée sont les suivants.

Renommée : références dans la presse

23. Tout d'abord, nombreuses sont les références faites au champagne CRISTAL dans les médias. Ces références présentées lors du témoignage de M. Rouzaud entrent dans deux grandes catégories. Il y a les critiques de vin décrivant la qualité des différentes années et également des mentions faites dans la presse populaire de célébrités achetant et buvant du champagne CRISTAL. La presse spécialisée fait également souvent référence à l'image populaire du vin. Ci-dessous figure une petite sélection des nombreuses coupures de presse jointes au témoignage de M. Rouzaud :
- i) Dans un article écrit par la critique œnologue Jancis Robinson au mois de décembre 2004, elle choisit le Roederer Cristal 1989 comme son vin de la semaine en disant :

« À la fin d'une très longue journée/semaine/mois de travail me voici devant le verre (qui ne sera pas le dernier) du célèbre Cristal que je me suis versé, pour une fois une cuvée parfaitement arrivée à maturité. C'est également, de manière fortuite, l'un des très rares vins qui vaut le coup pour les

moins de vingt-trois ans qui vivent chez moi grâce aux divers rappeurs qui ont adopté ce champagne de luxe le plus facile à repérer. »

- ii) Un article dans le magazine Tatler du mois de juin 2005 comporte un article sur Louis Roederer :

« On pourrait dire que la cuvée culte de ce Cristal très pétillant est le Champagne qui a su gagner haut la main. Synonyme de décadence autant que d'excellence, la renommée qu'il a rapidement acquise ne s'est jamais démentie depuis sa création en 1876 par Louis Roederer. »

L'auteur continue en disant que le nom CRISTAL jouit même d'une plus grande renommée en tant que marque que le domaine Louis Roederer lui-même :

« De nos jours, sauf si vous êtes un sommelier, un journaliste œnologue ou un peu connaisseur, il y a fort peu de chance que le Champagne Louis Roederer vous soit immédiatement familier, déclenche une lueur dans votre regard et vous fasse saliver par anticipation – la maison ayant été largement distancée par l'enfant idéaliste. »

- iii) Un article consacré aux champagnes de prestige dans le magazine « The Drinks Business » du mois de juin 2005 revient sur le fait qu'au moment où les vins mousseux du nouveau monde ne cessent de se bonifier, il ne faudrait pas sous-estimer l'importance de l'amélioration de l'image du champagne en général. L'auteur écrit également que « De nombreux acheteurs de Cristal ne voient qu'une marque iconique sans établir de relation avec Roederer tout comme les clients de Dom Perignon oublient le lien qu'il y a avec Moët & Chandon. »

- iv) Dans un article paru dans le magazine Decanter sous la plume de Michael Broadbent sur les faits marquants de l'année 2009, on peut lire :

« Lors d'une dégustation Roederer, j'ai remarqué son Cristal Brut 2002 qui vient d'être commercialisé. Nous, les Anglais, avons tendance à saliver sur les vieux champagnes, mais cette jeune cuvée était la cuvée la meilleure et la plus raffinée dont je puisse me rappeler : pale avec un éclat d'or pur, sublime sans effort, nez croûté, saveur exquise, grande longueur en bouche. »

- v) Un article paru dans le magazine Square Meal du mois d'août 2014 désigne le champagne Cristal comme un « phénomène du 21^{ème} siècle » en rappelant que sa première cuvée avait été produite pour le Tsar Nicolas :

« Si le monde a grandement changé depuis cette époque, Cristal a su demeurer un Champagne de prestige d'une qualité et d'une origine inégalées. Oui, on peut toujours le

reconnaitre immédiatement à son étiquette signature de couleur or, son emballage en cellophane et sa bouteille en cristal transparent, mais il est impossible de résumer le champagne Cristal à ces élégants atours. Au cours des dernières décennies, la famille Roederer a renforcé la fixation quasi obsessionnelle de la maison pour la qualité en achetant des parcelles choisies afin d'améliorer la qualité de ses Champagnes. Cela donne une cuvée 2006, millésime actuel de Cristal, chargée d'une intensité, d'un équilibre et d'une élégance inégalés ; une cuvée qui est parvenue à combiner une texture soyeuse à une complexité et une profondeur de saveur auxquelles seuls les vrais grands vins peuvent prétendre – et qui, même si elle est prête à être dégustée maintenant, a encore de belles années devant elle. Presque 140 ans après la création de Cristal, ce remarquable Champagne continue d'être encensé. Il a récemment été nommé « Boisson de la Décennie » par les lecteurs du premier magazine de la profession *The 'Drinks Business*, alors que Cristal Rose 2002 est arrivé au premier rang du classement des 100 meilleurs champagnes du magazine *FINE* consacré au champagne pour l'année 2014. »

24. Comme exemples du second, on trouve de nombreux cas où des célébrités ou des personnes connues ou présumées très fortunées sont photographiées en train de faire la fête dans des boîtes de nuit où elles auraient bu du champagne CRISTAL. Il y a aussi des exemples de personnes célèbres servant ce champagne lors de mariages et d'autres événements, qu'il s'agisse du mariage de Brad Pitt et Jennifer Aniston ou du club de football de Manchester United célébrant son 20^{ème} titre de champion de la Ligue en avril 2013. En mai 2010, le Daily Express dans un article parlant du prix de 84 millions de £ d'une loterie donnait « Dix Manières de dépenser les gains », dont 42 000 jéroboams de Champagne Cristal millésimé, une croisière de luxe pour le gagnant et 5 000 de ses amis ou un tableau de Picasso. Son positionnement est peut-être mieux décrit dans un article du Mail on Sunday qui remonte au mois de décembre 2006 et parle du dilemme auquel a dû faire face la direction d'une boîte de nuit londonienne VIP lorsqu'elle a réalisé qu'elle n'avait plus de champagne Cristal alors qu'elle attendait la visite de clients très fortunés. La solution ? Affréter un jet privé pour aller récupérer chez un client du club vivant dans le Sud de la France une partie de sa réserve. Et l'article de continuer :

« La marque a toujours été populaire chez les personnes extrêmement riches, mais rares sont celles en dehors de ces cercles de jet-setters en ayant entendu parler avant le milieu des années 90 lorsqu'elle est devenue un symbole de statut social pour des stars du hip hop aux États-Unis. Dans le monde du rap, le fait d'être vu en train de boire du champagne Cristal signifiait que vous aviez réussi, que vous étiez incontournable ; nombreux sont les disques ayant rendu hommage à la marque avec des artistes tels que Notorious BIG, P Diddy, Jay-Z et 50 Cent. Plus tard, le fait d'être vu en train de « gâcher » du champagne Cristal représentait vraiment un acte spectaculaire.

Dans les vidéos de rap, au lieu d'être bu, cet exquis champagne était arrosé sur des femmes dénudées. L'an dernier, la pratique a fait des émules à Londres – et plus particulièrement dans la boîte de nuit branchée Mo'vida. On y aurait même vu un financier français dépenser 41 000 £ en bouteilles de champagne Cristal en l'espace d'une seule nuit. »

25. Depuis lors, le monde du hip hop a adoubé d'autres marques et en reconnaissance du pouvoir de leur promotion de tel ou tel produit, de récentes paroles de chansons peuvent révéler un accord commercial entre l'interprète et telle ou telle marque. Néanmoins, dans l'ensemble, le volume de la couverture par la presse est remarquable au regard de la toute petite part du marché du champagne occupée par CRISTAL ce qui prouve bien que la marque CRISTAL jouit d'une solide renommée au Royaume-Uni.

Renommée : sondage

26. Le sondage dans l'affaire qui nous occupe a été conçu et mis en œuvre par Philip Malivoire. Consultant indépendant spécialisé dans les études de marché, ce dernier justifie d'une expérience de 30 ans en matière d'études de marché, y compris celles effectuées auprès des consommateurs. Il lui a été demandé de mener une enquête sur la renommée de la marque CRISTAL auprès du public britannique. Le Juge Henderson a autorisé la conduite de cette enquête aux termes d'une ordonnance rendue le 28 avril 2015, après qu'un sondage pilote a été effectué. M. Malivoire a eu recours à la méthode qu'il avait utilisée pour le sondage dans l'affaire *Enterprise Holdings v Europcar Group UK Ltd* [2015] EWHC 17 (Ch) dans laquelle il intervenait également en qualité de témoin expert et le juge de première instance s'est fondé sur ses preuves. En fait, deux sondages ont été effectués en parallèle. Dans les deux sondages, des personnes âgées de plus de 18 ans ont été recrutées et interviewées dans une rue très passante en dehors de lieux où est vendu de l'alcool ou à distance de publicités pour des marques de boissons alcoolisées. Une carte sur laquelle figurait le mot CRISTAL écrit en majuscules et dans une écriture ordinaire, était présentée aux personnes interrogées et l'intervieweur avait pour instruction de ne pas prononcer le mot à voix haute et devait se contenter de poser les questions sur l'écriture.
27. Dans le sondage A, l'intervieweur posait d'abord à la personne interviewée deux questions de recrutement, pour savoir (i) si la personne avait acheté du champagne ou un vin mousseux tel que le cava, prosecco ou quelque chose du même genre au cours des cinq dernières années et (ii) si certains de ses amis ou de ses proches travaillaient dans des secteurs d'activités tels que la publicité, la production de boissons alcoolisées, le secteur juridique. Si elles répondaient par la négative à la première question ou par l'affirmative à la seconde, l'interview s'arrêtait là. Si les personnes interrogées passaient l'étape des questions de recrutement, la carte leur était alors présentée et s'ensuivait une pause de cinq secondes pendant laquelle tous leurs éventuels commentaires étaient enregistrés. À l'issue de la pause, on demandait à la personne « Avez-vous déjà vu ou entendu parler de cela en rapport avec le champagne ? ». Si la réponse était positive, alors la personne interrogée devait dire où elle l'avait déjà vu ou en avait déjà entendu parler et si elle avait quelque chose d'autre à dire à l'intervieweur à ce sujet.

28. Dans le sondage B, la carte était tout simplement remise d'abord à la personne interrogée sans lui poser de question et en lui accordant un temps de pause pour toute réponse immédiate. On lui posait ensuite la question suivante : « Que pouvez-vous me dire au sujet de ce que vous regardez ? ». Ensuite on lui posait deux questions de recrutement. À l'analyse des résultats de l'Enquête B, seules étaient retenues les personnes ayant acheté du champagne ou du vin pétillant au cours des cinq dernières années et qui n'avaient aucun ami ou proche dans les secteurs d'activité en question. Cela prouve que l'enquête s'efforce d'établir la renommée de la marque parmi la clientèle cible du produit.
29. Dans son rapport, M. Malivoire explique comment il a étudié les profils démographiques des personnes interrogées et conclu que l'échantillon obtenu pour l'enquête reflète bien la population de la Grande-Bretagne. Il expose également les raisons pour lesquelles il est sûr que les sondages sont conformes aux Directives Whitford qui ne sont autres que les directives énoncées par le Juge Whitford dans son jugement de l'affaire *Imperial Group plc v Philip Morris Ltd.* [1984] RPC 293.
30. **Résultats du sondage A.** Au total, plus de 549 interviews ont été menées pour le sondage A, en regroupant le sondage pilote et le sondage principal. Sur les 549 personnes interrogées, M. Malivoire répartit la population interviewée en quatre catégories sur la base de son analyse des réponses données aux questions posées :
- i) les personnes qui, d'après lui, reconnaissent en « CRISTAL » une marque de champagne bien précise parce qu'elles établissent un certain rapport avec la place de CRISTAL dans la culture populaire ou avec sa cherté ou son image de luxe. 168 personnes (ou 31 % de l'échantillon) entrent dans cette catégorie. Certaines d'entre elles indiquent que des stars et footballeurs en boivent et que cette marque apparaît dans des films, des clips vidéo et que « c'est la boisson que les personnes riches et célèbres boivent ».
 - ii) les personnes qui, d'après lui, peuvent reconnaître en CRISTAL une marque de champagne bien précise parce qu'elles disent avoir vu ou entendu le mot en lien avec le champagne, mais leurs réponses restent plutôt vagues. 61 personnes (ou 11 % de l'échantillon) entrent dans cette catégorie.
 - iii) les personnes qui, d'après lui, ne reconnaissent probablement pas en CRISTAL une marque de champagne bien précise parce que leurs réponses sont équivoques. 40 personnes (ou 7 % de l'échantillon) entrent dans cette catégorie.
 - iv) les personnes qui disent ne pas l'avoir reconnue constituent le reste de l'échantillon (61 %).
31. **Résultats du sondage B.** Pour le sondage B, 1 080 personnes ont été interrogées dans l'ensemble de la Grande Bretagne, en regroupant le sondage pilote et le sondage principal. Après avoir décompté les personnes n'ayant pas passé l'étape des questions de recrutement, 568 ont été retenues dans l'analyse. Le nombre de personnes ayant reconnu en « CRISTAL » une marque de champagne bien précise était de 77 ou 14 %. En d'autres termes, 14 % des personnes ayant répondu ont pensé au champagne en voyant le mot CRISTAL imprimé sur une carte sans aucun contexte.

32. J'estime que les résultats de ces enquêtes montrent que la marque CRISTAL jouit d'une solide renommée parmi une part significative des personnes ayant déjà acheté du champagne ou du vin mousseux. J'accepte la proposition de M. Malynicz selon laquelle on doit évaluer l'échelle de la reconnaissance étant donné que le nombre de personnes ayant répondu à l'enquête et susceptible d'avoir déjà acheté ou même goûté le champagne CRISTAL est infime, étant donné que seules 30 000 – 40 000 bouteilles sont vendues au Royaume-Uni et que le prix de vente minimum est de 175 £.
33. Même si la reconnaissance de la marque était bien moindre parmi les personnes interrogées dans l'enquête B, je pense que 14 % est un résultat impressionnant. Je n'oublie pas que le mot en lui-même n'a aucun lien avec le champagne ou le vin ou les boissons alcoolisées et pourrait être pris, hors contexte comme c'était le cas ici, comme faisant référence au mot « cristal » désignant une pierre, de la verrerie ou un prénom féminin. De fait, certaines des personnes interrogées lors de l'enquête B ont effectivement fait référence à de la verrerie et à du cristal de plomb. En dépit de cette éventuelle association distincte, il est très significatif que certaines personnes font encore la relation entre le mot nu couché sur un morceau de papier et un produit qu'elles sont susceptibles de ne jamais avoir acheté ni goûté.

Renommée : récompenses, média sociaux et autres références

34. Parmi les rapports de presse qui ont été présentés lors des témoignages en faveur de Roederer, on en trouve qui répertorient les récompenses accordées au champagne CRISTAL. M. Rouzaud nous a apporté la preuve que la cuvée 2002 du champagne CRISTAL a remporté la récompense suprême de champion du monde dans la catégorie champagne et vins mousseux et s'est vu attribuer la note de 100, la note maximale, par le Wine and Spirits Magazine en 2010.
35. Il y a également des preuves de références faites au champagne CRISTAL dans des paroles de chansons en particulier dans la musique hip hop. La marque « CRISTAL » figurait en 7^{ème} position dans la liste des noms de marques mentionnés dans des paroles de chansons (Cadillac étant le premier). Elle figure ainsi dans les paroles de chansons de JayZ, pour la première fois dans le titre « Can't Knock the Hustle » (« My motto, stack rocks like Colorado / Auto off the champagne, Cristal's by the bottle »). Il est évident que JayZ et d'autres rappeurs s'attendent à ce que leurs fans reconnaissent en la marque un synonyme de luxe et d'excès (même si JayZ a fait plus tard allégeance à d'autres marques).
36. Enfin, il convient également de citer les cas de gens ordinaires s'amusant de la similitude des noms CRISTAL et CRISTALINO que je décris plus tard au moment d'aborder la question du « parasitisme » au sujet de l'atteinte à la réputation. Ces références se fondent également sur le lecteur au moment d'apprécier la signification de la marque CRISTAL.

Renommée du mot « CRISTAL » sans « Louis Roederer »

37. Nombre de preuves viennent soutenir l'affirmation de Roederer selon laquelle le mot CRISTAL utilisé par lui-même a une renommée et cela ne se limite pas aux cas où il est utilisé en lien avec les mots « Louis Roederer » ou « Champagne ». Bien que la plupart de la couverture de CRISTAL par des magazines sérieux spécialisés en

œnologie fait également référence à la maison de champagne, nombreux sont les médias populaires n'y faisant référence que sous la marque CRISTAL.

38. La Défense et la Demande Reconventionnelle ont mis Roederer au défi d'apporter la preuve que le mot a une renommée « solus » et pas simplement en lien avec le nom Louis Roederer. D'après moi, la preuve apportée par Roederer fait clairement état de cette renommée.

Nature de la renommée

39. Pour en finir avec la question de la renommée, je pense que la renommée de la marque CRISTAL est :

- i) qu'il s'agit d'un champagne de très grande qualité parmi les plus raffinés ;
- ii) qu'il est très cher et que, par conséquent, seuls ceux ayant des moyens leur permettant de dépenser une somme d'argent considérable sur des consommables chers peuvent l'acheter ;
- iii) qu'il est apprécié par ceux qui ont le goût, le discernement et la sophistication pour apprécier les choses plus raffinées dans la vie et dépenser leur argent en conséquence – ou au moins par ceux qui aspirent à être considérés comme tels.

40. Les témoins de Roederer mentionnent dans leur témoignage que les catégories des personnes qui boivent du champagne CRISTAL se sont élargies ces dernières années, ce qui illustre les différents chemins qui mènent à la notoriété et à la fortune dans notre société. Néanmoins, nul doute que, d'après les preuves qu'il m'a été donné de voir, CRISTAL a toute sa place parmi les connaisseurs de tous bords et dans la culture populaire comme une marque de grande qualité, prestigieuse et considérée comme un signe de réussite sociale. Mon approche de l'application de la loi dans la présente affaire s'inscrit dans ce contexte.

Contrefaçon résultant d'un risque de confusion

41. Afin de parvenir à faire la preuve d'une contrefaçon par confusion, Roederer doit démontrer que :

- i) le signe utilisé par JGC est similaire aux marques déposées au Royaume-Uni et aux marques communautaires sur lesquelles Roederer se fonde ;
- ii) les marchandises auxquelles le signe est attaché sont similaires ou identiques aux marchandises protégées par les marques Roederer ;
- iii) JGC utilise les signes dans le cours des affaires ;
- iv) il existe par conséquent un risque de confusion dans l'esprit du public, y compris un risque d'association entre le signe et les marques de fabrique.

42. Dans sa Défense et Demande Reconventionnelle, JGC a reconnu utiliser sa propre marque déposée, à savoir CRISTALINO JAUME SERRA, dans le cours des affaires. Étant donné que JGC produit et vend du cava sous sa marque, quel que soit le signe que ce dernier utilise, ce dernier est clairement utilisé dans le cours des affaires.

J'examinerai par conséquent si chacune des autres conditions a été exposée dans les présentes.

Similitude du signe et des marques

43. La marque déposée par Roederer est simplement constituée du mot « CRISTAL ». Quel est le signe qu'a utilisé JGC ? Roederer avance que le signe utilisé par ce dernier est en fait le seul mot CRISTALINO. Dans sa Défense, JGC a plaidé ne pas avoir utilisé le signe CRISTALINO, mais seulement le signe « CRISTALINO JAUME SERRA ». Sur ce point, il est clair d'après moi que le signe utilisé par JGC est CRISTALINO et je fonde cette conclusion sur les éléments de preuve suivants.
44. Tout d'abord, un examen des étiquettes des bouteilles CRISTALINO montre que le signe met l'accent sur le mot CRISTALINO plutôt que sur les mots CRISTALINO JAUME SERRA :
 - i) Sur la bouteille de cava Brut, les caractères du mot CRISTALINO sont beaucoup plus gros et gras que les mots « Jaume Serra » et ces deux derniers mots figurent le long du bas de l'étiquette, alors que le mot CRISTALINO est situé au milieu de l'étiquette et souligné. En outre, sur la coiffe couleur or qui enserme le col de la bouteille, le mot CRISTALINO est imprimé verticalement sur la face sans aucune autre mention. Sur la contre-étiquette (au dos de la bouteille), le mot CRISTALINO figure seul sans les mots « Jaume Serra ».
 - ii) Sur la bouteille de Reserva, les mots JAUME SERRA figurent juste en dessous du mot CRISTALINO. Néanmoins, les caractères d'imprimerie sont beaucoup plus petits et moins gras et sont séparés du mot CRISTALINO par une ligne. Là encore sur le médaillon noir apposé sur la face du col de la bouteille, le mot CRISTALINO apparaît seul et ce mot est imprimé sur la contre-étiquette sans aucune mention de JAUME SERRA.
 - iii) Sur la bouteille de rosé brut, le mot CRISTALINO figure seul bien en évidence sur l'étiquette apposée sur la face de la bouteille, sur le col de la bouteille et sur la contre-étiquette. Les mots JAUME SERRA ne figurent que dans une police très petite, tout en bas de l'étiquette, à côté de la mention « Produit par Jaume Serra ».
45. Sur la base des bouteilles, j'ai vu sans aucune contestation possible que le signe utilisé par JGC est CRISTALINO et non CRISTALINO JAUME SERRA.
46. M. Malynicz m'a également présenté des factures émises par JGC au titre de ventes de Cristalino. Dans les factures en question, le cava est simplement désigné par le terme de « Cava Cristalino Brut » plutôt que Cristalino Jaume Serra. Le nom « Jaume Serra » est rattaché à d'autres produits (y compris sur les factures), tels que « Cava Jaume Serra Semi Seco, mais non au cava Cristalino. Sont également présentés comme éléments de preuve les reçus des achats tests du cava de Morrisons où le cava figure sur le ticket de caisse sous l'appellation « CAVA CRISTALINO ».
47. Afin de savoir si le signe CRISTALINO est similaire aux marques CRISTAL, je dois tenir compte de la similitude visuelle, sonore et conceptuelle des deux signes. Visuellement, les sept premières lettres de la marque et le signe sont identiques.

J'accepte l'argumentation de M. Malynicz selon laquelle cette similitude visuelle est particulièrement importante dans la présente affaire où le signe est imprimé sur une surface convexe de la bouteille cylindrique. Si la bouteille est empilée sur l'étagère dans un magasin, le regard du client peut très bien être attiré par la première partie du nom plutôt que par le nom complet et, de fait, la fin du nom peut être cachée si la bouteille n'est pas directement positionnée de face.

48. Du point de vue des sonorités, le signe est indéniablement similaire étant donné que le signe de JGC intègre la totalité de la marque de Roederer en termes de son. En outre, le nom du produit est souvent susceptible d'être prononcé dans un environnement bruyant tel qu'une boîte de nuit ou un restaurant où le « ino » peut se perdre dans le bruit. La similitude sonore est évidente d'après moi, même si la prononciation probable de CRISTALINO mettrait l'accent sur la troisième syllabe qui ne fait pas partie du son CRISTAL. D'un point de vue conceptuel, j'estime que le signe et la marque sont très similaires. Ils font tous deux référence au mot « cristal » ou « crystal » avec sa connotation de quelque chose de grande qualité et de précieux et de quelque chose de pétillant, scintillant et pur. Le rajout de « ino » dans le signe ne diminue en rien ce sentiment. Il apparaît tel un suffixe marquant un diminutif (bien que ce ne soit pas un suffixe diminutif en espagnol ou en anglais) et ne retire en rien d'après moi la forte similitude conceptuelle.
49. J'ai également examiné la similitude entre la marque CRISTAL et le signe « CRISTALINO JAUME SERRA ». Je considère le signe plus long toujours similaire à la marque eu égard à ses qualités visuelles, sonores et conceptuelles. Aux yeux du consommateur moyen, l'élément clé serait CRISTALINO et les autres mots passeraient, à juste titre, pour un nom étranger (de fait un nom catalan) venant désigner le fabricant du produit.
50. Je suis par conséquent convaincue qu'il existe bien une similitude entre la marque Roederer et le signe utilisé par JGC aux fins de l'article 10(2) et de l'article 9(1)(b), que l'on regarde le signe utilisé comme simplement CRISTALINO ou comme CRISTALINO JAUME SERRA.

Marchandises identiques ou similaires

51. Je vais maintenant m'intéresser à la question de savoir si le produit sur lequel JGC a apposé son signe, à savoir un vin mousseux cava, est identique ou similaire aux marchandises protégées par les marques de Roederer. Pour ce qui est de la MC de Roederer, les marchandises sont identiques parce que la marque est déposée pour des vins mousseux. Le fait que jusqu'à présent Roederer n'ait fait figurer la marque commerciale CRISTAL que sur du champagne est sans importance parce que la société Roederer est en droit de protéger son utilisation loyale de la marque pour toute la gamme des produits pour lesquels elle est déposée : Cf. *Maier v ASOS plc* [2015] EWCA Civ 220 (« ASOS ») paragraphe 85.
52. La marque que Roederer a déposée au Royaume-Uni ne porte que sur du champagne. Il convient donc de se poser la question de savoir si le cava est similaire au champagne. Le test à effectuer ici est celui indiqué dans l'Affaire C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* [1998] ECR I-5507, [1999] RPC 117. Dans l'affaire en question, la Cour de Justice de l'Union Européenne (« CJUE ») a souligné comme suit :

« Au moment d'évaluer la similitude des marchandises ou services concerné(e)s, ..., il conviendrait de tenir compte de tous les éléments pertinents ayant trait aux marchandises ou services en question. Ces facteurs comprennent, entre autres, leur nature, leur finalité et leur mode d'utilisation, mais également la question de savoir s'ils sont en concurrence ou complémentaires. »

53. En outre, il faut également examiner les canaux commerciaux des marchandises ou services concernés : Cf. *British Sugar Plc v James Robertson & Sons Limited* (« Treat ») [1996] R.P.C. 281.
54. J'estime que le cava est similaire au champagne à cette fin. Là encore, il est important de ne pas limiter le champagne objet de la marque déposée à la cuvée prestige à laquelle Roederer rattache actuellement la marque. Comme le montre la preuve apportée par M. Bingley, nombreux sont les champagnes sur le marché vendus à un prix bien moindre que le champagne CRISTAL. La nature du cava et du champagne est celle de boissons alcoolisées traditionnellement servies non seulement en accompagnement d'un repas, mais souvent comme apéritif ou lors d'une soirée, d'une fête ou d'un autre évènement avec traiteur. Leur objectif est d'aider à créer une atmosphère conviviale où l'hôte espère que le pétilllement de la boisson fera pétiller l'ambiance et les invités. Je considère qu'elles se font vaguement concurrence. Ce sentiment vient également du fait que cava et champagne figurent ensemble sur les sites en ligne de marchands de vin qui consacrent des sections de leurs sites aux champagnes et aux vins mousseux dans lesquelles les champagnes côtoient les cavas, Proseccos, crémants et autres vins mousseux. Les circuits de commercialisation du champagne et du cava sont les mêmes ; ils sont tous deux vendus dans des supermarchés, chez des cavistes et en ligne. Ils sont également vendus dans des restaurants, des boîtes de nuit et par des traiteurs.

Risque de confusion

55. Les principes devant être appliqués au moment d'évaluer s'il y a un risque de confusion dans l'esprit du public ont été abordés dans de nombreuses affaires devant les tribunaux du Royaume-Uni et au Luxembourg. Il est certain que la confusion dont il est question doit être en rapport avec l'origine des marchandises : Cf. Affaire C-251/95 *Sabel BV v Puma aG* [1997] ECR I-6191. Les facteurs dont le tribunal doit tenir compte au moment d'examiner la question de la confusion sont énoncés dans l'affaire *Specsavers International Healthcare Ltd v Asda Stores Ltd* [2012] EWCA Civ 24, [2012] FSR 19 au paragraphe 52 :

« (a) le risque de confusion doit être appréciée de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents ;

(b) la question doit être jugée avec le regard du consommateur moyen des marchandises ou des services en question, qui est réputé raisonnablement bien informé et raisonnablement circonspect et observateur sans pour autant avoir toujours la possibilité de faire des comparaisons directes entre les marques et doit en lieu et en place se fonder sur l'image imparfaite qu'il

a d'elles en tête et dont l'attention varie en fonction de la catégorie des marchandises ou services en question ;

(c) le consommateur moyen perçoit habituellement une marque dans sa globalité et ne s'attache pas à analyser tous ses détails ;

(d) les similitudes visuelles, sonores et conceptuelles des marques doivent normalement être évaluées en référence aux impressions d'ensemble créées par les marques en gardant à l'esprit leurs composantes distinctives et dominantes, mais c'est seulement lorsque toutes les composantes d'une marque complexe sont négligeables qu'il est autorisé de procéder à une comparaison uniquement sur la base des éléments dominants ;

(e) néanmoins, l'impression d'ensemble donnée au public par une marque de fabrique composée pourra, dans certaines circonstances, être dominée par une ou plusieurs de ses composantes ;

(f) et au-delà du cas habituel, lorsque l'impression d'ensemble créée par une marque dépend fortement des caractéristiques dominantes de la marque, il est assez possible que, dans un cas particulier, un élément correspondant à une marque de fabrique antérieure puisse conserver un rôle distinctif indépendant dans une marque composée sans nécessairement constituer un élément dominant de la marque en question ;

(g) un degré moindre de similitude entre les marchandises ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et vice versa ;

(h) il existe un plus grand risque de confusion lorsque la marque antérieure a un caractère hautement distinctif, soit *per se* ou du fait de l'utilisation qui en a été faite ;

(i) une simple association, au sens strict que la marque ultérieure rappelle la marque antérieure, n'est pas suffisante ;

(j) la renommée d'une marque ne donne aucun motif pour présumer d'un risque de confusion uniquement du fait d'un risque d'association au sens strict ;

(k) si l'association faite entre les marques amène le public à croire à tort que les marchandises [ou services] concerné(e)s sont issus des mêmes entités ou des entités liées économiquement, il existe un risque de confusion. »

56. Quant à savoir quelle proportion du grand public doit confondre les marques afin d'établir ce postulat, l'affaire *Interflora Inc. v Marks & Spencer* [2014] EWCA Civ 1403 l'a examinée, la Cour d'Appel indiquant au paragraphe 129 :

“ ... au vu des débats qui viennent de se dérouler, nous n’acceptons pas que le constat d’une contrefaçon soit écarté par un constat au terme duquel nombreux sont les consommateurs, dont le consommateur moyen est représentatif, qui ne se méprendraient pas. Au contraire, si, eu égard aux perceptions et attentes du consommateur moyen, le tribunal conclut qu’une partie non négligeable du public concerné est susceptible de se méprendre dans une proportion telle qu’elle justifierait l’intervention du tribunal alors nous estimons que ce dernier pourra judicieusement constater une contrefaçon. »

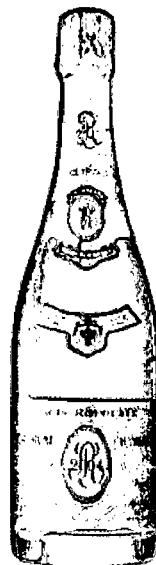
57. Je relève également les remarques faites par le Juge Kitchin LJ dans l’affaire *ASOS*, paragraphes 76 à 80, à savoir :

- i) le risque que le public croie que les marchandises ou services en question sont issu(e)s de la même entité ou, le cas échéant, d’entités économiquement liés, constitue un risque de confusion aux fins de la disposition ;
- ii) même si le titulaire de la marque n’a utilisé que de manière limitée la marque telle qu’elle a été déposée, il est toujours en droit de bénéficier d’une protection contre l’utilisation d’un signe similaire en lien avec des marchandises similaires si l’utilisation est telle qu’elle donne lieu à un risque de confusion ;
- iii) lorsque la marque est comparée au signe incriminé, le tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances entourant l’utilisation effective du signe qui sont susceptibles d’être à l’œuvre dans l’esprit du consommateur moyen au moment d’examiner le signe et l’impression qu’il est susceptible de faire sur ce dernier. Le signe ne doit pas être considéré vidé de son contexte ;
- iv) le risque de confusion doit être évalué dans sa globalité en tenant compte de tous les facteurs appropriés et eu égard aux points énoncés dans *Specavers* au paragraphe [52] et repris ci-dessus. Si la marque et le signe ont tous deux été utilisés et qu’il y a bien eu confusion entre eux, cela peut constituer une preuve patente que leur similitude est telle qu’il existe un risque de confusion. Inversement, l’absence de confusion réelle en dépit d’une utilisation côte à côte peut constituer une preuve des plus solides qu’ils ne sont pas suffisamment similaires pour générer un risque de confusion. Ce peut néanmoins ne pas être toujours le cas. L’absence de confusion peut s’expliquer par le fait que la marque n’a été utilisée que dans une certaine mesure ou en lien avec certain(e)s des marchandises ou services pour lequel(le)s elle a été déposée ou de telle manière qu’il n’y a eu aucune possibilité de méprise. Il ne peut donc en vérité y avoir qu’une possibilité limitée de réelle confusion.

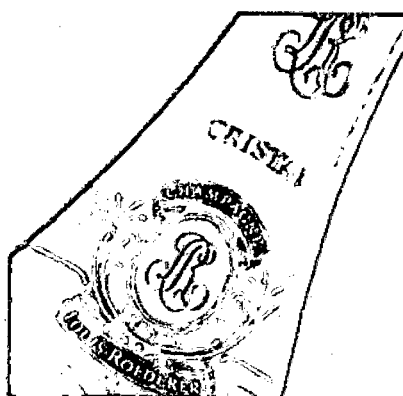
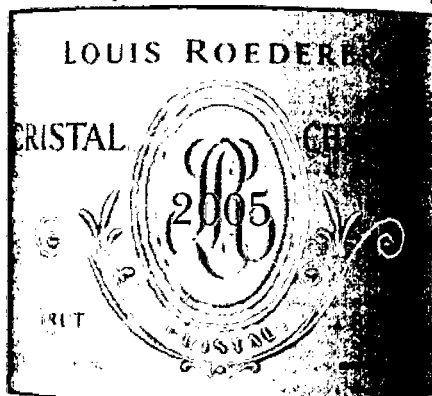
58. Si l’on examine dans un premier temps ce dernier point, Roederer n’a présenté aucune preuve de réelle confusion, c’est-à-dire celle d’une personne achetant une bouteille de Cristalino en pensant que le signe était la marque CRISTAL ou qu’il s’agissait d’une marque moins chère de vin mousseux produit par la maison Roederer. Néanmoins, je considère que, dans l’affaire qui nous occupe, l’absence d’une telle preuve n’est pas préjudiciable à la plainte déposée par Roederer. Les ventes au Royaume-Uni du cava Cristalino par l’intermédiaire d’Asda et Morrisons ont été interrompues très peu de

temps après avoir commencé à la suite de l'intervention rapide de Roederer. Le cava n'a pas été véritablement vendu sur le marché au Royaume-Uni pendant une durée significative. En outre, comme le souligne M. Malynicz, des exemples de confusion auraient plus été susceptibles de surgir de la communication d'informations par JGC, car ce dernier serait, plutôt que Roederer, le destinataire ultime des éventuelles réclamations émanant de détaillants selon lesquelles leurs clients se seraient mépris sur le produit. Comme je l'ai indiqué ci-avant, aucune pièce n'a été soumise par JGC dans la présente procédure.

59. Roederer fonde sa réclamation sur une confusion directe et indirecte. On parle de confusion directe lorsque le client achète un produit portant le signe CRISTALINO parce qu'il ne s'est pas bien souvenu de la marque CRISTAL et qu'en voyant le signe CRISTALINO, il le prend à tort pour la marque CRISTAL. Comme l'affaire *Specsavers* le fait clairement apparaître, la question doit être jugée selon le regard du consommateur moyen des marchandises qui a rarement la chance de procéder à des comparaisons directes entre la marque et le signe et doit se fonder en lieu et place sur l'image imparfaite qu'il en a conservée dans son esprit.
60. À l'examen du contexte dans lequel le signe est utilisé, j'ai regardé la présentation d'ensemble du signe sur la bouteille de cava Cristalino et l'ai comparée à la bouteille CRISTAL. Deux bouteilles m'ont été présentées lors du procès, une de Cristal Brut et une de Brut Rosé. La principale étiquette des deux bouteilles est de couleur or, la coiffe et l'étiquette du vin rosé sont d'un or rosé par opposition à la couleur or un peu jaune du brut. Au centre en haut de la coiffe se trouvent les mots LOUIS ROEDERER et plus bas les mots CHAMPAGNE CRISTAL séparés par un ovale blanc avec les initiales entrelacées « LR » dans une police italique fantaisie ainsi que l'année de la cuvée. Au-dessous de l'ovale figure à nouveau le mot CRISTAL et ce mot est également imprimé à quatre reprises sur la face du col de la bouteille, une fois en relief sous les initiales « LR » en relief, une fois sous un ovale blanc plus petit et deux fois sur chaque côté de l'ovale blanc. Entre l'étiquette principale et la coiffe est apposée une autre étiquette reproduisant les armoiries de la Cour Impériale de Russie



et la marque Louis Roederer de chaque côté.



61. La bouteille a conservé sa base plate et son verre est toujours transparent. Lorsque la bouteille de champagne CRISTAL est pleine, elle prend une couleur légèrement dorée jaune.
62. Trois bouteilles de cava CRISTALINO m'ont été présentées. J'ai décrit les étiquettes au moment d'établir si le signe utilisé par JGC est le mot CRISTALINO ou le signe

composé CRISTALINO JAUME SERRA. Le brut CRISTALINO est produit dans une bouteille verte arborant une étiquette de couleur or et une coiffe de couleur or sur le bouchon.



63. Le reserva CRISTALINO est également conditionné dans une bouteille verte arborant une étiquette noire avec des lettres argentées et une coiffe noire sur le bouchon. Le rosé brut CRISTALINO est conditionné dans une bouteille transparente sur laquelle sont apposées une étiquette et une coiffe de couleur or rosé.
64. J'en conclus que l'impression d'ensemble créée par le signe tel qu'il est utilisé sur la bouteille est très similaire et qu'une confusion directe est possible aux termes de laquelle les clients confondent le signe CRISTALINO avec la marque CRISTAL.
65. Néanmoins, M. Malynicz a eu raison selon moi de revenir sur les inquiétudes nourries par Roederer au sujet d'un risque de confusion indirecte entre le signe et les marques. C'est le cas lorsque le consommateur moyen croit que, du fait des similitudes de la marque et du signe et de la similitude des marchandises, les deux marques pourraient être liées au sens que l'une est une déclinaison de l'autre et qu'elles sont toutes deux issues du même producteur de vin. L'élément de preuve déterminant sur ce point nous est donné par M. Bingley qui a décrit ce que, dans la profession, on appelle la pratique du Second Vin. D'après lui, la pratique du second vin est commune dans le secteur vinicole et plus communément associée au vin de Bordeaux. Cette pratique est connue depuis un certain temps, mais est devenue de plus en plus populaire dans les années 80 lorsque les consommateurs ont appris l'existence de ces seconds vins qui leur apparaissaient comme un moyen plus abordable de consommer le produit d'un domaine renommé sans être obligé de payer plus pour l'étiquette et la classification du domaine. Cette pratique du second vin permet au producteur de vin d'être plus sélectif au moment de la sélection des vins pour son Grand Vin ou pour ses dénominations les plus connues tout en étant capable de capitaliser sur son nom et ses canaux de distribution au moment de vendre les seconds vins en question. Il est admis que la vente d'un second vin en utilisant le nom d'un domaine réputé plutôt que sa vente de manière anonyme (par exemple en vrac ou à des supermarchés pour des produits portant leur marque), s'avère plus rentable pour le producteur de vin.

66. M. Bingley donne les exemples suivants (entre autres) de seconds vins :
- i) Château Mouton-Rothschild produit un second vin : Le Petit Mouton-Rothschild ;
 - ii) Château Latour produit un second vin : Les Forts de Latour ;
 - iii) Château Grand Corbin-Despaigne produit un second vin : Petit Corbin-Espagne ;
 - iv) Château Cheval Blanc produit un second vin : Le Petit Cheval ;
 - v) Télégraphe Chateaneuf Du Pape produit un second vin : Vieux Télégramme Chateaneuf Du Pape.
67. Comme le montrent ces exemples, le nom choisi pour le second vin est souvent un diminutif du premier vin – Le Petit Mouton-Rothschild ou Le Petit Cheval.
68. M. Bingley décrit également comment depuis plus de 30 ans, Moët & Chandon produit un vin mousseux dans ses vignes situées dans la Napa Valley que la société commercialise sous le nom de « Chandon ». Cette pratique crée un lien entre la maison de Champagne et sa filiale américaine. Les produits Chandon sont commercialisés à un prix moins élevé, à savoir 19,49 £ la bouteille par rapport à 40 £ la bouteille pour le champagne Moët & Chandon.
69. Selon moi, Roederer est parfaitement fondé à se demander si les consommateurs moyens sont susceptibles d'acheter du cava CRISTALINO en pensant qu'il s'agit d'un vin mousseux meilleur marché que commercialise Roederer afin de capitaliser sur la valeur de la marque du nom CRISTAL, tout comme Chandon est un vin pétillant meilleur marché de la maison Moët & Chandon et Le Petit Mouton-Rothschild un claret meilleur marché de Château Mouton-Rothschild. Ce n'est pas seulement dû à la similitude du nom lui-même, mais également à la similitude de la présentation des deux bouteilles comme indiqué ci-dessus. En outre, le mot CRISTALINO n'a pas seulement un lien visuel, sonore ou conceptuel avec le mot CRISTAL, mais semble être un diminutif de CRISTAL dans un contexte où les producteurs de vin ont utilisé des diminutifs pour indiquer qu'un vin est une version meilleure marché de leur produit phare.
70. Je trouve par conséquent qu'il y a eu contrefaçon par JGC des marques de Roederer parce que l'utilisation par JGC du signe CRISTALINO en lien avec du cava peut être source d'une méprise dans l'esprit des gens qui penseront que son cava espagnol est produit par Roederer.

Demande fondée sur le préjudice causé à la marque ou sur le profit indûment tiré de la marque

71. Les éléments que Roederer doit établir afin de motiver sa plainte pour atteinte à la réputation à ce titre sont les suivants :
- i) utilisation commerciale du signe prétendument contrefait ;
 - ii) signe identique ou similaire à la marque de fabrique ;

- iii) marque réputée au Royaume-Uni (ou dans l'UE pour la MC) ;
 - iv) l'utilisation du signe tire indûment un profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou lui porte préjudice ;
 - v) Il n'y a pas de juste motif pour l'utilisation du signe.
72. Comme pour la demande à titre de contrefaçon par confusion, il est indéniable que le signe JGC est utilisé dans le cours des affaires. Je reviens ici sur le fait que même si le libellé de l'article 9(1)(c) du RMC et de l'article 10(3) de la Loi sur les Marques de Fabrique semble limiter leur champ d'application à des situations où les marchandises auxquelles le signe est rattaché ne sont pas identiques à celles couvertes par la marque, il est évident à la lumière de la jurisprudence que ces dispositions s'appliquent également lorsque les marchandises concernées sont identiques ou similaires à celles objets de la marque déposée : Cf. Affaire C-292/00 *Davidoff & Cie v Gofkid Ltd* [2003] ECR I-389 at [30] et Affaire C-408/01 *Adidas-Salomon AG v Fitnessworld Trading Ltd* [2003] ECR I-2537 à [18]-[22].

Le signe est similaire à la marque de fabrique

73. Le lien entre le signe et la marque aux fins de l'atteinte à la renommée est assez distinct du lien requis pour la contrefaçon par confusion. Ici, la question est de savoir si le degré de similitude entre la marque déposée et le signe est tel que le consommateur moyen établit un lien entre eux. Il n'est pas nécessaire que le degré de similitude soit suffisant pour créer un risque de confusion. Le fait qu'aux yeux du consommateur moyen raisonnablement bien informé et raisonnablement circospect, le signe évoquerait la marque déposée revient à reconnaître l'existence du lien en question : Cf. Affaire C-252/07 *Intel Corporation Inc v CPM United Kingdom Ltd* [2008] ECR I-8823 (« *Intel Corporation* ») au paragraphe 60. Cela relève d'une évaluation de toutes les circonstances de l'affaire. Le consommateur moyen concerné est ici une personne ayant entendu parler de la marque CRISTAL, même s'il n'achète pas du champagne CRISTAL. Ce sont justement les personnes pour lesquelles la marque Roederer a une valeur.
74. J'estime que la marque Roederer et le signe CRISTALINO sont similaires ici pour les mêmes raisons que celles sur lesquelles je me fonde aux fins de la contrefaçon par confusion.

Renommée des marques Roederer au Royaume-Uni et dans l'UE

75. Le champ d'application de la condition selon laquelle la marque jouit d'une renommée a été examiné par la CJUE dans l'Affaire C-375/97 *General Motors v Yplon SA* [1999] ECR I-5421, [2000] RPC 572. Cette affaire portait sur une contestation formulée par General Motors, titulaire de la marque « Chevy » en lien avec des voitures et des camionnettes, au sujet de l'utilisation par Yplon de sa marque « Chevy » en lien avec des détergents et des produits de nettoyage. General Motors a demandé au tribunal belge de rendre une injonction ordonnant à Yplon de ne plus utiliser le signe « Chevy » au motif que ladite utilisation entraînait une dilution de sa propre marque de fabrique et par là-même portait préjudice à sa fonction de publicité. Le tribunal belge a soumis la question à la CJUE en lui demandant d'éclaircir la condition selon laquelle la marque de General Motors avait une renommée. La Cour a

noté au paragraphe 23 de son jugement que la disposition maintenant objet de l'article 9(1)(c), à la différence de l'article 9(1)(b), protège les marques de fabrique déposées pour des produits ou services non similaires. La première condition de son application implique un certain degré de connaissance de la marque antérieure par le grand public. C'est la raison pour laquelle ce n'est que lorsqu'il existe un degré suffisant de connaissance de la marque en question que le public, lorsqu'il est confronté à la marque ultérieure, peut éventuellement procéder à une association entre les deux marques, même lorsqu'elles sont utilisées pour des produits ou services non similaires et qu'il peut s'en suivre un préjudice pour la marque antérieure. La Cour a alors fourni les orientations suivantes au tribunal national chargé de l'examen de ce point de droit.

- i) Le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par la marque de fabrique en question, à savoir, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public ou un public plus spécialisé, par exemple des négociants dans tel ou tel secteur d'activité.
 - ii) La marque n'est nullement tenue d'être connue d'un pourcentage donné du public défini de la sorte. Le degré de connaissance requis doit être considéré comme ayant été atteint lorsque la marque antérieure est connue d'une partie non négligeable du public concerné par les produits ou services couverts par la marque de fabrique en question.
 - iii) Au moment de savoir si la condition en question a été remplie, le tribunal national doit tenir compte de l'ensemble des faits pertinents de l'espèce, en particulier la part de marché détenue par la marque de fabrique, l'intensité, le périmètre géographique, la durée de son usage ainsi que le volume des investissements effectués par l'entreprise lors de sa promotion. D'un point de vue territorial, la condition est remplie lorsque la marque jouit d'une renommée « dans l'État Membre ». En l'absence de toute définition de la disposition communautaire équivalente, il ne peut être exigé d'une marque qu'elle jouisse d'une renommée « sur l'ensemble » du territoire de l'État Membre. Il lui suffit d'exister dans une partie significative du territoire en question.
 - iv) Il existe un lien entre la première condition et la deuxième condition d'effet préjudiciable au sens que plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont forts, plus il sera facile d'accepter qu'elle a subi un préjudice.
76. Eu égard à la portée territoriale nécessaire de la renommée, la CJUE a jugé dans l'Affaire C-301/07 *PAGO International GmbH v Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH* [2009] ECR I-9429 que l'Autriche constituait une part significative de l'UE pour qu'une renommée puisse y remplir la condition énoncée à l'article 9(1)(c).
77. J'ai énoncé les éléments de preuve venant appuyer la renommée de la marque CRISTAL au Royaume-Uni ainsi que mes conclusions sur les preuves en question. Je suis convaincue que les éléments de preuve établissent bien que CRISTAL jouit d'une solide renommée au Royaume-Uni parmi les consommateurs de vin mousseux et que le mot CRISTAL jouit de la réputation en question même lorsqu'il n'est pas associé aux mots « Louis Roederer ». Cette renommée présente dans toute la Grande Bretagne

suffit à remplir la condition à la fois pour la marque au Royaume-Uni et pour la MC

La part de marché de CRISTAL reste confidentielle (même si le marché concerné est celui du champagne plutôt que du vin mousseux), néanmoins la marque a été utilisée pendant de très nombreuses années et de manière intensive au vu du volume de ventes significatif réalisé au Royaume-Uni et dans d'autres États Membres depuis longtemps.

Est-ce que l'usage du signe tire profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque déposée ?

78. Roederer doit démontrer que l'usage du signe Cristalino tire ou tirerait profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque déposée ou lui porte ou porterait préjudice. Il existe trois types de préjudice dont il est fait état en jurisprudence : tout d'abord, celui du préjudice causé au caractère distinctif de la marque déposée par dilution de l'association de la marque avec le propriétaire dans l'esprit du consommateur ; ensuite, celui du préjudice causé à la renommée de la marque lorsque l'usage du signe ternit la réputation de la marque ; et enfin, celui de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque via un *parasitisme* (exploitation abusive) de la renommée en question : Cf. *Intel Corporation* au [27]. Roederer affirme que l'usage par JGC du signe CRISTALINO entraîne ces trois types de préjudice.

Dilution de la marque

79. La CJUE a réfléchi sur la nature de ce type de préjudice dans l'affaire *Intel Corporation* au paragraphe 29 :

« 29. Eu égard à l'atteinte portée au caractère distinctif de la marque, phénomène également connu sous le nom de 'dilution', « effritement » ou « affaiblissement », le préjudice en question surgit lorsque la capacité de la marque en question à identifier les marques ou services pour lesquels elle est déposée se trouve affaiblie, étant donné que l'usage d'un signe identique ou similaire par un tiers entraîne une dispersion de l'identité et de l'emprise de la marque antérieure sur l'esprit du public. C'est particulièrement vrai lorsque la marque qui à un moment déclenchait une association immédiate avec les marchandises ou services pour lesquels elle était déposée, n'est plus en mesure de le faire. »

80. Dans ses conclusions dans l'affaire en question, l'Avocat Général Sharpston examinait les facteurs permettant d'évaluer si la dilution ou l'affaiblissement est établi(e). Elle note (au paragraphe 76) que la force du caractère distinctif (inhérent ou acquis) et la renommée de la marque antérieure sont autant de facteurs devant être examinés et susceptibles d'indiquer la portée de l'affaiblissement. Le degré de similitude ou de dissimilitude entre les marchandises ou services couverts par les deux marques peut également être une indication à cet égard mais ne peut pas jouer un rôle décisif de quelque manière que ce soit. Elle souligne qu'il est nécessaire d'avoir une « appréciation globale, en tenant compte de tous les faits pertinents » et que l'approche en question signifie que chaque facteur doit bénéficier de l'importance qu'il mérite mais que l'équilibre d'ensemble l'emportera.

81. D'après moi, l'usage du signe CRISTALINO entraînerait un phénomène de dilution ou un effet d'affaiblissement. Le mot CRISTAL en lui-même n'a pas de lien précis avec le vin ou le champagne mais a plus généralement des connotations de clarté, de pureté et d'éclat de pierre, de verre ou d'eau. Ce mot constitue par conséquent une marque très distincte en lien avec le champagne de Roederer. L'utilisation par Roederer du mot au fil des siècles a créé un lien très fort dans l'esprit des consommateurs entre « Cristal » ou « crystal » (en anglais. NdT) et un champagne de grande qualité. Comme je l'ai déjà établi, la marque jouit d'une solide renommée parmi les consommateurs de vins mousseux ; les marques et le signe sont très similaires d'un point de vue visuel, sonore et conceptuel et la nature et l'objectif visé des marchandises sont identiques.
82. Comme M. Malynicz l'a indiqué dans ses observations écrites, l'image projetée par Roederer au cours de décennies d'usage de la marque CRISTAL pour le champagne déplace et pourtant thésaurise également sur le sens ordinaire du mot « cristal ». Si un autre signe établit cette même relation entre les qualités du cristal et du vin mousseux, cela diluera l'association des qualités en question avec le champagne Roederer dans l'esprit des consommateurs. L'association avec Roederer en particulier sera confondue avec une simple association entre lesdites qualités du cristal et tous les vins mousseux.
83. J'estime par conséquent que l'usage du signe CRISTALINO entraînera une dilution et portera préjudice à la marque CRISTAL. En outre, l'usage du signe pour un cava bon marché est susceptible de diluer l'association de la marque dans l'esprit du public avec l'exclusivité, le luxe et le prestige et par conséquent portera préjudice à la renommée que, d'après moi, la marque a établie au Royaume-Uni.

Risque de changement futur d'attitude

84. L'affaire *Intel Corporation* a également établi qu'il est nécessaire pour le titulaire de la marque de démontrer, outre le phénomène de dilution ou d'affaiblissement, qu'il y a bien eu un changement dans l'attitude économique des consommateurs ou du moins qu'il y a bien un risque de changement à l'avenir. La charge de la preuve placée sur le Demandeur à ce sujet a été examinée par la CJUE dans l'Affaire C-383/12P *Environmental Manufacturing v OHIM (Wolf head)*, jugement du 14 novembre 2013. Dans l'affaire en question, le Demandeur s'est efforcé d'enregistrer une marque comportant une tête de loup en lien avec des machines chargées de traiter les déchets de bois et les déchets verts. Elmar Wolf, propriétaire d'une marque antérieure, a formé une opposition en arguant que la marque envisagée diluerait sa propre marque. L'opposition a été rejetée au motif en partie qu'Elmar Wolf n'avait produit aucune preuve d'un quelconque préjudice causé à la réputation des marques antérieures ni d'aucun avantage indu tiré des marques en question. La CJUE a repris les termes de la loi tels qu'indiqués dans l'affaire *Intel Corporation* selon lesquels la preuve que l'usage de la marque ultérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des marchandises ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l'usage de la marque ultérieure ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur (paragraphe 37) :

« La notion de « modification de l'attitude économique du consommateur moyen » établit une condition objective. Le

changement en question ne peut pas simplement être déduit d'éléments subjectifs tels que les perceptions des consommateurs. Le simple fait que des consommateurs remarquent la présence d'un nouveau signe similaire à un signe antérieur ne suffit pas en lui-même à établir l'existence d'un préjudice ou un risque de préjudice causé au caractère distinctif de la marque antérieure au sens de l'Article 8(5) du Règlement n° 207/2009, dans la mesure où la similitude en question ne crée aucune confusion dans leurs esprits. »

85. La Cour a jugé que le Tribunal s'était trompé en exposant que le fait que les concurrents utilisent des signes pour des marchandises identiques ou similaires compromet la relation immédiate que le public concerné établit entre les signes et les marchandises objet du différend et que ceci était susceptible de saper la capacité de la marque antérieure à identifier les marchandises pour lesquelles elle avait été déposée comme une émanation du titulaire de la marque en question. La CJUE a jugé qu'il est « nécessaire d'exiger des preuves plus précises afin d'établir le préjudice ou le risque de préjudice causé au caractère distinctif de la marque antérieure » – le test du Tribunal pourrait conduire à une situation dans laquelle les opérateurs économiques s'approprient indûment certains signes, ce qui serait susceptible de porter préjudice à la concurrence.
86. Néanmoins, la CJUE a ajouté que la jurisprudence n'exige pas la production de preuves supplémentaires d'un préjudice réel mais admet également le risque sérieux d'un tel préjudice, en autorisant le recours à des déductions logiques : « néanmoins, les déductions en question ne doivent pas être le fruit de simples suppositions mais ... doivent être fondées sur « une analyse des probabilités et en tenant compte de la pratique habituelle dans le secteur d'activité concerné ainsi que de toutes les autres circonstances de l'affaire » » (paragraphe 43 du jugement de la Cour). La CJUE a renvoyé l'affaire au Tribunal.
87. Le test ici en lien avec le phénomène de dilution porte sur un changement dans la conduite des clients de Roederer ; il ne s'agit pas de parvenir à la simple conclusion que par exemple les clients achèteront le cava de JGC plutôt qu'une autre marque de cava. Mais M. Malynicz a fait valoir, ce que j'accepte, que Roederer n'est pas tenu de prouver que les gens achèteront le cava CRISTALINO plutôt que le champagne CRISTAL – seulement qu'ils achèteront moins de champagne CRISTAL si le nom cesse d'avoir une connotation de luxe et de prestige.
88. Dans l'affaire qui nous occupe, il convient de ne pas négliger que l'attrait de CRISTAL et la valeur de la marque ne reposent pas seulement sur le fait qu'il s'agit d'une garantie de grande qualité du champagne embouteillé mais également sur la perception que la consommation de CRISTAL est le signe que son consommateur est capable de mener la vie glamour d'un VIP. Sur les quelques déjà rares personnes ayant les moyens de boire du champagne CRISTAL, il doit y en avoir encore moins qui l'achètent parce qu'elles sont véritablement capables de faire la différence entre celui-ci et un autre très grand champagne. Au moins certaines personnes choisissent de le boire et d'être vues en train de le boire parce que cela révèle quelque chose sur leur situation sociale sur le monde où elles évoluent. Ce type de cachet de la part de ce produit de prestige est difficile à gagner et facile à perdre – les consommateurs peuvent facilement abandonner telle ou telle marque qui jusqu'alors bénéficiait d'un

phénomène de mode et s'enticher d'une marque rivale et en faire la nouvelle boisson à la mode. Roederer a peu de contrôle sur la manière dont la marque est présentée dans la presse et les réseaux sociaux mais la société est en droit de faire ce qu'elle peut afin de protéger la haute qualité du champagne et de consolider son image de luxe et de prestige. Dans une affaire comme celle-ci, où le prestige de la marque est fragile, je reste convaincue que la dilution de la marque CRISTAL par l'usage du signe CRISTALINO en lien avec un vin mousseux bon marché entraînera une diminution du volume des ventes de CRISTAL. Ainsi d'autres marques prestigieuses telles que Le Monde d'Hermès et Aston Martin seront-elles moins désireuses de se lancer dans des initiatives marketing avec Roederer tout comme des scènes prestigieuses seront-elles moins enthousiastes à l'idée de conclure des accords de parrainage. C'est de cette manière que Roederer choisit d'assurer la promotion du champagne CRISTAL. Si les contrats ou accords en question sont compromis, alors l'attitude des clients de Roederer est susceptible de changer.

Ternissement

89. Le préjudice porté à la marque, également connu sous le nom de « ternissement » ou de « dégradation » survient lorsque les marchandises ou services pour lesquels le signe incriminé est utilisé peuvent être perçus d'une manière qui suggère la diminution du pouvoir d'attraction de la marque. Cette notion a été décrite par le Juge Arnold dans l'affaire *Red Bull v Sun Mark* [2012] EWHC 1929 (Ch) [93] où il citait le passage concerné de la Loi sur les Marques de Fabrique et les Noms Commerciaux de Kerly (15^{ème} éd.) au paragraphe 9-131. On parle d'effet préjudiciable lorsque la marque ultérieure est utilisée pour des marchandises ou services qui provoquent une réaction d'ennui ou de mécontentement soit via leur nature intrinsèque ou du fait de leur déplaisante association mentale avec les marchandises pour lesquelles la marque antérieure est renommée. Cela peut également se produire lorsque la marque objet de la demande est utilisée dans un contexte désagréable, obscène ou dégradant ou dans un contexte qui n'est pas désagréable de manière inhérente mais qui s'avère incompatible avec l'image de la marque antérieure ; d'où le concept de ternissement au terme duquel « la marque renommée cesse de transmettre des messages désirables au public, d'où le préjudice subi par son caractère distinctif. »
90. Aucune critique n'est émise sur la qualité du cava produit par JGC et aucune preuve ne vient démontrer s'il est bon ou mauvais dans sa catégorie. Il n'y a rien de déplaisant ni de dégradant de manière inhérente au sujet du cava. La jurisprudence dans ce type de préjudice est bien moins développée que dans les deux autres types. Il me semble que nous irions au-delà de la loi en établissant que le principe de ternissement résulte simplement de l'apposition d'un signe sur un produit qui est moins cher et plus ordinaire que le produit sur lequel la marque est apposée. Nul besoin pour moi de prendre une mesure de la sorte pour juger l'affaire qui nous concerne. Je ne formule par conséquent aucune conclusion sur la question du ternissement.

Avantage indu ou parasitisme

91. Le troisième type de dommage a trait au fait de « tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque », notion également connue sous le nom de « parasitisme » qui a trait non pas au préjudice causé à la marque par l'usage du signe mais au profit tiré par le tiers du fait de son usage du signe identique ou similaire. Ce

type de dommage porte sur les affaires où, en raison d'un transfert de l'image de la marque ou des caractéristiques qu'elle projette sur les marchandises identifiées par le signe identique ou similaire, il y a une exploitation évidente de la marque renommée.

92. La demande objet de l'affaire *Specsavers* était fondée en partie sur l'allégation qu'Asda exploitait la renommée que Specsavers avait acquise à titre de prestataire de services optiques de grande qualité. La Cour d'Appel a soutenu la demande en question. Dans l'affaire *Specsavers*, il était évident à la lecture des preuves soumises au tribunal qu'Asda avait l'intention de tirer parti de la renommée de Specsavers. L'intention est-elle vraiment nécessaire ici ? Si tel est le cas, alors Roederer est en mauvaise posture car aucune preuve n'a été présentée au sujet des antécédents de l'adoption du mot CRISTALINO par JGC. Néanmoins, dans l'affaire *Jack Wills Limited v House of Fraser* [2014] EWHC 110 (Ch), [2014] FSR 39, le Juge Arnold a estimé qu'il n'était pas nécessaire de montrer une intention de parasitisme de la part de l'utilisateur du signe prétendument fautif pour prouver une atteinte à la réputation. Le Demandeur Jack Wills avait brodé une silhouette de faisan avec un haut-de-forme et une canne sur sa gamme de vêtements décontractés et s'efforçait d'empêcher House of Fraser d'utiliser une image brodée similaire composée d'une silhouette de pigeon affublé d'un haut-de-forme et d'un nœud papillon sur sa marque de vêtements Linea. Jack Wills avait plaidé son affaire en vertu de l'article 9(1)(c) dans ses termes généraux et avait été débouté dans sa demande tardive de modification des Détails de la Réclamation (Particulars of Claim) dans le but d'alléguer l'intention de parasitisme de la part de House of Fraser. Le Juge Arnold a estimé que Jack Wills n'était pas libre de poursuivre l'affaire sur la base de l'intention de parasitisme. Néanmoins, il a estimé que la demande pouvait aboutir favorablement sans aucune preuve de l'intention en question et a consigné au paragraphe 80 de son jugement ce qui suit :

« 80. ... D'après moi, néanmoins, la jurisprudence n'empêche aucunement le tribunal de conclure dans une affaire appropriée que l'usage d'un signe dont l'effet objectif est de permettre au défendeur de tirer profit de la réputation et du goodwill de la marque équivaut à un avantage indu même s'il n'est pas prouvé que le défendeur avait l'intention de manière subjective d'exploiter la réputation et le goodwill en question. »

93. Il a plus tard fait droit à la demande de Jack Wills dans les termes suivants :

« 109 Est-ce que l'utilisation du Logo Pigeon a induit tiré parti de la réputation des Marques ? Même s'il n'appartient pas à Jack Wills d'affirmer que House of Fraser a adopté et utilisé la Marque avec l'intention d'exploiter abusivement la réputation des Marques, cela ne veut pas dire que les intentions de House of Fraser d'adopter et d'utiliser le Logo Pigeon sont sans intérêt. J'ai déjà estimé que House of Fraser voulait que le Logo Pigeon ait une signification de marque et que c'est de cette manière que les consommateurs l'auront perçu. En outre, il est clair que l'intention de House of Fraser en utilisant le Logo Pigeon était de rendre les vêtements plus vendeurs. J'estime qu'il s'agissait là d'un cas classique de revendeur désireux de mettre en valeur les marchandises de sa propre marque en adoptant un aspect de la présentation de

marchandises portant une griffe prestigieuse, en l'occurrence un logo brodé du type de celui utilisé par Fred Perry, Lacoste, Polo Ralph Lauren et autres. La société House of Fraser s'efforçait donc d'influencer l'attitude économique des acheteurs des vêtements pour hommes Linea. Je ne vois aucune raison de penser qu'elle n'y sera pas parvenue.

110. En outre, j'estime qu'il s'agit d'une inférence légitime de la nature du marché en question, de la nature des logos et des circonstances de l'affaire que de dire que, du fait de sa ressemblance avec les Marques, l'effet de l'usage par House of Fraser du Logo Pigeon aura été de causer un transfert subtil mais insidieux de l'image des Marques vers le Logo Pigeon (et donc des marchandises de Jack Wills vers les marchandises de House of Fraser) dans l'esprit de certains clients, que House of Fraser en ait eu l'intention ou non. Cela aura aidé House of Fraser à renforcer l'intérêt sur ses marchandises dans des circonstances où House of Fraser n'a entrepris aucune publicité ni promotion des marchandises en question. En outre, House of Fraser ne pouvait aucunement justifier une telle conduite. J'en conclus donc que House of Fraser a bien indument tiré parti de la renommée des Marques. »

94. En appliquant cette approche ici, nul doute que le mot CRISTALINO vise à avoir une signification de marque plutôt qu'à s'inscrire simplement dans la décoration de la bouteille de cava – il vise à être interprété comme le nom commercial du cava avec pour objectif d'attirer le regard et l'attention des consommateurs.
95. Il existe des preuves de l'effet de cette attitude de parasitisme de la marque CRISTALINO sur la renommée de CRISTAL dans les pièces jointes au témoignage écrit de M. Rouzard contenant des saisies d'écrans de sites de réseaux sociaux. Il dit que lors du lancement du vin Cristalino aux États-Unis, nombreux sont les jeunes ayant retiré les lettres 'ino' de l'étiquette et plaisanté en disant que la bouteille de vin Cristalino était en fait une bouteille de Cristal. Cet exemple concerne le marché américain, néanmoins il est fort probable que la même chose se produise sur le marché du Royaume-Uni. L'une des saisies d'écran est particulièrement parlante. Elle a été effectuée sur le site Flickr de partage de photographies et montre des personnes avec des bouteilles de Cristalino prétendant qu'il s'agit de bouteilles de Cristal. Une photographie montre deux jeunes gens au Michigan, l'un tenant une bouteille de vodka et l'autre une bouteille de Cristalino. La photographie est légendée par les mots suivants : « On boit du Cristal...bon c'est du Cristalino mais on s'en fiche ». Une autre photographie montre en gros plan l'étiquette d'une bouteille de CRISTALINO légendée par les mots de « Waou CristalINO ». Une autre photographie montre une jeune femme débouchant une bouteille avec la légende « Je débouche des bouteilles de CRISTALino hahaha » et une autre montre une bouteille de CRISTALINO dans un seau à glace avec la légende « Champagne Cristal ? si seulement ... CristaLINO pour nous ! »
96. D'autres auteurs plus sérieux font également référence au Cristalino comme étant le Cristal du pauvre, non pas parce qu'ils se méprennent mais parce qu'ils font un jeu de mots en établissant ce contraste. Prenons l'exemple d'un article publié dans

l'Independent en Irlande passant en revue 32 types de « fabulous fizz » vendus moins de 30 euros par bouteille. Son auteur écrit « ... la troisième place va au Cava espagnol bizarrement appelé Cristalino. Le Cristal Roederer est l'un des champagnes les plus chers parmi les plus grands crus. Le Cristalino Cava Brut est produit à partir des variétés de raisins espagnols résolument ethniques, Macabei, Parellada et Xarello par Jaume Serra. » Il y a également un article paru dans un journal américain au sujet de Jaume Serra CRISTALINO et rédigé par un journaliste œnologue réputé dans lequel il dit de ses lecteurs qu'ils « font partie de la nation hip hop » mais avec un budget plus limité :

« Si vous n'avez pas les moyens de siroter du champagne Cristal en soirée (comme les lois du hip hop l'imposent), prenez du Cristalino à la place. »

97. Tous ces exemples montrent bien que l'usage du nom a permis à Cristalino d'attirer l'attention sur la marque, en se différenciant d'autres cavas en étant associé à un champagne renommé alors qu'il n'a aucunement contribué à la prestigieuse image de CRISTAL. Il semble que les personnes que l'on voit sur Flickr aient acheté du Cristalino plutôt qu'une autre marque de cava afin de pouvoir poster leurs photos et plaisanter en disant à la base « Hey ! Je me fais passer pour une personne riche qui a les moyens de boire du Champagne Cristal et je me sers de la bouteille de Cristalino comme accessoire pour faire ma blague ».

Changement d'attitude des consommateurs

98. Dans l'affaire *Jack Wills* il n'était pas contesté entre les parties qu'un demandeur, lorsqu'il se fonde sur l'article 9(1)(c), doit apporter la preuve d'un certain changement d'attitude des consommateurs suite à l'usage du signe prétendument fautif ou d'un sérieux risque que ce changement ne se produise. Lorsque la contrefaçon alléguée s'appuyait sur une dilution du caractère distinctif de la marque, les consommateurs concernés sont les consommateurs des marchandises du Demandeur comme je l'ai évoqué précédemment. Lorsque la contrefaçon alléguée s'appuie sur un principe de parasitisme, alors les clients concernés sont les clients des marchandises du défendeur. Dans l'affaire en question, le Juge Arnold a estimé qu'il fallait privilégier une approche par analogie au diapason de l'approche énoncée par la CJUE aux paragraphes 42 et 43 de l'affaire *Environmental Manufacturing* (citée ci-dessus).
99. Les preuves que j'ai vues viennent grandement soutenir la conclusion qu'il y a bien un changement d'attitude de la part des acheteurs de cava au moment de choisir du cava CRISTALINO du fait de sa quasi-association avec la marque CRISTAL.

Préjudice causé à la fonction de la marque CRISTAL

100. Le dernier élément au sujet duquel Roederer accepte qu'il doit être établi afin de voir aboutir son action pour atteinte à la renommée est que le préjudice doit être causé à n'importe laquelle des fonctions pour lesquelles les marques ont été déposées. La Cour d'Appel dans l'affaire *Specsavers* a estimé que cet élément contribuait à établir qu'il n'y avait « aucune motivation » à l'usage du signe, tel qu'un usage dans de la publicité comparative. Les fonctions concernées ici sont la fonction d'origine, la fonction de publicité/communication et la fonction d'investissement : Cf. Affaire C-487/07 *L'Oréal SA v Bellure NV* [2009] ECR I-5185 au paragraphe 58. Ces fonctions

supplémentaires ont été décrites par la CJUE dans son jugement dans l’Affaire C-323/09 *Interflora Inc v Marks & Spencer plc* [2011] ECR I-8625 en estimant que la demande d’Interflora selon laquelle l’usage de sa marque à titre d’« Adword » dans les recherches Google par Marks & Spencer portait préjudice à diverses fonctions de sa marque. Interflora alléguait que l’usage en question de la part du défendeur portait préjudice aux fonctions d’origine, de publicité et d’investissement de la marque Interflora. La Cour a fourni des orientations au tribunal national au moment de savoir si la demande était fondée. Pour ce qui est de la fonction d’origine, la fonction en question subit un préjudice si l’usage du signe ne permet pas à des usagers d’internet raisonnablement bien informés et observateurs ou ne le leur permet qu’avec difficulté, de s’assurer que les marchandises ou services dont il est question proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise ayant un lien économique avec ce dernier ou, au contraire, proviennent d’un tiers : paragraphe 44. Pour ce qui est de l’effet préjudiciable sur la capacité du titulaire de la marque à utiliser cette dernière pour ses produits, la Cour a estimé que le simple fait que l’usage par un tiers d’un signe identique à une marque en lien avec des marchandises ou services identiques à ceux pour lesquels la marque en question est déposée oblige le titulaire de la marque en question à intensifier sa publicité afin de conserver ou mettre en valeur son profil auprès des consommateurs ne constitue pas en tout cas une base suffisante pour conclure que la fonction publicitaire de la marque a subi un préjudice. La marque a pour but de protéger son propriétaire contre des pratiques inhérentes à la concurrence : paragraphe 57. La fonction d’investissement d’une marque correspond à sa fonction d’instrument de stratégie commerciale utilisée pour acquérir une renommée capable d’attirer des consommateurs et de les fidéliser au moyen de techniques autres que la publicité. La CJUE a indiqué que lorsque la marque jouit déjà d’une renommée, la fonction d’investissement subit un préjudice lorsque la réputation du tiers « a une incidence sur la renommée en question et par voie de conséquence compromet son maintien ». Néanmoins, la Cour a poursuivi en disant que le titulaire de la marque ne peut pas empêcher l’utilisation d’un signe si la seule conséquence de l’utilisation en question est de le forcer à adapter ses efforts pour acquérir ou protéger une renommée pouvant attirer des consommateurs et les fidéliser. De même, le fait que l’utilisation en question soit susceptible d’inciter certains consommateurs à se détourner des marchandises ou services portant la marque en question n’est pas un argument que le titulaire de la marque pourra avancer : paragraphes 60 – 64.

101. En appliquant les principes en question ici, j’estime que ces trois fonctions de la marque CRISTAL ont bien subi un préjudice. L’usage du signe CRISTALINO risque de modifier l’association des qualités du cristal avec les vins mousseux en général en diluant la forte association faite entre le mot CRISTAL et le champagne de première qualité Roederer. Il est probable que la force du lien entre CRISTAL ou *crystal* et un champagne provenant de la maison Roederer s’en verra amoindrie.
102. En outre, il subsiste un préjudice auquel la puissance publicitaire de la marque CRISTAL ne pourra pas pallier par plus de publicité ou une publicité différente de la part de Roederer. Ce commentaire a été formulé par la CJUE lorsque le propriétaire de marque se plaint de l’usage de sa marque par un concurrent proclamant par voie publicitaire que son offre est meilleure que celle de la marque du titulaire. Dans ce cas, le titulaire de la marque ne peut pas se plaindre d’une concurrence directe même si l’annonce utilise sa marque à son détriment, étant donné qu’il peut y répondre en améliorant sa propre offre ou en vanter les vertus dans sa propre publicité. L’affaire

qui nous occupe ici ne relève pas de cette logique. L'attrait et le prestige de CRISTAL comme une marque exclusive et de grande qualité – et donc sa fonction de publicité et d'investissement – ne dépendent pas seulement de l'utilisation et de la promotion continues de la marque par Roederer mais de l'absence d'autres associations du mot CRISTAL à des produits de moindre qualité et banals. Roederer s'est appuyé sur la fonction d'investissement de la marque afin de promouvoir la marque CRISTAL par voie de parrainage ainsi que par voie publicitaire et j'estime que le signe CRISTALINO porte également préjudice à cette fonction.

103. Les dispositions relatives à l'atteinte à la réputation stipulent également que l'usage du signe doit être sans juste motif. Dans les plaidoyers qui m'ont été présentés lors du procès, suite à l'exclusion d'une grande partie des conclusions de JGC, il n'y a eu aucune thèse de juste motif sur laquelle je doive me prononcer.
104. Au vu de ces constatations, j'en conclus que JGC a contrefait les marques de Roederer parce que l'usage du signe CRISTALINO tire indument profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque CRISTAL et lui porte préjudice.

Contestation de la marque déposée au Royaume-Uni et de la Marque Communautaire

105. J'ai déjà fait référence aux marques déposées par JGC pour la marque CRISTALINO JAUME SERRA. Dans les parties de la Défense Modifiée et de la Demande Reconventionnelle qui ont été rejetées sur ordre de *Master Bowles* en janvier 2015, JGC a soulevé certaines défenses fondées sur l'usage des marques en question. JGC a nié tout conflit entre les marques de Roederer et les signes utilisés par JGC mais a affirmé que, si à titre subsidiaire un tel conflit existe, alors la MC de Roederer (qui post-date les marques RU et communautaire de JGC) n'était pas valable pour les raisons qui figuraient dans les *Particulars of Objection* signifiés avec les conclusions.
106. À ce sujet, les Réponse et Défense à la Demande Reconventionnelle formulées par Roederer affirmaient que la marque de JGC déposée au Royaume-Uni devrait être annulée aux termes de l'article 47 de la Loi de 1994 parce que Roederer est le propriétaire d'une marque antérieure, à savoir sa marque déposée au Royaume-Uni 1368211 pour CRISTAL, la marque de JGC étant alors susceptible d'être annulée aux termes de l'article 5(2) de la Loi de 1994 ; et que la MC de JGC devrait être annulée aux termes de l'article 53(1) du RMC parce que Roederer est le propriétaire d'une marque nationale antérieure, à savoir la marque déposée au Royaume-Uni 1368211, la marque de JGC étant alors susceptible d'être annulée aux termes de l'article 8(1)(b) du RMC. La réparation plaidée à la fin de la Défense à la Demande Reconventionnelle était une déclaration que la marque déposée au Royaume-Uni et la MC de JGC étaient nulles.
107. La contestation par JGC de la validité de la MC Roederer a été déboutée et ce n'est pas une question sur laquelle je devais rendre une décision, néanmoins les paragraphes dans les Réplique et Réponse à la Demande Reconventionnelle qui se fondent sur la marque déposée au Royaume-Uni de Roederer pour contester la validité de la marque déposée au Royaume-Uni et de la marque communautaire n'ont pas été éliminés. M. Malynicz a allégué que je ne devrais pas par conséquent prendre en considération uniquement l'action en contrefaçon de Roederer mais également l'action en nullité intentée contre les marques de JGC.

108. Au début du procès, je m'étais demandée s'il était approprié d'envisager la nullité des marques de JGC dans l'affaire qui nous occupe sans être convaincue que la société JGC comprenne parfaitement que la procédure dans laquelle elle avait décidé de ne jouer aucun rôle pourrait entraîner une constatation de contrefaçon à son encontre mais également la nullité de ses marques CRISTALINO JAUME SERRA. Néanmoins les conclusions de M. Malynicz m'ont convaincue de me prononcer sur cet aspect de l'affaire. JGC est une très importante société pour laquelle le droit des marques et les procédures n'ont pas de secret. Elle a toujours été tenue parfaitement informée de toutes les décisions prises dans l'affaire depuis son retrait de la procédure. Les décisions du tribunal établissent clairement qu'en dépit d'une suppression des passages de la Demande Reconventionnelle contestant la validité des marques, les passages figurant dans les Réplique et Défense à la Demande Reconventionnelle attaquant les marques JGC demeurent. J'accepte le fait que JGC ne doit pas se retrouver en position de force devant le tribunal du fait de son refus de s'engager dans la procédure et que si je refuse de me prononcer sur ce point maintenant, Roederer se trouve alors en position d'intenter une action en contrefaçon distincte, ce qui entraînerait une duplication des efforts déployés. M. Malynicz m'a également rappelé que toute décision prise par mes soins dans la présente procédure au sujet de la MC a un effet sur sa validité au Royaume-Uni seulement et que la MC peut alors être transformée en une série de marques nationales, hors RU.
109. La demande en nullité repose seulement sur la confusion et non sur la dilution ou l'affaiblissement. Au vu de mes conclusions sur le risque de confusion, j'estime que la demande de nullité devrait également être reconnue justifiée. S'il est vrai que les marques de JGC concernent CRISTALINO JAUME SERRA et pas CRISTALINO seul, l'usage que JGC a *de facto* fait de sa marque correspond à un usage notional juste du composé, susceptible de prêter à confusion. Je remarque que j'en arrive à un point de vue distinct de celui de M. Bryant, Principal Conseiller-Auditeur auprès du Tribunal des Marques du Bureau de la Propriété Intellectuelle en date du 2 juin 2009 lorsqu'il a rejeté l'opposition de Roederer à l'enregistrement de la marque déposée au Royaume-Uni de JGC. Néanmoins à la lecture de l'affaire *Special Effects v L'Oreal SA* [2007] EWCA Civ 1, [2007] RPC 15 il est évident que cette décision ne me lie pas. J'ai devant moi des preuves dont il ne disposait pas, à savoir l'utilisation de la marque au Royaume-Uni, le premier mot étant beaucoup plus dominant que les deux autres mots figurant également sur l'étiquette des versions Reserva et Brut du cava.
110. Par conséquent, je soutiens la contestation de l'invalidité de la marque déposée au Royaume-Uni et de la MC de JGC et invite M. Malynicz à établir un projet d'ordonnance pour que le présent jugement prenne effet. Ledit projet d'ordonnance sera adressé à la société JGC afin que cette dernière ait la possibilité de le commenter si elle souhaite le faire.



Neutral Citation Number: [2015] EWHC 2760 (Ch)

Case No: HC-2010-000030

IN THE HIGH COURT OF JUSTICE
CHANCERY DIVISION
INTELLECTUAL PROPERTY

Royal Courts of Justice
Strand, London, WC2A 2LL

Date: 6/10/2015

Before :

MRS JUSTICE ROSE

Between:

CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER
(a company incorporated under the laws of France)

Claimant

- and -

(1) J GARCIA CARRION S.A.
(a company incorporated under the laws of Spain)

(2) ASDA STORES LIMITED

(3) WM MORRISON SUPERMARKETS PLC

Defendants

Simon Malynicz (instructed by Reynolds Porter Chamberlain LLP) for the Claimant
The Defendants did not appear and were not represented

Hearing dates: 8 and 9 July 2015

Approved Judgment

I direct that pursuant to CPR PD 39A para 6.1 no official shorthand note shall be taken of this Judgment and that copies of this version as handed down may be treated as authentic.

.....
MRS JUSTICE ROSE

Mrs Justice Rose:

1. The Claimant ('Roederer') is a French company which produces champagne sold under a variety of brand names. The brand to which this dispute relates is CRISTAL champagne, said by Roederer to be one of the best-known prestige cuvées in the world. Roederer is the registered owner of a UK trade mark 1368211 for the word CRISTAL which is registered with effect from 22 December 1988 in respect of champagne wines. It is also the owner of a Community trade mark ('CTM') number 008513913 for the word CRISTAL registered with effect from 27 August 2009 in respect of wines, sparkling wines, wines of French origin with the designation of origin 'Champagne'. The scope of the goods covered by the registration of the mark is thus wider for the CTM than for the UK trade mark.
2. The First Defendant ('JGC') is a Spanish company which makes and sells a range of wines including sparkling wines. The global turnover of JGC in 2013 amounted to €745 million. It claims to be the largest Spanish producer of wines in both Spain and the EU as well as being the fourth largest producer of wine in the world. It sold 40 million cases of wine in 2013 and made exports of about €400 million in 2014. One of its products is a cava sparkling wine made in Spain. JGC is the registered proprietor of UK trade mark registration number 2425725 registered in respect of the sign "CRISTALINO JAUME SERRA" in class 33 in relation to, amongst other things, sparkling wines and wines. This mark was applied for on 28 June 2006 and registered on 31 July 2009. JGC is also the registered proprietor of the CTM registration number 5178538 applied for on 4 July 2006 and registered on 14 August 2009 in respect of the sign "CRISTALINO JAUME SERRA".
3. The Second and Third Defendants (Asda and Morrisons respectively) are well known supermarket chains operating in the United Kingdom.
4. Roederer alleges in these proceedings that the Defendants have infringed Roederer's UK and Community trade marks by importing into and selling in the United Kingdom its Spanish sparkling wine under the sign 'CRISTALINO'. The product comes in three forms, CRISTALINO Brut, CRISTALINO Rosé and CRISTALINO Sparkling Reserva Cava. JGC has sold the products to Asda and Morrisons, amongst others. Bottles of Cristalino cava sell for about £5 each. It is alleged that this amounts to an infringement under both section 10(2) and 10(3) of the Trade Marks Act 1994, so far as the UK mark is concerned and under article 9(1)(b) and 9(1)(c) of the Community Trade Mark Regulation (Council Regulation 207/2009, OJ L78 28.3.2009 p. 1) ('CTMR') so far as the Community trade mark is concerned.

The background

5. The claim was issued on 19 March 2010. The claims against Asda and Morrisons have been settled; Tomlin orders were made in respect of Morrisons on 28 April 2011 and in respect of Asda on 14 October 2011. Proceedings against them are therefore stayed on the basis, as I understand it, that they will no longer stock JGC's CRISTALINO wine. The supermarkets have played no further part in the case.
6. JGC initially contested the claim up to the point when they served an Amended Defence and Counterclaim on 7 February 2011. In that Defence, JGC admits that

Roederer produces champagne under the 'composite sign' 'LOUIS ROEDERER CRISTAL CHAMPAGNE' and that that product has been sold in the UK. But the Claimant is put to proof as to the volume and duration of sales in the UK and of any use by them of the CRISTAL mark other than as part of the composite sign. It is admitted that JGC makes and sells cava and that it intends to use its mark that is CRISTALINO JAUME SERRA, in relation to its cava.

7. In early 2013 JGC ceased to instruct solicitors within the jurisdiction to conduct the proceedings on their behalf. They have not responded to the various directions orders made by the court; they have not provided any disclosure or put in any evidence in support of their case. It would have been open to Roederer to apply for a default judgment but because these proceedings are part of a much wider battle between Roederer and JGC in many jurisdictions across the world, Roederer wanted to obtain a judgment on the merits of their claim. At a pre-trial review hearing on 16 June 2015, I made an order that unless by a specified date JGC indicated an intention to cross-examine Roederer's witnesses, those witnesses' evidence would be treated as having been confirmed on oath and the witness did not have to attend trial. The exception to this was Frédéric Rouzaud, the chief executive of Roederer and the sixth generation of the family to own and manage the champagne house. Nothing was heard from JGC. A trial took place over two days in which I was taken carefully through the evidence put forward by Roederer and detailed submissions were made on the law by Mr Malynicz on behalf of Roederer. M Rouzaud did attend trial and confirmed his evidence on oath in the witness box.
8. The other witnesses of fact for Roederer were:
 - i) Michel Janneau who is Executive Vice President of Roederer and in charge of Communications and Marketing;
 - ii) Mark Bingley who is the Fine Wine Director of Maisons Marques et Domaines Limited. That company is a wholly owned subsidiary of Roederer and their sole distributor of CRISTAL champagne in the UK. He holds the qualification of Master of Wine from the Institute of Masters of Wine. His evidence describes the UK champagne market;
 - iii) Christophe Pelèse who is a partner at the French law firm Ernest Gutmann-Yves Plasseraud SAS in Paris. His firm specialises in intellectual property disputes and he is a trade mark attorney. His firm has managed the Roederer portfolio of trade marks since 1985. That portfolio now includes around 200 marks in about 110 jurisdictions;
 - iv) Georgia Davis who is a legal director at the London firm of Reynolds Porter Chamberlain LLP. Her evidence summarises the procedural history of the proceedings.
9. Roederer also relied on the expert report of Philip Malivoire, director of Philip Malivoire Ltd. His evidence described the survey that was carried out by Roederer to establish the extent of brand recognition among the alcohol buying public of the CRISTAL brand.

10. The following findings about the history and current position of the Roederer champagne house and the CRISTAL cuvée are mostly taken from the evidence of M. Rouzaud and M. Janneau.
11. The Roederer champagne house traces its origins back to 1776 and was named 'Louis Roederer' in 1833. It is one of the small number of 'Grand Marques' or 'prestige cuvées' French champagne houses which produce the best champagne in France. It has always been and remains a family owned and run company. Roederer produces a range of vintage and non-vintage champagnes from its headquarters at Reims. They bear various names which do not use the CRISTAL mark. Non-vintage champagnes are called Brut Premier or Carte Blanche and the vintage champagnes bear the name Vintage, Rosé and Blanc de Blancs. Roederer also produces a range of sparkling wines in the Anderson Valley of California. These are not labelled as champagne but are marketed under the name 'Roederer Estate'.
12. M Rouzaud explains that Roederer created the first 'Cuvée de Prestige' at the request of the cellar master of Tsar Nicholas II of Russia in about 1876. Roederer had been the official wine supplier to the Imperial Court of Russia and was invited to produce something special for the Tsar himself. M. Rouzaud's evidence is as follows (referring to Roederer as CLR):

"22. As the political situation in Russia during his rule was unstable, the Tsar feared that assassination attempts would be made on his life. The Tsar noted that the design of a standard Champagne bottle (which was often made of green glass) made the colour and effervescence of the Champagne invisible to the eye. He therefore requested that his personal cuvee be served in bottles made of transparent crystal glass with a flat bottom to remedy this defect, as well as to foil any would-be assassins from inserting explosives in the indentation at the base of the bottle.

23. The resulting "Cuvée de Prestige" (the first of its kind) was named CRISTAL, in reference to the look and feel of the bottle. For its initial years of production, CRISTAL was made strictly for the private consumption of the Tsar. After the fall of the Russian Monarchy during the Russian Revolution in 1917, CLR decided after a short time to continue to produce CRISTAL and market it internationally. CRISTAL was first made commercially available in the UK in 1924.

24 CRISTAL is, and has always been, CLR's flagship brand since its creation in 1876. The history and prestige associated with CRISTAL is very valuable to us and, as such, we have ensured that the look and feel of the bottle has remained largely unchanged throughout the years.

25. CLR's success is directly linked to and has resulted from the reputation and success of CRISTAL. As such, whilst there is no separate entity for CRISTAL and it is part of the family of

wines which make up CLR, it nevertheless stands alone as CLR's most important and valuable product."

13. The labelling that appears on a bottle of CRISTAL champagne today is very similar to the original label used in 1886 with only minor modifications. The labelling of the other champagnes in the Roederer range are carefully designed, M. Rouzaud says, to reference the CRISTAL label but still to be distinct from it (and they do not use the CRISTAL word). There remains a major difference between CRISTAL and the others because CRISTAL is the only champagne in the clear flat-bottomed bottle – the others are in the more usual green bottle with the indented base.
14. Mr Bingley describes the champagne market as dividing into three sectors. The low price sector (£10 - £25 per bottle) includes supermarket own brands and lower priced brands from the recognised champagne houses. In this part of the market, champagne competes with other sparkling wines such as Prosecco. The middle market is bottles priced at £25 - £45 and includes Roederer's Brut Premier and Carte Blanche brands. There are high quality non-vintage champagnes from reputable champagne houses. Thirdly there is the luxury market (£75 – over £500 per bottle) including famous luxury brands from the top champagne houses such as CRISTAL, Krug, and Dom Pérignon. CRISTAL is the most expensive of the champagnes that Roederer sells in the UK, retailing along with CRISTAL Rosé at upwards of £175 per bottle when sold off licence. A bottle of CRISTAL sells for considerably more if bought at a restaurant or night club.
15. Roederer produces a total of about 500,000 bottles of CRISTAL a year, compared, say, with Moët & Chandon which produces about 7.5 million bottles of Dom Pérignon champagne per year. Because it depends on the excellence of the harvest, in some years no CRISTAL is produced at all. M Janneau states that CRISTAL has existed for a long time as a brand without having to advertise because demand has always outstripped supply. The company still does not have a large marketing budget and does not undertake extensive year round marketing. Roederer produces a glossy magazine "L'Officiel" which is devoted to information about Roederer wines including CRISTAL. About 60,000 copies of the magazine are issued to customers and distributors around the world (about 5,000 copies in the UK). M Janneau describes the limited advertising campaigns that have been carried out over the years; seeking he says 'to modernise the image of the house without compromising its elegance and prestige'. Advertisements have been placed in specialist magazines for wine connoisseurs or trade purchasers such as Decanter and Drinks Business and in up-market general interest magazines such as the New Yorker and Harpers Bazaar. M Janneau also revamped the company's website to expand, he says, the communication of Roederer to a new modern dynamic audience, namely the younger generation and future buyers of champagne.
16. Roederer has never paid for celebrity endorsements or marketing opportunities at prestigious occasions. The brand has featured in a number of Hollywood films – although Roederer does not pay for these endorsements, where they give their consent to the use of the brand, they may supply a case of CRISTAL to be used in the film. Roederer has recently entered into sponsoring deals with up-market partners including The Royal Academy of Arts in London and Cowdray Polo Club. The brand has also in recent years featured in the press as part of articles about celebrities including notable politicians and sportsmen and women as well as those who represent 'new

money' such as pop stars, rappers and comedians. I shall refer to this evidence further below.

The legislation

17. Section 10 of the Trade Mark Act 1994 provides that:

"10 - (2) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign where because—

(a) ...

(b) the sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services identical with or similar to those for which the trade mark is registered,

there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the trade mark.

(3) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which—

(a) is identical with or similar to the trade mark, and

(b) is used in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered,

where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark."

18. The corresponding provisions for the CTM are found in the Community Trade Mark Regulation 207/2009 on the Community Trade Mark (OJ L78 24.3.2009 p. 1) ('CTMR') which codified and consolidated the much amended Council Regulation 40/94. Article 9 provides:

"Article 9

Rights conferred by a Community trade mark

1. A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(a) ...

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the Community trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the Community trade mark and

the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark;

(c) any sign which is identical with, or similar to, the Community trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the Community trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Community and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the Community trade mark.”

19. For ease of exposition, I shall refer to an infringement of section 10(2) and article 9(1)(b) as a ‘confusion infringement’ and an infringement of section 10(3) and article 9(1)(c) as a ‘reputation infringement’. Roederer allege that JGC’s use of the CRISTALINO sign on their Spanish cava constitutes both a confusion infringement and a reputation infringement of their UK and Community marks.

The reputation of CRISTAL champagne

20. I will consider the two kinds of infringement alleged separately since the elements that Roederer must establish in order to make good their claims differ. However, the issue of the scope of the reputation of the CRISTAL mark is key to the application of article 9(1)(c) and also relevant to the application of article 9(1)(b) because a greater distinctive character as a result of use will increase the scope of protection of the mark. It is therefore convenient to consider it here.
21. M Janneau and Mr Bingley give evidence about the history and scale of sales of the brand in the United Kingdom. The UK champagne market is one of the most important in the world and is the largest export market for France. About 31 million 75cl bottles of champagne are distributed in the UK each year. For CRISTAL champagne, the UK is the fourth largest market in the world. Sales records starting in 1949 show that six bottles of CRISTAL were shipped to the UK in that year. This has grown to about 40,000 bottles of CRISTAL making their way into the UK each year. This amounts to less than 0.5 per cent of the UK champagne market. The bottles are distributed by Maisons Marques et Domaines Limited carefully throughout the year. The bottles are supplied to Michelin-starred restaurants, the Ritz and Claridge’s Hotel, to department stores such as Fortnum & Mason and Selfridges and to prestige night clubs. They are not sold to supermarkets other than Waitrose but are sold through wine merchants such as Majestic, Oddbins and the Wine Society with sales both online and through bricks and mortar shops. I find therefore that although the volume of sales is small compared to some other champagnes and wines in general, they have been significant and valuable over several decades.
22. I turn then to the important question of the existence and nature of the reputation of CRISTAL as a trade mark in the United Kingdom and to Roederer’s contention that, as Mr Bingley put it, the CRISTAL mark ‘personifies luxury, excess and indulgence’ and has ‘become shorthand for success and celebration in the eyes of the media’. I note first that I consider the CRISTAL mark to be inherently distinctive as applied to champagne or other wines. The evidence on which I base my conclusions as to reputation is as follows.

Reputation: press media references

23. First there are many references in the media to CRISTAL champagne. These references exhibited to the witness statement of M Rouzaud fall into two main categories. There are reviews of the wine describing the quality of the different vintages and there are also references in the popular press to celebrities buying and drinking CRISTAL champagne. Often the specialist press also refer to the popular image of the wine. What follows is a small selection of the many newspaper cuttings exhibited to M Rouzaud's witness statement:

- i) In an article by the wine critic Jancis Robinson in December 2004 she chooses Roederer Cristal 1989 as her wine of the week saying:

"So here I am at the end of a very long working day/week/month, having poured myself (before others to come) a glass of the famous Cristal, for once from a fully mature vintage. It is also, incidentally, one of the very few wines that cuts the mustard with the under 23 year-olds in my household, thanks to various rappers' espousal of the easiest-to-spot de luxe champagne of all."

- ii) An article in Tatler magazine in June 2005 includes an article on Louis Roederer:

"You could say that the cult-vintage bubbly Cristal is the Champagne that ran away with itself. Synonymous with decadence as much as excellence, its racy reputation has refused to mellow since it was first created in 1876 by Louis Roederer."

The writer goes on to comment that the CRISTAL name has greater brand recognition than the Louis Roederer estate itself:

"Today unless you're a sommelier, a wine writer or a bit of a connoisseur there is a danger that the name Champagne Louis Roederer might not immediately elicit recognition followed by a glint in the eye and an anticipatory lick of the lips – such has the house been overtaken by the starry eyed child."

- iii) An article on prestige champagnes in 'The Drinks Business' magazine in June 2005 refers to the fact that as new world sparkling wines get better and better the importance of the image enhancement for champagne generically should not be underestimated. The writer also states that 'Many buyers of Cristal see only an iconic status brand and do not make the Roederer connection, just as Dom Perignon's customers do not appreciate that there is a link with Moët & Chandon'.
- iv) In an article in Decanter magazine by Michael Broadbent on the highlights of 2009 he writes:

“At a Roederer tasting I noticed its recently released Cristal Brut 2002. We English tend to drool over old champagne, but this youthful Cristal was the finest, most refined I can recall: pale with a pure gold sheen, distinctive, effortlessly sublime, crusty nose, exquisite flavour, great length.”

- v) An article in Square Meal magazine in August 2014 refers to Cristal champagne as a ‘21st century phenomenon’ describing its origin as the cuvée produced for Tsar Nicholas:

“If the world has changed immeasurably since then, Cristal has maintained its status as a prestige cuvee Champagne of unparalleled quality and pedigree. Yes, it's still instantly recognisable for its signature gold label, cellophane wrapping and transparent crystal glass bottle - but there's a lot more to Cristal than this elegant outer skin. Over the past few decades, Roederer's family owners have reinforced the house's almost obsessive fixation with quality, buying selected vineyard plots to enhance the quality of its Champagnes. The result in a year such as 2006, the current vintage of Cristal, is a wine of unrivalled intensity, balance and elegance; one which combines a silky texture with a complexity and depth of flavour to which only truly great wines can aspire – and one which, while ready to drink now, has a long life ahead of it. Nearly 140 years after Cristal was created, this remarkable Champagne continues to win accolade after accolade. It was recently named Drink of the Decade by readers of leading industry magazine *The Drinks Business*, while Cristal Rose 2002 topped the rankings of *FINE* Champagne magazine's 100 best champagnes for 2014.”

24. Examples of the second are many instances where people, either celebrities or people known or assumed to be very wealthy are photographed partying at night clubs where they are reported to have drunk CRISTAL. There are also reports of celebrities serving the champagne at weddings and other celebratory events from the wedding of Brad Pitt and Jennifer Anniston to the Manchester United football team celebrating the Club's 20th league title in April 2013. The Daily Express in May 2010, reporting on a lottery winner's prize of £84 million lists “Ten ways to spend the winnings” including 42,000 jeroboams of vintage Cristal champagne, a luxury cruise for the winner and 5,000 friends or a Picasso painting. The position is perhaps best described by an article in the Mail on Sunday in December 2006. It describes the dilemma facing the management of an elite London night club on finding that they had run out of Cristal champagne when they were expecting a visit from some wealthy patrons. The solution was to fly a private jet to a club member living in the South of France to collect some of his stock. The article continues:

“The label has always been popular among the super-rich, but few outside of those jet-setting circles had ever heard of it until the mid-Nineties when it was adopted as a status symbol by US hip-hop stars. In the rap world, being seen to drink Cristal

signified that you had arrived, you were a 'playa', and it's been eulogised in records by stars such as Notorious BIG, P Diddy, Jay-Z and 50 Cent. Later, being seen to 'waste' Cristal made an even more grandiose statement. Thus in rap videos, instead of being imbibed, the exquisite champagne was sprayed over scantily-clad women. Over the past year, the practice has found its way to London - most notably in Mo'vida. It was from here that reports emerged of a French investment banker spending £41,000 on Cristal in one night ..."

25. Since then, the hip hop world has moved on to endorse other brands, and recognising the power of their endorsement, more recent lyrics may reflect a commercial arrangement between the performer and a particular brand. But overall, the volume of press coverage is remarkable given the tiny proportion of the champagne market occupied by CRISTAL. It amply shows that the CRISTAL mark has a strong reputation in the United Kingdom.

Reputation: survey evidence

26. The survey in this case was devised and implemented by Philip Malivoire. He is an independent market research consultant with over 30 years' experience in market research including consumer surveys. He was instructed to conduct a reputation survey of the brand CRISTAL amongst the British public. Permission was given to conduct the survey by Henderson J by order of 28 April 2015, after a pilot survey had been carried out. Mr Malivoire used the same method as he had used for the survey in *Enterprise Holdings v Europcar Group UK Ltd* [2015] EWHC 17 (Ch) where he was also the expert witness and where his evidence was relied on by the trial judge. In fact, two parallel surveys were carried out. In both surveys, members of the public over the age of 18 were recruited and interviewed at a busy high street location out of sight of places that sell alcohol or of advertising for alcohol brands. All respondents are shown a card with the word CRISTAL in capital letters and plain script. The interviewer is instructed not to say the word out loud but only to ask the questions on the script.
27. In survey A, the interviewer first asked the respondent two recruitment questions namely (i) whether the respondent had bought champagne or sparkling wine such as cava, prosecco or something similar in the last five years and (ii) whether he or she had close friends or relatives working in certain industries (advertising, making of alcoholic drinks, legal profession). If they answered no to the first question or yes to the second, the interview did not proceed. If they were not disqualified by the recruitment questions the respondent was then shown the card and there was a five second pause during which any comment they made was recorded. After the pause the respondent was asked 'Have you ever seen or heard of this before in relation to champagne?'. If the answer was yes, the respondent was then asked where had they seen or heard of it before and whether there was anything else they could tell the interviewer about it.
28. In survey B, the respondent was simply first handed the card with no question asked and there was a pause for any immediate response. Then the question asked was "What can you tell me about what you are looking at". Then the respondent was asked two recruitment questions. When considering the results of Survey B, only the

responses of people who have bought champagne or sparkling wine in the last five years and who did not have relatives or friends in the relevant sectors were included in the analysis. This reflects the fact that the survey is seeking to establish the reputation of the brand among the target customer base for the product.

29. In his report, Mr Malivoire explains how he reviewed the demographic profiles of those interviewed and concluded that the sample obtained for the survey accurately reflects the population of Great Britain. He explains further why he believes that the surveys comply with the Whitford Guidelines, that is the guidelines set out by Whitford J in his judgment in *Imperial Group plc v Philip Morris Ltd.* [1984] RPC 293.
30. **Survey A results.** A total of over 549 interviews were conducted for survey A, adding the pilot and main survey together. Of the 549 people Mr Malivoire divides them into four categories based on his assessment of their answers to the questions asked:
- i) people who he believes recognise 'CRISTAL' as a particular brand of champagne because they make some reference to the position of CRISTAL in popular culture or to its expensive or luxury image. These number 168 people or 31 per cent of the sample. A number of these refer to the fact that stars and footballers drink it and that it appears in films, music videos and 'it's what the rich and famous drink'.
 - ii) People who he believes may recognise CRISTAL as a particular brand of champagne because they say they have seen or heard the word in relation to champagne but their answers are rather vague. These number 61 people or 11 per cent of the sample.
 - iii) People who he believes probably do not recognise CRISTAL as a particular brand of champagne because their answers are equivocal. These number 40 people or 7 per cent of the sample.
 - iv) People who say that they do not recognise it: the remainder (61 per cent of the sample).
31. **Survey B results.** 1080 people were interviewed for Survey B across Britain, adding the pilot and the main surveys together. After discounting those disqualified by the recruitment questions there were 568 results included in the analysis. The number of people who recognise 'CRISTAL' as a particular brand of champagne was 77 or 14 per cent, that is, 14 per cent of respondents brought champagne to mind seeing the word CRISTAL printed on a card without any context.
32. I consider that these survey results show that the CRISTAL brand has a strong reputation among a significant proportion of those who have previously bought champagne or sparkling wine. I accept Mr Malynicz's submission that one must assess the scale of recognition in the context that the survey respondents, who are likely actually ever to have bought or even tasted CRISTAL champagne is tiny, since only 30,000 – 40,000 bottles are sold in the UK and the lowest price at which they are available is £175.

33. Although brand recognition was much lower in survey B respondents I consider that 14 per cent is an impressive result. I bear in mind that the word of itself has no connection to champagne or wine or alcoholic beverages at all and moreover could be taken, when viewed completely out of context as it was here, to refer to the word 'crystal' as a rock or as glassware or to a girl's name. Indeed some of the Survey B respondents did refer to glassware and lead crystal. Despite that different potential association, it is very significant that some people still made the connection between the plain word on a piece of paper and a product that they are unlikely ever to have bought or tasted.

Reputation: awards, social media and other references

34. Among the press reports that have been exhibited to the witness statements for Roederer are those which record the awards that have been given to CRISTAL champagne. Mr Rouzaud's evidence was that the 2002 vintage of CRISTAL champagne has won the supreme world champion prize in the champagne and sparkling wines category and it was given 100 points, the maximum score, by Wine and Spirits Magazine in 2010.
35. There is also evidence as to references to CRISTAL in song lyrics, particularly in hip hop music. Thus, 'CRISTAL' was 7th in the list of brand names mentioned in pop lyrics (Cadillac being first). It has been referred to lyrics of songs by JayZ, first in 'Can't Knock the Hustle' ("My motto, stack rocks like Colorado / Auto off the champagne, Cristal's by the bottle"). JayZ and other rappers clearly expect that their fans will recognise the brand as a synonym for luxury and excess (although JayZ later transferred his allegiance to other brands).
36. Finally, there are also the instances of ordinary people making play on the similarity of the names CRISTAL and CRISTALINO which I describe later when considering the issue of 'free-riding' in respect of the reputation infringement. Those references also rely on the reader appreciating the significance of the CRISTAL mark.

Reputation of the word 'CRISTAL' without 'Louis Roederer'

37. Much of this evidence also supports Roederer's contention that the word CRISTAL used by itself has a reputation and this is not limited to where it is used in conjunction with the words 'Louis Roederer' or 'Champagne'. Although most of the serious wine magazine coverage of CRISTAL does also refer to the champagne house, much of the popular media refers to it only as CRISTAL.
38. The Defence and CCM put Roederer to proof that the word has a reputation 'solus' and not just in conjunction with the name Louis Roederer. In my judgment the evidence provided by Roederer clearly establishes this reputation.

The nature of the reputation

39. Finally on the question of reputation I am satisfied that the reputation of the CRISTAL brand is that it is:
- i) a top quality champagne of the very finest kind;

- ii) very expensive and available therefore only to those who are so wealthy that they can afford to spend a substantial amount of money on expensive consumables;
 - iii) enjoyed by those who have the taste, discernment and sophistication to appreciate the finer things in life and spend their money accordingly – or at least by those who aspire to being regarded as such a person.
40. The Roederer witnesses refer in their evidence to the fact that the kinds of people who drink CRISTAL champagne has broadened over recent years to reflect the different paths to fame and fortune that our society now provides. But there is no doubt from the evidence that I have seen that CRISTAL has a firm place among wine connoisseurs of all kinds and in popular culture as a high quality, prestigious and aspirational brand. I approach the application of the law in this case against that background.

Infringement based on the likelihood of confusion

41. In order to succeed in showing a confusion infringement, Roederer must establish that:
- i) the sign used by JGC is similar to the UK and Community trade marks on which Roederer relies;
 - ii) the goods to which the sign is attached are similar or identical to the goods protected by the Roederer marks;
 - iii) JGC is using the signs in the course of trade;
 - iv) there exists, therefore, a likelihood of confusion on the part of the public including a likelihood of association between the sign and the trademarks.
42. In its Defence and CCM, JGC accepted that it is using its own registered mark that is CRISTALINO JAUME SERRA in the course of trade. Given that they make and sell cava under their mark, whatever sign they use is clearly being used in the course of trade. I will therefore consider whether each of the other requirements has been made out here.

Similarity of the sign and the trade marks

43. The trade mark registered by Roederer is simply the word 'CRISTAL'. What is the sign that has been used by JGC? Roederer argue that the sign used by them is in fact the single word CRISTALINO. JGC pleaded in their Defence that they have not used the sign, CRISTALINO, only the sign 'CRISTALINO JAUME SERRA'. On this point the evidence is, in my judgment, clear that the sign used by JGC is CRISTALINO. I base this conclusion on the following evidence.
44. First, an examination of the labels of the CRISTALINO bottles shows that the sign emphasises the word CRISTALINO rather than the words CRISTALINO JAUME SERRA:

- i) On the bottle of Brut cava, the word CRISTALINO appears in much larger and bolder font than the words 'Jaume Serra' and those latter two words are along the bottom of the label whereas the word CRISTALINO is in the middle of the label and underlined. Further, on the gold foil covering the neck of the bottle, the word CRISTALINO appears printed vertically on the front by itself. On the label on the back of the bottle the word CRISTALINO appears by itself without the words 'Jaume Serra'.
 - ii) On the bottle of Reserva, although the words JAUME SERRA appear just underneath the word CRISTALINO, they are printed in much smaller and less bold font and are separated from the CRISTALINO word by a line. Again, on the black foil on the front of the neck of the bottle the word CRISTALINO appears by itself and that word is printed on the back label without reference to JAUME SERRA.
 - iii) On the bottle of rosé brut the word CRISTALINO appears very prominently by itself on the front label, on the neck of the bottle and on the back label. The words JAUME SERRA do not appear at all other than in tiny print right at the bottom of the label where it says "Produced by Jaume Serra".
45. On the basis of the bottles I have seen it is incontestable that the sign used by JGC is CRISTALINO and not CRISTALINO JAUME SERRA.
46. Mr Malynicz also showed me invoices issued by JGC for sales of Cristalino. In those invoices the cava is referred to simply as "Cava Cristalino Brut" rather than as Cristalino Jaume Serra. The name 'Jaume Serra' is attached to other products included on the invoices such as 'Cava Jaum. Serra Semi Seco' but not to the Cristalino cava. There is also evidence of the receipts from the test purchases of the cava from Morrisons where it appears in the till receipt as 'CAVA CRISTALINO'.
47. To determine whether the CRISTALINO sign is similar to the CRISTAL marks I must consider the visual, aural and conceptual similarity of the two signs. Visually the first seven letters of the mark and the sign are the same. I accept Mr Malynicz's submission that this visual similarity is particularly important in this case where the sign is printed on a convex surface of the cylindrical bottle. If the bottle is stacked on the shelf at the store, the view of the customer may well be focused on the first part of the name rather than the complete name and indeed the end of the name may be obscured if the bottle is not directly facing the front.
48. Aurally, the sign is clearly similar in that the JGC sign incorporates the whole of the Roederer mark in terms of sound. Further, the name of the product is often likely to be uttered in a noisy environment such as a night club or restaurant where the 'ino' may get lost. There is a strong aural similarity, in my view, even though the likely pronunciation of CRISTALINO would put the emphasis on the third syllable which is not part of the CRISTAL sound. Conceptually I consider the sign and the mark are very similar. They both refer to the word 'crystal' or 'crystal' with its connotation of something high quality and precious, and of something sparkling, glittering and pure. The addition of 'ino' in the sign does not detract from this. It has the appearance of a suffix indicating a diminutive (though it is not in fact a diminutive suffix in Spanish or English) and does not in my judgment, remove the strong conceptual similarity.

49. I have also considered the similarity of CRISTAL mark and the sign 'CRISTALINO JAUME SERRA'. I consider that the longer sign is still similar to the trade mark in terms of its visual, aural and conceptual qualities. The average consumer would regard the key element as CRISTALINO and the other words are likely to be assumed, correctly, to be a foreign name (in fact a Catalan name) designating the maker of the product.
50. I am therefore satisfied that there is a similarity between the Roederer mark and the sign used by JGC for the purposes of section 10(2) and article 9(1)(b), whether one regards the sign used as just CRISTALINO or as CRISTALINO JAUME SERRA.

Identical or similar goods

51. I turn next to consider whether the product to which JGC has attached its sign, that is cava sparkling wine, is identical or similar to the goods protected by the Roederer marks. So far as the Roederer CTM is concerned, the goods are identical because the mark is registered for sparkling wines. The fact that so far Roederer has only attached the CRISTAL brand name to champagne does not matter because they are entitled to protect their fair use of the mark for the whole range of products for which it is registered: see *Maier v ASOS plc* [2015] EWCA Civ 220 ('ASOS') paragraph 35.
52. Roederer's UK mark is registered only in relation to champagne so the question arises whether cava is similar to champagne. The test to be applied here is that set out in Case C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* [1998] ECR I-5507, [1999] RPC 117. There the Court of Justice of the European Union (CJEU) emphasised that:
- "In assessing the similarity of the goods or services concerned, ..., all the relevant factors relating to those goods or services themselves should be taken into account. Those factors include, inter alia, their nature, their intended purpose and their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary."
53. Additionally, one must also have regard to the channels of trade of the respective goods or services: see *British Sugar Plc v James Robertson & Sons Limited* ('Treat') [1996] R.P.C. 281.
54. I consider that cava is similar to champagne for this purpose. Again, it is important not to limit the champagne covered by the mark's registration to the prestige cuvée to which Roederer currently attaches the mark. As the evidence of Mr Bingley shows, there are many champagnes on the market which sell for considerably less than CRISTAL. The nature of both cava and champagne is that they are alcoholic drinks traditionally served not only as an accompaniment to a meal but often as an aperitif or at a party, celebration, or other catered event. Their purpose is to help generate a convivial atmosphere where the host hopes that the sparkle in the drink will generate a sparkle in the ambiance and among the guests attending. I regard them as loosely being in competition with each other. This is also apparent from the fact that they are included together in the web sites of online wine merchants who have sections of their sites dedicated to champagnes and sparkling wines where champagnes are positioned alongside cavas, Proseccos, crémants and other sparkling wines. The trade channels

through which champagne and cava are sold are the same; they are both sold in general supermarkets, specialist wine merchant stores and online. They are also both sold in restaurants and night clubs and by caterers.

Likelihood of confusion

55. The principles to be applied in considering whether there is a likelihood of confusion on the part of the public have been discussed in a large number of cases both in the domestic courts and in Luxembourg. It is clear that the confusion referred to must be in relation to the origin of the goods: see Case C-251/95 *Sabel BV v Puma aG* [1997] ECR I-6191. The factors that the court must take into account when considering confusion were set out in *Specsavers International Healthcare Ltd v Asda Stores Ltd* [2012] EWCA Civ 24, [2012] FSR 19 at paragraph 52:

“(a) the likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all relevant factors;

(b) the matter must be judged through the eyes of the average consumer of the goods or services in question, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably circumspect and observant, but who rarely has the chance to make direct comparisons between marks and must instead rely upon the imperfect picture of them he has kept in his mind, and whose attention varies according to the category of goods or services in question;

(c) the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details;

(d) the visual, aural and conceptual similarities of the marks must normally be assessed by reference to the overall impressions created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components, but it is only when all other components of a complex mark are negligible that it is permissible to make the comparison solely on the basis of the dominant elements;

(e) nevertheless, the overall impression conveyed to the public by a composite trade mark may, in certain circumstances, be dominated by one or more of its components;

(f) and beyond the usual case, where the overall impression created by a mark depends heavily on the dominant features of the mark, it is quite possible that in a particular case an element corresponding to an earlier trade mark may retain an independent distinctive role in a composite mark, without necessarily constituting a dominant element of that mark;

(g) a lesser degree of similarity between the goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa;

(h) there is a greater likelihood of confusion where the earlier mark has a highly distinctive character, either per se or because of the use that has been made of it;

(i) mere association, in the strict sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient;

(j) the reputation of a mark does not give grounds for presuming a likelihood of confusion simply because of a likelihood of association in the strict sense;

(k) if the association between the marks causes the public to wrongly believe that the respective goods [or services] come from the same or economically-linked undertakings, there is a likelihood of confusion."

56. As to what proportion of the general public must be confused in order for this to be established, this was considered in *Interflora Inc. v Marks & Spencer* [2014] EWCA Civ 1403 where the Court of Appeal said at paragraph 129:

"... in light of the foregoing discussion we do not accept that a finding of infringement is precluded by a finding that many consumers, of whom the average consumer is representative, would not be confused. To the contrary, if, having regard to the perceptions and expectations of the average consumer, the court concludes that a significant proportion of the relevant public is likely to be confused such as to warrant the intervention of the court then we believe it may properly find infringement."

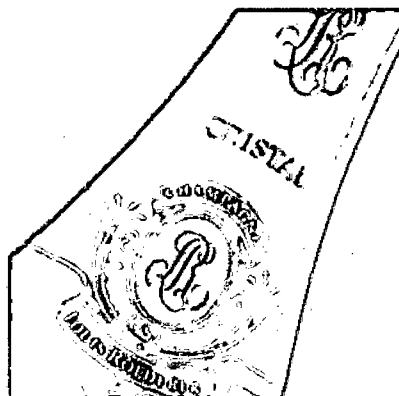
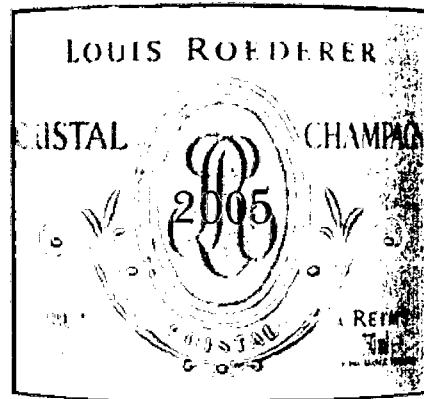
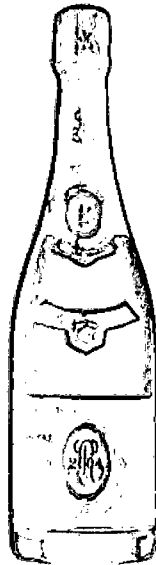
57. I also note the points made by Kitchen LJ in *ASOS*, paragraphs 76 to 80, namely:

- i) the risk that the public might believe that the goods or services in question come from the same undertaking or, as the case may be, from economically-linked undertakings, constitutes a likelihood of confusion for the purposes of the provision;
- ii) even if the proprietor of the mark has made only limited use of the mark as registered, it is still entitled to protection against the use of a similar sign in relation to similar goods if the use is such as to give rise to a likelihood of confusion;
- iii) when the mark is compared with the offending sign, the court must take into account all the circumstances of the actual use of the sign that are likely to operate in the average consumer's mind in considering the sign and the impression it is likely to make on him. The sign is not to be considered stripped of its context;
- iv) the likelihood of confusion must be assessed globally taking into account all relevant factors and having regard to the matters set out in *Specsavers* at paragraph [52] and repeated above. If the mark and the sign have both been

used and there has been actual confusion between them, this may be powerful evidence that their similarity is such that there exists a likelihood of confusion. Conversely, the absence of actual confusion despite side by side use may be powerful evidence that they are not sufficiently similar to give rise to a likelihood of confusion. This may not always be so, however. The reason for the absence of confusion may be that the mark has only been used to a limited extent or in relation to only some of the goods or services for which it is registered, or in such a way that there has been no possibility of the one being taken for the other. So there may, in truth, have been limited opportunity for real confusion to occur.

58. Dealing with this final point first, Roederer did not put forward any evidence of actual confusion, that is of anyone buying a bottle of Cristalino thinking that the sign was the CRISTAL mark or that it was a cheaper brand of sparkling wine produced by the Roederer house. However, I consider that this is a case where the absence of such evidence is not detrimental to Roederer's claim. Sales in the United Kingdom of the Cristalino cava through Asda and Morrisons were stopped very shortly after they started following the swift intervention of Roederer. There has not been a substantial period when the cava was actually sold on the market in the UK. Further as Mr Malynicz points out, instances of confusion would have been more likely to emerge from JGC's disclosure since they rather than Roederer would be on the receiving end of any complaints by retailers that their customers have been confused by the product. As I have described earlier, there has been no disclosure by JGC in these proceedings.
59. Roederer base their claim on both direct and indirect confusion. Direct confusion occurs where the customer buys a product bearing the CRISTALINO sign because they have misremembered the CRISTAL mark and when they see the CRISTALINO sign they mistake it for the CRISTAL mark. As is clear from *Specsavers*, the matter must be judged through the eyes of the average consumer of the goods who rarely has the chance to make direct comparisons between the mark and the sign and must instead rely upon the imperfect picture of them he has kept in his mind.
60. When considering the context in which the sign is used, I have looked at the overall presentation of the sign on the bottle of Cristalino cava and compared that with the CRISTAL bottle. I was shown two bottles at the trial, one of the Cristal Brut and one of Brut Rosé. The main label of both bottles is a golden colour, the foil and label of the rosé wine are a pinky gold rather than the yellowy gold of the brut. Centred at the top of the label are the words LOUIS ROEDERER and lower down the words CRISTAL CHAMPAGNE separated by a white oval with the entwined initials 'LR' in fancy italics and the year of the vintage. Underneath the oval the word CRISTAL appears again and the word is also printed four times on the front of the neck of the bottle, once embossed under the embossed 'LR' initials, once under a smaller white oval and twice on either side of the white oval. Between the main label and the neck label there is an additional label that displays the Imperial Court of Russia's coat of

arms and the Louis Roederer mark round either side.



61. The bottle still has a flat base and the glass is still transparent. When the bottle is filled with CRISTAL champagne, it takes on a slightly yellowy golden colour.
62. I was shown three bottles of CRISTALINO cava. I have described the labels when considering whether the sign used by JGC is the word CRISTALINO or the composite sign CRISTALINO JAUME SERRA. The CRISTALINO brut is produced in a green bottle with gold label and gold foil over the cork.



63. The CRISTALINO reserva is also in a green bottle with a black label with silver lettering and a black foil covering over the cork. The CRISTALINO rosé brut is in a clear bottle with a pinky gold label and foil.
64. I conclude from this that the overall impression created by the sign as it is used on the bottle is very similar and that there may well be direct confusion whereby customers mistake the CRISTALINO sign for the CRISTAL mark.
65. However Mr Malynicz was right, in my judgment, to place greater emphasis on Roederer's concern that there will be indirect confusion between the sign and the marks. This occurs where the average customer believes that, because of the similarities of the mark and the sign and the similarity of the goods, the two brands might be linked in that one is an off shoot of the other and that they are both made by the same wine producer. The key evidence on this point comes from Mr Bingley who described what is referred to in the trade as 'second wine' practice (known in French as "Second Vin"). His evidence is that the second wine practice is common in the wine industry and is most commonly associated with Bordeaux wine. The practice has been around for some time but became increasingly popular in the 1980s when consumers became aware of these second wines as a more affordable way to drink the product of a renowned estate without being required to pay a premium for the estate's label and classification. From the wine producer's perspective, the second wine practice allows them to be more selective about the wine selection for their Grand Vin or main labels, whilst also being able to capitalise on their name and distribution channels when selling these second wines. It is considered that selling a second wine using a renowned estate name, rather than selling it anonymously (eg in bulk bottlings or to supermarkets for own label product), is more profitable for the wine producer.
66. Mr Bingley gives the following examples (amongst others) of second wine labels:
- i) Château Mouton-Rothschild produce a second wine called Le Petit Mouton-Rothschild;
 - ii) Château Latour produce a second wine called Les Forts de Latour;

- iii) Château Grand Corbin-Despaigne produce a second wine called Petit Corbin-Espagne;
 - iv) Château Cheval Blanc produce a second wine called Le Petit Cheval;
 - v) Télégraphe Chateaneuf Du Pape produce a second wine called Vieux Télégramme Chateaneuf Du Pape.
67. As is apparent from these examples, the name chosen for the second wine is often a diminutive of the premier wine – Le Petit Mouton-Rothschild or Le Petit Cheval.
68. Mr Bingley also describes how for over 30 years Moët & Chandon have been producing sparkling wine from its vineyards in the Napa Valley and has used the name 'Chandon'. This creates a connection between the Champagne house and its American subsidiary. The Chandon products are marketed at a lower price point at £19.49 per bottle compared to around £40 per bottle for Moët & Chandon's champagne.
69. In my judgment, Roederer are entirely justified in their concern that average consumers are likely to buy CRISTALINO cava thinking that it is a cheaper sparkling wine put on the market by Roederer to capitalise on the brand value of the CRISTAL name, just as Chandon is a cheaper sparkling wine from the Moët & Chandon house and Le Petit Mouton-Rothschild is a cheaper claret from Château Mouton-Rothschild. This is not only because of the similarity of the name itself but also because of the similarity of the presentation of the two bottles as described earlier. Moreover, the word CRISTALINO is not only linked visually, aurally and conceptually with the word CRISTAL but appears to be a diminutive of CRISTAL in a context where wine producers have used diminutives to signal that a wine is a cheaper version of their premier, flagship product.
70. I therefore find that there has been an infringement by JGC of Roederer's marks because JGC's use of the CRISTALINO sign in relation to cava wine is likely to confuse people into thinking that their Spanish cava is produced by Roederer.

The claim based on detriment to the mark or taking unfair advantage of the mark

71. The elements that Roederer must establish to make good their claim of reputation infringement under this head are:
- i) there is use in the course of trade of the allegedly infringing sign;
 - ii) the sign is identical with or similar to the trade mark;
 - iii) the mark has a reputation in the UK (or the EU for the CTM);
 - iv) the use of the sign takes undue advantage of or is detrimental to the distinctive character or repute of the trade mark;
 - v) there is no due cause for the use of the sign.
72. As with the claim for confusion infringement, there is no dispute that the JGC sign is being used in the course of trade. I note here that although the wording of article

9(1)(c) of the CTMR and section 10(3) of the Trade Marks Act appears to limit their scope to situations where the goods to which the sign is attached are not similar to those covered by the mark, it is well established in the case law that the provisions also apply where the goods concerned are identical with or similar to those in respect of which the mark is registered: see Case C-292/00 *Davidoff & Cie v Gofkid Ltd* [2003] ECR I-389 at [30], and Case C-408/01 *Adidas-Salomon AG v Fitnessworld Trading Ltd* [2003] ECR I-2537 at [18]-[22].

The sign is similar to the trade mark

73. The link between the sign and the mark for the purposes of the reputation infringement is rather different from the link required for the confusion infringement. Here, the question is whether the degree of similarity between the registered mark and the sign is such that the average consumer makes a connection between them. It is not necessary that the degree of similarity is enough to create a likelihood of confusion. The fact that for the average consumer who is reasonably well informed and reasonably circumspect, the sign would call the registered mark to mind is tantamount to the existence of such a link: see Case C-252/07 *Intel Corporation Inc v CPM United Kingdom Ltd* [2008] ECR I-8823 ('*Intel Corporation*') at paragraph 60. This is to be assessed having regard to all the circumstances of the case. The relevant average consumer here is someone who has heard of the CRISTAL mark, even if they are not purchasers of CRISTAL champagne. These are the people for whom the Roederer mark has a value.
74. I consider that the Roederer mark and the CRISTALINO sign are similar here for the same reasons as I rely on for the purposes of the confusion infringement.

The Roederer marks' reputation in the UK and EU

75. The ambit of the requirement that the mark has a reputation was considered by the CJEU in Case C-375/97 *General Motors v Yplon SA* [1999] ECR I-5421, [2000] RPC 572. That case concerned a challenge by General Motors, owner of the trade mark 'Chevy' in relation to cars and vans, to Yplon's use of its mark 'Chevy' in relation to detergents and cleaning materials. General Motors applied to the Belgian court for an injunction restraining Yplon from using the sign 'Chevy' on the ground that such use entailed a dilution of its own trade mark and thus damaged its advertising function. The Belgian court referred a question to the CJEU seeking clarification of the requirement that General Motors' mark have a reputation. The Court noted at paragraph 23 of its judgment that the provision which is now article 9(1)(c), unlike article 9(1)(b), protects trade marks registered for non-similar products or services. The first condition for its application implies a certain degree of knowledge of the earlier trade mark among the public. This is because it is only where there is a sufficient degree of knowledge of that mark that the public, when confronted by the later trade mark, may possibly make an association between the two trade marks, even when used for non-similar products or services, and that the earlier trade mark may consequently be damaged. The Court went on to give the following guidance to a national court considering this issue.
- i) The public amongst which the earlier trade mark must have acquired a reputation is that concerned by that trade mark, that is to say, depending on the

product or service marketed, either the public at large or a more specialised public, for example traders in a specific sector.

- ii) There is no requirement that the trade mark must be known by a given percentage of the public so defined. The degree of knowledge required must be considered to be reached when the earlier mark is known by a significant part of the public concerned by the products or services covered by that trade mark.
- iii) In examining whether this condition is fulfilled, the national court must take into consideration all the relevant facts of the case, in particular the market share held by the trade mark, the intensity, geographical extent and duration of its use, and the size of the investment made by the undertaking in promoting it. Territorially, the condition is fulfilled when the trade mark has a reputation 'in the Member State'. In the absence of any definition of the Community provision in this respect, a trade mark cannot be required to have a reputation 'throughout' the territory of the Member State. It is sufficient for it to exist in a substantial part of it.
- iv) There is a link between this first requirement and the second requirement of detrimental effect in that the stronger the earlier mark's distinctive character and reputation the easier it will be to accept that detriment has been caused to it.

76. As regards the necessary territorial scope of the reputation, the CJEU held in Case C-301/07 *PAGO International GmbH v Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH* [2009] ECR I-9429 that Austria was a sufficiently substantial part of the EU for a reputation there to satisfy the requirement of article 9(1)(c).

77. I have set out the evidence in support of the reputation of the CRISTAL mark in the United Kingdom and my conclusions on that evidence. [I am satisfied that the evidence establishes that CRISTAL has a strong reputation in the United Kingdom among consumers of sparkling wine and that this reputation is enjoyed by the word CRISTAL even when not associated with the words 'Louis Roederer'.] [This reputation across the whole of Britain is sufficient to satisfy the requirement both for the UK mark and the CTM.] Although the market share of CRISTAL is tiny (even if one defines the relevant market as champagne rather than sparkling wine) the mark has been used over very many years and has been used intensively since there have been substantial sales in the United Kingdom and other Member States for a long time.

Does the use of the sign take advantage of the distinctive character or repute of the registered mark?

78. Roederer must show that the use of the sign Cristalino takes or would take advantage of, or is or would be detrimental to, the distinctive character or repute of the registered mark. There are three types of injury which are discussed in the case law: first, detriment to the distinctive character of the registered mark by dilution of the association of the mark with the proprietor in the minds of the consumer; secondly, detriment to the repute of the mark where the use of the sign tarnishes the reputation of the mark; and thirdly, unfair advantage being taken of the distinctive character or repute of the mark by free-riding on that repute: see *Intel Corporation* at [27].

Roederer asserts that all three kinds of injury are caused by the use by JCC of the CRISTALINO sign.

Dilution of the mark

79. The CJEU elaborated upon the nature of this type of injury in *Intel Corporation* at paragraph 29:

“29. As regards detriment to the distinctive character of the mark, also referred to as 'dilution', 'whittling away' or 'blurring', such detriment is caused when that mark's ability to identify the goods or services for which it is registered is weakened, since use of an identical or similar sign by a third party leads to dispersion of the identity and hold upon the public mind of the earlier mark. That is particularly the case when the mark, which at one time aroused immediate association with the goods or services for which it is registered, is no longer capable of doing so.”

80. In her Opinion in that case, Advocate General Sharpston considered what factors are relevant in assessing whether dilution or blurring is established. She noted (in paragraph 76) that the strength of the distinctiveness (whether inherent or acquired) and reputation of the earlier mark are factors which must be examined and which may tend to indicate the extent of blurring. The degree of similarity or dissimilarity between the goods or services covered by the two marks may also be an indication in that regard but cannot be decisive one way or the other. She emphasised the need for a ‘global appreciation, taking all relevant facts into consideration’ and that this approach means that each factor must be accorded the significance which it deserves, but it is the overall balance which will be decisive.
81. In my judgment the use of the sign CRISTALINO would lead to dilution or blurring. The word CRISTAL itself has no particular link with wine or champagne but more usually refers to the clarity, purity and sparkle of rock, glass or water. It is therefore a very distinct mark in relation to Roederer’s champagne. Roederer’s use of the word over the centuries has created a strong link in consumers’ minds between ‘Cristal’ or ‘crystal’ and fine champagne. As I have already found, the mark has a strong reputation among drinkers of sparkling wines; the marks and the sign are very similar in visual, aural and conceptual terms and the nature and intended purpose of the goods are the same.
82. As Mr Malynicz put it in his written submissions, the image projected by Roederer through decades of use of the CRISTAL mark for champagne both displaces and yet also trades upon the ordinary meaning of the word ‘crystal’. If another sign makes that same connection between the qualities of crystal and sparkling wine, that will dilute the association of those qualities with Roederer champagne in the mind of consumers. The association with Roederer specifically will be blurred into an association simply between those crystal qualities and all sparkling wines.
83. I therefore find that the use of the CRISTALINO sign will result in dilution and detriment to the distinctiveness of the CRISTAL mark. Further, the use of the sign for a cheap cava is likely to dilute the association of the mark in the public’s mind

with exclusivity, luxury and prestige and hence damage the reputation that I have found the mark has established in the United Kingdom.

Likely change in future behaviour

84. The *Intel Corporation* case also established that it is necessary for the mark owner to show, in addition to dilution or blurring, that there has been an actual change in the economic behaviour of consumers or at least that there is likely to be a change in future. The burden placed on the claimant in this regard was considered by the CJEU in Case C-383/12P *Environmental Manufacturing v OHIM (Wolf head)*, judgment of 14 November 2013. In that case, the claimant sought to register a mark incorporating a wolf's head in relation to machines for the processing of wood and green waste. A notice of opposition was filed by Elmar Wolf the owner of an earlier mark, alleging that the proposed mark would dilute its own mark. The opposition was dismissed in part on the grounds that Elmar Wolf had not adduced evidence of any detriment to the repute of the earlier marks or any unfair advantage gained from them. The CJEU reiterated the law as established in *Intel Corporation* to the effect that proof that the use of the later mark is, or would be, detrimental to the distinctive character of the earlier mark requires evidence of a change in the economic behaviour of the average consumer of the goods or services for which the earlier mark was registered, consequent on the use of the later mark, or a serious likelihood that such a change will occur in the future: (paragraph 37):

“The concept of ‘change in the economic behaviour of the average consumer’ lays down an objective condition. That change cannot be deduced solely from subjective elements such as consumers’ perceptions. The mere fact that consumers note the presence of a new sign similar to an earlier sign is not sufficient of itself to establish the existence of a detriment or a risk of detriment to the distinctive character of the earlier mark within the meaning of Article 8(5) of Regulation No 207/2009, in as much as that similarity does not cause any confusion in their minds.”

85. The Court held that the General Court had erred in holding that the fact that competitors use somewhat similar signs for identical or similar goods compromises the immediate connection that the relevant public makes between the signs and the goods at issue and that that was likely to undermine the earlier mark's ability to identify the goods for which it is registered as coming from the proprietor of that mark. The CJEU held that it is ‘necessary to demand a higher standard of proof in order to find detriment or the risk of detriment to the distinctive character of the earlier mark’ – the General Court's test could lead to a situation in which economic operators improperly appropriate certain signs, which could damage competition.
86. However, the CJEU went on to say that the case-law does not require evidence to be adduced of actual detriment, but also admits the serious risk of such detriment, allowing the use of logical deductions: ‘none the less, such deductions must not be the result of mere suppositions but ... must be founded on “an analysis of the probabilities and by taking account of the normal practice in the relevant commercial sector as well as all the other circumstances of the case”’ (paragraph 43 of the Court's judgment). The CJEU remitted the case to the General Court.

87. The test here in relation to dilution relates to a change in the conduct of Roederer's customers, not just a finding that, for example customers will buy JGC's cava rather than another brand of cava. But Mr Malynicz submitted, and I accept, that Roederer do not have to show that people will buy CRISTALINO cava instead of CRISTAL champagne – only that they will buy less CRISTAL champagne if the name ceases to be linked with luxury and prestige.
88. An important factor to my mind here is that the allure of CRISTAL and the value of the brand lies not only in the fact that it is a guarantee of the high quality of the champagne in the bottle but in the perception that drinking CRISTAL is a sign that one is able to lead the glamorous life of an A-list celebrity. Of the already few people who can afford to drink CRISTAL there must be even fewer who buy it because they can really tell the difference between it and another very high quality champagne. At least some people choose to drink it and to be seen to drink it because it signals something about their status in the world they inhabit. That kind of caché on the part of the premium product is hard won and easily lost – people can easily drop some brand that has been fashionable hitherto and take up a rival brand as the new drink to be seen drinking. Roederer have little control over how the mark is portrayed in the press and social media but they are entitled to do what they can to maintain the high quality of the champagne and to cement its luxury and high class image. In such a case, where the prestige of the mark is fragile, I am satisfied that the dilution of the CRISTAL mark by the use of CRISTALINO sign in connection with a cheap sparkling wine will lead to a reduction in sales of CRISTAL. In particular, other prestigious brands such as Le Monde d'Hermès and Aston Martin will be less keen to join in marketing initiatives with Roederer and prestigious venues will be less enthusiastic about entering into sponsorship deals. These are the ways in which Roederer chooses to promote CRISTAL. If they are compromised, then there is likely to be a change in the behaviour of Roederer's customers.

Tarnishment

89. Detriment to the repute of the mark, also referred to as 'tarnishment' or 'degradation', is caused when the goods or services for which the offending sign is used may be perceived by the public in such a way that the trade mark's power of attraction is reduced. The concept was described by Arnold J in *Red Bull v Sun Mark* [2012] EWHC 1929 (Ch) at [93] where he quoted the relevant passage from Kerly's *Law of Trade Marks and Trade Names* (15th ed) at para 9-131. Detrimental effect occurs where the later mark is used for goods or services which provoke a reaction of annoyance or displeasure whether through their intrinsic nature or because of the unpleasant mental association with the goods for which the earlier mark is reputed. It may also occur when the trade mark applied for is used in an unpleasant, obscene or degrading context, or in a context which is not inherently unpleasant but which process to be incompatible with the earlier mark's image. This leads to tarnishment whereby "the reputed mark ceases to convey desirable messages to the public; hence the detriment to its distinctive character".
90. No criticism is made of the quality of JGC's cava and there is no evidence as to whether it is good or bad of its kind. There is nothing inherently unpleasant or degrading about cava wine. The case law on this type of injury is less well developed than the other two types. It appears to me that it would be a step forward in the law to find that tarnishment is made out merely by using a sign on a product which is a

cheaper and more ordinary than the product to which the mark is attached. I do not need to take any such step in order to decide this case and I therefore make no finding on the issue of tarnishment.

Unfair advantage or free-riding

91. The third kind of injury is 'taking unfair advantage of the distinctive character or the repute of the trade mark', also referred to as 'parasitism' or 'free-riding'. This relates not to the detriment caused to the mark by the use of the sign but to the advantage taken by the third party as a result of the use of the identical or similar sign. It covers cases where by reason of a transfer of the image of the mark or of the characteristics which it projects to the goods identified by the identical or similar sign, there is clear exploitation of the mark with a reputation.
92. The claim in the *Specsavers* case was based in part on the allegation that Asda was exploiting the reputation that Specsavers had built up for providing a good value optician services. The Court of Appeal upheld that claim. In *Specsavers*, it was clear on the evidence before the court that there was intention on the part of Asda to take advantage of the Specsavers' reputation. Is intention necessary here? If it is, then Roederer are in difficulty because there has been no disclosure showing the background to the adoption of the word CRISTALINO by JGC. However in *Jack Wills Limited v House of Fraser* [2014] EWHC 110 (Ch), [2014] FSR 39, Arnold J held that it was not necessary to show intention to free-ride on the part of the user of the allegedly infringing sign in order to prove a reputation infringement. The claimant Jack Wills embroidered a silhouette of a pheasant with a top hat and cane on its range of casual clothing and sought to prevent House of Fraser using a similar embroidered image consisting of a silhouette of a pigeon with a top hat and bow-tie on its in-house brand of Linea clothing. Jack Wills had pleaded its case under article 9(1)(c) in general terms and a late application to amend the Particulars of Claim to allege intention to free-ride on the part of House of Fraser was refused. Arnold J held that it was not open to Jack Wills to pursue the case on the basis of intention to free-ride. However, he held that the claim could succeed without proof of any such intention. He said in paragraph 80 of his judgment:

"80. ... In my judgment, however, there is nothing in the case law to preclude the court from concluding in an appropriate case that the use of a sign the objective effect of which is to enable the defendant to benefit from the reputation and goodwill of the trade mark amounts to unfair advantage even if it is not proved that the defendant subjectively intended to exploit that reputation and goodwill."

93. He later upheld Jack Wills' claim in the following terms:

"109 Did use of the Pigeon Logo take unfair advantage of the reputation of the Trade Marks? Although it is not open to Jack Wills to contend that House of Fraser adopted and used the Pigeon Mark with the intention of free-riding on the reputation of the Trade Marks, it does not follow that House of Fraser's intentions in adopting and using the Pigeon Logo are irrelevant. I have already found that House of Fraser intended the Pigeon

Logo to have brand significance, and that that is how consumers will have perceived it. Furthermore, it is clear that House of Fraser's intention in using the Pigeon Logo was to make the garments more attractive to consumers. I consider that it was a classic case of a retailer seeking to enhance the attraction of its own brand goods by adopting an aspect of the get-up of prestigious branded goods, in this case an embroidered logo of the kind used by Fred Perry, Lacoste, Polo Ralph Lauren and others. Thus House of Fraser was seeking to influence the economic behaviour of consumers of Linea menswear. I see no reason to think it will not have succeeded in that endeavour.

110. Furthermore, I consider that it is a legitimate inference from the nature of the particular market, the nature of the logos and the circumstances of the case, that, due to its resemblance to the Trade Marks, the effect of House of Fraser's use of the Pigeon Logo will have been to cause a subtle but insidious transfer of image from the Trade Marks to the Pigeon Logo (and hence from Jack Wills' goods to House of Fraser's goods) in the minds of some consumers, whether that was House of Fraser's intention or not. This will have assisted House of Fraser to increase the attraction of its goods in circumstances where House of Fraser did not undertake any advertising or promotion of those goods. Furthermore, House of Fraser had no justification for such conduct. Thus I conclude that House of Fraser did take unfair advantage of the reputation of the Trade Marks."

94. Applying that approach here, there is no doubt that the word CRISTALINO is intended to have brand significance rather than just being part of the decoration of the bottle of cava – it is intended to be interpreted as the brand name of the cava. It has the objective effect that consumers would take notice of it and it would attract attention.
95. There is evidence of the effect of the free-riding of the CRISTALINO brand on the CRISTAL reputation in the exhibits to Mr Rouzaud's witness statement of screen shots from social media sites. He says that when the Cristalino wine was launched in the United States many young people removed the letter 'ino' from the foil label and joked that Cristalino was similar to Cristal. Although this was in the US market there is every possibility the same thing may happen in the UK market. I find one set of screen shots is particularly telling. This was taken from the social media photograph sharing site Flickr showing people with bottles of Cristalino pretending that it is Cristal. One photograph is of two young men in Michigan, one holding a bottle of vodka and one holding a bottle of Cristalino. The caption to the photograph is "Drinking Cristal .. Okay it was Cristalino but whatever". Another photograph is a close-up of the label of a bottle of CRISTALINO and the caption is "Wow CristalINO". Another photograph shows a young woman pulling the cork from a bottle with the caption "poppin' bottles of CRISTALino hahaha" and one shows a

bottle of CRISTALINO in an ice bucket with the caption 'Cristal Champagne? We wish ... CristaLINO for us!'

96. Other more serious writers also refer to Cristalino in effect as a poor man's Cristal, not that they are mistaking it but because they are taking advantage of the play on words involved in making the contrast. For example, there is an article in the Independent in Ireland reviewing 32 different kinds of 'fabulous fizz' under €30 per bottle. It says "... third spot was claimed by the cheekily-named Cristalino Cava from Spain. Roederer Cristal is one of the worlds' most expensive top champagnes. Cristalino Cava Brut is made from the decidedly ethnic Spanish grape varieties, Macabeï, Parellada and Xarello by Jaume Serra." There is also a article about Jaume Serra CRISTALINO in a US journal by a respected wine writer where he refers to his readers being 'part of the hip hop nation' but with a more limited budget:

"If you can't afford to sip Cristal on a nightly basis (as the laws of hip hop dictate) go for Cristalino instead."

97. It is clear to me from these examples that the use of the name has resulted in Cristalino drawing attention to itself, differentiating itself from other cavas by being associated with a premier champagne when it has done nothing to contribute to the premier image of CRISTAL. The people on Flickr seem to have bought Cristalino rather than any other brand of cava so that they could post their photos and make the joke which, at base, is 'Look I'm pretending to be the kind of rich person who can drink Cristal champagne and I am using this bottle of Cristalino as a prop to make the joke'.

Change in consumer behaviour

98. In *Jack Wills* it was common ground between the parties that a claimant relying on article 9(1)(c) must show some change in the behaviour of the consumers as a result of the use of the allegedly infringing sign, or a serious likelihood of such a change. Where the alleged infringement relied on a dilution of the trade mark's distinctive character, the relevant consumers are the customers of the claimant's goods as I discussed earlier. Where the alleged infringement relies on free-riding the relevant customers are the customers of the defendant's goods. Arnold J in that case held that the correct approach was to proceed by analogy with the approach laid down by the CJEU in paragraphs 42 and 43 of *Environmental Manufacturing* (quoted above).
99. The evidence I have seen amply supports the finding that there is a change of behaviour on the part of cava buyers in choosing CRISTALINO cava because of its quasi-association with the CRISTAL brand.

Damage to the function of the CRISTAL trade mark

100. The final element which Roederer accept must be established in order to succeed in their claim for reputation infringement is that damage must be caused to any one of the functions for which the trademarks have been registered. The Court of Appeal in *Specsavers* regarded this element as part of establishing that there was no 'due cause' for the use of the sign, such as use in comparative advertising. The relevant functions here are the origin function, the advertising/communication function and the investment function: see Case C-487/07 *L'Oréal SA v Bellure NV* [2009] ECR I-5185

at paragraph 58. These additional functions were described by the CJEU in its judgment in Case C-323/09 *Interflora Inc v Marks & Spencer plc* [2011] ECR I-8625 when considering Interflora's claim that the use of its mark as an 'Adword' in Google searches by Marks & Spencer damaged various functions of its mark. Interflora claimed that the defendant's use adversely affected the origin, advertising and investment functions of Interflora's mark. The Court gave guidance to the national court when considering whether the claim was made out. So far as the origin function is concerned, that function is adversely affected if the use of the sign does not enable reasonably well-informed and reasonably observant internet users, or enables them only with difficulty, to ascertain whether the goods or services referred to originate from the proprietor of the trade mark or an undertaking economically connected to it or, on the contrary, originate from a third party: paragraph 44. So far as adverse effect on the mark owner's ability to use the mark for advertising his products is concerned, the Court held that the mere fact that the use, by a third party, of a sign identical with a trade mark in relation to goods or services identical with those for which that mark is registered obliges the proprietor of that mark to intensify its advertising in order to maintain or enhance its profile with consumers is not a sufficient basis, in every case, for concluding that the trade mark's advertising function is adversely affected. The trade mark is intended to protect its proprietor against practices inherent in competition: paragraph 57. The investment function of a trade mark is its function as an instrument of commercial strategy used to acquire a reputation capable of attracting consumers and retaining their loyalty by techniques other than advertising. The CJEU indicated that in a situation in which the trade mark already enjoys such a reputation, the investment function is adversely affected where the third party's "affects that reputation and thereby jeopardises its maintenance". However, the Court went on to say that the mark owner cannot prevent use of a sign, if the only consequence of that use is to oblige him to adapt his efforts to acquire or preserve a reputation capable of attracting consumers and retaining their loyalty. Likewise, the fact that that use may prompt some consumers to switch from goods or services bearing that trade mark cannot be successfully relied on by the proprietor of the mark: paragraphs 60 – 64.

101. Applying those principles here, I consider that there is damage to these three functions of the CRISTAL mark. The use of the sign CRISTALINO risks turning the association of the qualities of crystal with sparkling wines in general by diluting the strong association between the word CRISTAL and the Roederer premium champagne. It is likely that the strength of the link between CRISTAL or crystal with a champagne originating with Roederer will be weakened.
102. Further, there is damage the advertising power of the CRISTAL mark which cannot be combatted by more or different advertising on the part of Roederer. That comment has been made by the CJEU where the mark owner complains about the use of its mark by a competitor advertising that its offering is better than the mark owner's. In such a case, the mark owner cannot complain of straight forward competition even if the advert uses his mark to his detriment, since he can respond by improving his own offer or extolling its virtues in his own advertising. This case is not such a case. The allure and prestige of the CRISTAL mark as a high quality and exclusive brand – and hence its advertising and investment function – depend not only on the continued use and promotion of the brand by Roederer but on the absence of other associations of the word CRISTAL with other lower quality and mundane products. The investment

function of the brand has been relied on by Roederer to promote the CRISTAL mark by sponsorship as well as by advertising and I find that this function is also damaged by the CRISTALINO sign.

103. The reputation infringement provisions also require that the use of the sign be without due cause. On the pleadings as they were before me at the trial, following the strike out of much of the positive case advanced by JGC, there was no assertion of due cause on which I need to make a determination.
104. In the light of these findings I conclude that JGC has infringed Roederer's marks because the use of the CRISTALINO sign takes unfair advantage of and is detrimental to the distinctive character and repute of the CRISTAL mark.

Challenge to JGC's UK and Community trade marks

105. I referred earlier to the trade marks registered by JGC for the mark CRISTALINO JAUME SERRA. In those parts of the Amended Defence and Counterclaim that were struck out by order of Master Bowles in January 2015, JGC raised certain defences based on the use of those marks. JGC denied that there was any conflict between Roederer's marks and the signs used by JGC but argued, in the alternative that if there is such a conflict, then Roederer's CTM (which post dates JGC's UK and Community marks) was invalid for the reasons that were set out in the Particulars of Objection served with the pleading.
106. In response to that, Roederer's Reply and Defence to Counterclaim asserted that JGC's UK mark should be declared invalid under section 47 of the 1994 Act because Roederer is the proprietor of an earlier mark, namely its UK mark 1368211 for CRISTAL so that JGC's mark is liable to be declared invalid pursuant to section 5(2) of the 1994 Act; and that JGC's CTM should be declared invalid under article 53(1) of the CTMR because Roederer is the owner of an earlier national mark, namely the UK mark 1368211 so that the JGC mark is liable to be declared invalid pursuant to article 8(1)(b) CTMR. The relief pleaded at the end of the Defence to Counterclaim was a declaration that JGC's UK mark and CTM were invalid.
107. Although JGC's challenge to the validity of the Roederer CTM was struck out and so is not an issue that I had to decide, the paragraphs in the Reply and Defence to Counterclaim which rely on Roederer's UK mark to challenge the validity of JGC's UK and Community mark were not struck out. Mr Malynicz argued that I should therefore consider not only Roederer's infringement claim but also the invalidity claim against JGC's marks.
108. At the start of the trial I expressed some concern as to whether it was appropriate for me to consider striking down the JGC marks in this case without being satisfied that JGC fully realised that the proceedings in which they had decided to play no part might result not only in a finding of infringement being made against them but also in the invalidation of their CRISTALINO JAUME SERRA marks. However, Mr Malynicz's submissions have persuaded me that it is appropriate to deal with this aspect of the case. JGC is a very substantial company that is very familiar with trade mark law and proceedings. They have been kept fully informed about all the orders made in the case since they stopped participating. The court orders make clear that although the passages in the Counterclaim challenging the validity of the Roederer

marks have been struck out, the passages in the Reply and Defence to Counterclaim attacking the JGC marks remain. I accept that JGC should not be in a stronger position before the court because of their refusal to engage in the proceedings and that if I decline to deal with the matter now, it would be open to Roederer to bring separate infringement proceedings, thereby leading to a duplication of effort. Mr Malynicz also reminded me that any decision I make in these proceedings as regards the CTM has effect only in relation to its validity in the UK, the CTM can then be converted into a series of national marks, excluding the UK.

109. The invalidity claim relies solely on confusion, not on dilution or blurring. In the light of my findings on the likelihood of confusion I consider that the invalidity claim should also be upheld. Although the JGC marks are for CRISTALINO JAUME SERRA and not for CRISTALINO by itself, the use that they have in fact made of their mark is a fair notional use of the composite and it is likely to give rise to confusion. I note here that I am coming to a different view from that taken by Mr Bryant, the Principal Hearing Officer at the Trade Marks Tribunal at the Intellectual Property Office on 2 June 2009 when he rejected Roederer's opposition to the registration of JGC's UK mark. However, it is clear from *Special Effects v B'Oreal SA* [2007] EWCA Civ 1, [2007] RPC 15 that this decision is not binding on me. I have before me evidence that he did not have, namely the use of the mark in the UK with the first word much more dominant than the other two words also present on the label of the Reserva and Brut versions of the cava.
110. I therefore uphold the challenge to the invalidity of JGC's UK mark and CTM. I invite Mr Malynicz to draw up a draft order giving effect to this judgment. That draft order will be sent to JGC so that they have an opportunity to comment on it if they wish to do so.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE DRAGUIGNAN

Chambre 1

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN (VAR)

DU 07 Avril 2011
Dossier 09/01616
Minute n° :

11/269

AFFAIRE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

S.A. CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER C/ Société LES MAÎTRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ

JUGEMENT DU 07 Avril 2011

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Aude RACHOU

JUGES

Madame Françoise BAYLE
Monsieur Thomas SPATERI

GREFFIER lors des débats : Madame Corinne GRIGIS

GREFFIER lors du prononcé : Mademoiselle Nasima BOUKROUH, faisant

fonction

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Février 2011 mis en délibéré au 07 Avril 2011

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision
contradictoire et en premier ressort par Françoise BAYLE

grosse à : Me Angelique FLORENZA
Me Philippe SCHRECK
expédition à : Me MOATTY
1 copie dossier
Délivrées le : 07/04/2011

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A. CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER, demeurant 21 Bd Lundy - 51100 REIMS

représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
avocat postulant et par Me Myriam MOATTY, avocat au barreau de PARIS, avocat
plaidant

D'UNE PART ;

DEFENDERESSE :

Société LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ, demeurant Domaine
des Paris - 83580 GASSIN

représentée par Me Angelique FLORENZA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
avocat postulant et par Me Nicolas IVALDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat
plaidant

D'AUTRE PART ;

EXPOSE DU LITIGE

La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER est titulaire de la marque dénomminative « CRISTAL » déposée le 20 décembre 1991, enregistrée sous le n° 1 713 576, en classe 33, pour des vins de provenance française à savoir Champagne, vins mousseux, boissons alcooliques à l'exception des bières, marque régulièrement renouvelée.

En décembre 2008, la société coopérative agricole LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ a procédé au dépôt d'une marque sous forme semi-figurative « CRISTAL de rose-le rosé de l'hiver », en classe 33 également.

Sur autorisation donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Draguignan, la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER a effectué le 27 janvier 2009 une saisie contrefaçon confirmant la commercialisation de vin rosé sous la marque « CRISTAL de rose » dans des bouteilles en verre transparent revêtues d'un décor sérigraphié *de volutes*.

Par assignation du 20 février 2009, la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER a saisi ce tribunal d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre de la société coopérative vinicole LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ.

Par ordonnance du 25 mars 2009, le juge des référés de ce siège a fait interdiction sous astreinte à la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ de faire usage de la dénomination CRISTAL DE ROSE et de toute autre dénomination portant le terme CRISTAL, et a ordonné la suppression de toutes références au mot CRISTAL sur tous documents commerciaux ou publicitaires ainsi que la confiscation et la remise à la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER de tous produits et documents revêtus de la marque contrefaite.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 octobre 2010, la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER soutient en premier lieu qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque déposée par la SCA et celle déposée antérieurement, caractérisant l'infraction de contrefaçon visée à l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

La société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER excipe du caractère distinctif de la marque CRISTAL, compte tenu de ce que le terme « CRISTAL » ne correspond pas à la désignation habituelle du produit ; elle fait également valoir que le caractère distinctif et le risque de confusion qu'il induit doivent être appréciés au regard de la notoriété de la marque, qui est exploitée depuis 1876, et a acquis depuis lors une réputation de marque prestigieuse et du fait que cette marque se déclinant également dans une version « CRISTAL ROSE » ; la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER ajoute que le risque de confusion a été admis par l'INPI appelé à statuer sur son opposition.

la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER invoque en second lieu des pratiques commerciales déloyales au sens de l'article L 120-1 du Code de la consommation ainsi que des actes de concurrence déloyale au sens de l'article 1382 du Code civil ; elle fait ainsi valoir que le choix du conditionnement du produit commercialisé par la SCA dans une bouteille reprenant la forme des bouteilles de champagne, revêtue d'un décor de volutes sérigraphiées, constituerait des faits distincts du choix de la marque, révélant une volonté parasitaire destinée à permettre à la SCA de bénéficier des retombées des efforts commerciaux déployés par le demandeur.

Se prévalant des investissements très importants consacrés à la marque CRISTAL, de la grande qualité du produit qu'elle désigne, et de la dévalorisation d'une image de luxe et de prestige provoquée par l'usage d'une marque très voisine pour désigner un produit bas de gamme, la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER demande au tribunal de :

- faire interdiction à la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ de faire usage, sous quelque forme que ce soit, de la dénomination « CRISTAL DE ROSE » ainsi que de toute autre dénomination comportant le terme « CRISTAL », sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et/ou de 200 euros par bouteille commercialisée ;

- lui faire interdiction sous la même astreinte, de faire usage de la bouteille revêtue de la marque « CRISTAL DE ROSE » ;

- ordonner la confiscation et la remise à la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER en vue de leur destruction de tous les produits et documents commerciaux revêtus de la marque contrefaisante ;

- condamner la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ à lui verser une indemnité de 60 000 euros du chef de la contrefaçon, ainsi qu'une indemnité de 30 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale ;

- ordonner la publication du jugement dans cinq journaux ou périodiques aux frais du défendeur.

La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER sollicite enfin une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire de la décision.

Par conclusions du 8 juillet 2010, la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ fait valoir que le dépôt de la marque semi-figurative « Cristal de Rose - le Rosé de l'hiver » avait été réalisé par l'intermédiaire d'un mandataire conseil en propriété industrielle, et que des négociations amiables auraient été engagées téléphoniquement en décembre 2008 avec la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER aboutissant à un accord de principe compte tenu de la bonne foi de la SCA, de la commande déjà facturée le 8 décembre 2008 de près de 30 000 bouteilles, et surtout du caractère ponctuel de l'opération commerciale limitée à l'hiver 2008/2009 ; la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ soutient que la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER aurait délibérément attendu que la commercialisation du produit soit commencée pour adresser une mise en demeure le 23 janvier 2009.

Sur le fond, la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ s'oppose tant à l'action en contrefaçon qu'à l'action en concurrence déloyale.

Sur la contrefaçon, elle fait valoir que le terme CRISTAL serait un terme générique, utilisé dans de nombreuses marques enregistrées, alors que la marque déposée par la SCA était une marque complexe, formant un tout indivisible qui doit être apprécié dans son ensemble, et que l'adjonction à la marque « CRISTAL » des termes « de Rose - le Rosé de l'hiver » lui avaient fait perdre son individualité.

En l'absence de similitudes visuelles, phoniques et intellectuelles entre les signes utilisés par la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER et la SCA, la marque déposée par la SCA constituerait une création originale, sans risque de confusion dans l'esprit du public, d'autant que les produits seraient différents, tant par leur nature, champagne pour la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER, vin pour la SCA, que par le prix du produit et la clientèle visée, 120 euros la bouteille pour le champagne ROEDERER, 7,66 euros pour le vin de la coopérative.

La SCA LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ conteste enfin le caractère notoire de la marque « CRISTAL » en faisant valoir que le sondage invoqué par la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER avait été réalisé auprès d'un public de professionnels.

La SCA LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ s'oppose en second lieu à l'action en concurrence déloyale, au motif que les faits invoqués par la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER au soutien de sa demande fondée sur la contrefaçon et de celle fondée sur la concurrence déloyale seraient les mêmes.

A titre subsidiaire, la SCA soutient que le demandeur ne justifiait d'aucun trouble commercial effectif en l'absence de tout risque de confusion et de l'arrêt presque immédiat de la commercialisation des bouteilles litigieuses; elle demande en conséquence la fixation des dommages et intérêts à la somme de un euro symbolique et s'oppose spécialement à la mesure de publication du jugement sollicitée en arguant du fait que l'opération commerciale contestée avait déjà cessé et ne devait pas être renouvelée.

Invoquant enfin les négociations amiables précédemment engagées avec la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER, la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ sollicite à titre reconventionnel des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros, outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 9 décembre 2010.

SUR CE :

Sur la contrefaçon :

En vertu de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, est interdite, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

Le risque de confusion s'apprécie globalement en considération de l'impression d'ensemble produite par la marque, compte tenu notamment du degré de similitude visuelle, phonétique et intellectuelle entre les signes, et du degré de similitude entre les produits.

Il est constant que la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER a déposé depuis novembre 1979, à l'institut national de la propriété industrielle, la marque « CRISTAL » en classe 33.

La SCA LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU'ILE DE SAINT TROPEZ a déposé le 11 décembre 2008, la marque « Cristal de Rose Le Rosé de l'Hiver ».

Si la similitude à la fois phonétique et orthographique entre la marque déposée par la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER et la première partie de celle utilisée par LES MAITRES VIGNERONS ne peut être contestée, il existe plusieurs différences entre les marques en cause puisque :

- la marque déposée par LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ comporte, par rapport à celle déposée par la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER, l'adjonction des mots « de Rose le Rosé de l'Hiver » ;

- les signes utilisés dans les deux marques ne sont pas les mêmes : le nom « CRISTAL » ayant fait l'objet du premier dépôt, est écrit en majuscules d'imprimerie, alors que la seconde marque, écrite sur trois lignes, comporte des caractères différents, la première majuscule étant écrite en lettre anglaise, les autres lettres en minuscules et majuscules d'imprimerie, l'ensemble comportant en outre trois dimensions différentes de caractères.

En revanche, le particularisme de la calligraphie de la marque « Cristal de Rose Le Rosé de l'Hiver » a précisément pour effet de mettre en exergue le mot « Cristal », de sorte que l'impression d'ensemble donnée par la marque déposée par la SCA LA MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ est focalisée sur ce terme, les mots « de rose » n'apparaissant qu'à titre secondaire, et les mots « le Rosé de l'Hiver » étant à peine lisibles, et apparaissant même de manière complètement distincte de la marque dans les affiches publicitaires réalisées par la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ.

Il en résulte que sur les plans visuel, phonétique et intellectuel, l'attention du consommateur est principalement attirée par le mot « cristal ».

Si le mot cristal est en lui-même un terme usuel non distinctif, il en va différemment, lorsqu'il est utilisé non plus pour désigner le produit auquel ce terme se rapporte habituellement, mais pour désigner un produit, le vin, sans rapport avec l'objet habituellement désigné par le mot.

Le risque de confusion résulte dès lors de la mise en évidence par la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ de l'appellation « cristal » pour un produit de même nature que celui commercialisé par la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER, celle des vins et spiritueux.

Le fait que le vin commercialisé par LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ ne s'inscrive pas dans la même gamme de prix que celui commercialisé par la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER, ne saurait empêcher tout risque de confusion dans la mesure où, dans l'esprit du consommateur, le vin rosé ainsi offert à la vente peut apparaître comme une déclinaison de la marque première, qui est associée à une image de luxe et de qualité.

Ce risque de confusion doit enfin être apprécié à l'aune de la notoriété acquise par la marque précédemment déposée.

La notoriété de la cuvée CRISTAL de la société ROEDERER est établie par les pièces produites, notamment les extraits de presse.

En outre, la marque utilisée par la SCA LES MAITRES VIGNERONS associe au mot « Cristal » le mot « Rose » alors qu'il est établi que la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER exploite depuis au moins l'année 1990 un vin de Champagne sous la marque « CRISTAL » en version rosé sous la dénomination « Cristal Rosé ».

Il convient dès lors de considérer qu'il existe bien un risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque déposée par la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER et celle utilisée par les MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ, dont la conséquence est de faire bénéficier la seconde de l'image prestigieuse associée à la première.

La société coopérative ne justifie nullement avoir obtenu un quelconque accord de la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER préalablement à la commande des bouteilles.

La contrefaçon est dès lors établie.

L'usage de la marque contrefaite par la SCA LES MAITRES VIGNERONS n'est pas contesté et a été établi par procès-verbal de saisie contrefaçon du 27 janvier 2009, l'huissier ayant alors constaté que le vin « Cristal de Rose le Rosé de l'Hiver » était offert à la vente dans la boutique exploitée par la société coopérative.

Il résulte du constat du 5 janvier 2009, que la commercialisation de ce vin se fait également par internet au prix de 7,66 euros la bouteille.

Il convient dès lors, dans le prolongement de la décision rendue en référé, de faire interdiction à la SCA LES MAITRES VIGNERONS de faire usage de la dénomination « Cristal de Rose » ainsi que de toute autre dénomination comportant le terme « Cristal », sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et d'ordonner la confiscation de tous les produits revêtus de la marque contrefaisante.

La société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER sollicite au titre de la contrefaçon des dommages et intérêts d'un montant de 60 000 euros au motif que sa marque notoirement connue se trouverait dévalorisée par l'usage d'une marque très voisine pour désigner un vin rosé « bas de gamme ».

Toutefois, la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER ne produit aucune justification quantitative au soutien de sa demande, pas plus qu'elle ne justifie du caractère « bas de gamme » du vin commercialisé par la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ, si ce n'est par la référence à son prix.

Le société coopérative avait indiqué lors de la saisie contrefaçon pratiquée le 27 janvier 2009, avoir commandé 29 600 bouteilles sérigraphiées ; l'huissier avait constaté la présence de 24 640 bouteilles vides et 1 902 bouteilles conditionnées.

L'interdiction de l'usage de la dénomination « Cristal de Rose » a été prononcée par ordonnance de référé du 25 mars 2009.

Par cette même décision a été ordonnée la confiscation et la remise à la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER, en vue de leur destruction, de tous les produits, conditionnement et documents publicitaires et commerciaux revêtus de la marque contrefaite « CRISTAL de Rose ».

Il n'est nullement contesté que cette décision ait été respectée.

La publication de la décision apparaît comme la mesure la plus appropriée pour mettre fin au préjudice subi par la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER.

Au vu du caractère limité dans le temps de la commercialisation litigieuse et du nombre limité de bouteilles vendues, il y a lieu d'allouer en outre à la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER une somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice d'ores et déjà réalisé.

Il se déduit de la constatation de la contrefaçon réalisée, que la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ doit être déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Sur la concurrence déloyale :

La preuve d'actes de concurrence déloyale suppose que soit établie une faute de la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ résultant d'une volonté de parasiter les efforts commerciaux de la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER et que soient démontrés des faits distincts de la contrefaçon.

A ce titre, la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER excipe du choix du conditionnement de son produit opéré par le défendeur, s'agissant d'une bouteille comportant un décor en sérigraphie marqué par la présence de volutes, qui serait caractéristique de la bouteille de champagne CRISTAL.

Il apparaît toutefois à l'examen des photographies des bouteilles commercialisées par chacune des parties, que :

- les bouteilles n'ont pas la même forme ;
- les volutes blanches de la bouteille ROEDERER figurent sur l'étiquette collée sur la bouteille alors qu'elles sont placées directement sur le verre de la bouteille LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ ;
- ces volutes ne constituent qu'une partie secondaire du décor de la première bouteille alors qu'elles couvrent la majeure partie de la seconde, qui n'est en revanche pas habillée d'une quelconque étiquette.

Au vu de ces constatations et en l'absence de tout autre acte de concurrence déloyale démontré et distinct des faits de contrefaçon, il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de la concurrence déloyale par la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER.

Sur les demandes accessoires :

En considération de l'équité, une somme de 3000 euros sera allouée à la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de l'interdiction sous astreinte et de la restitution déjà prononcée en référé, l'exécution provisoire n'est pas justifiée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Dit que la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ a commis des actes de contrefaçon en déposant à titre de marque la dénomination « Cristal de Rose le Rosé de l'Hiver » pour désigner du vin, par imitation de la marque française « CRISTAL » déposée le 20 décembre 1991 sous le n° 1 713 576, par la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER ;

Fait interdiction à la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ de faire usage, sous quelque forme que ce soit, et de quelque manière que ce soit de la dénomination « CRISTAL DE ROSE » ainsi que de toute autre dénomination comportant le terme « CRISTAL », sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée ;

Ordonne la confiscation et la remise à la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER en vue de leur destruction de tous les produits et documents commerciaux revêtus de la marque contrefaisante ;

Ordonne la publication du présent jugement dans VAR MATIN et dans le FIGARO MAGAZINE, sans que le coût total de ces publications puisse excéder 3 000 euros TTC ;

Condamne la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ à payer à la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

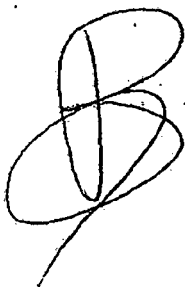
Rejette les demandes au titre de la concurrence déloyale ;

Rejette la demande de dommages et intérêts de la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ ;

Condamne la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ à payer à la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

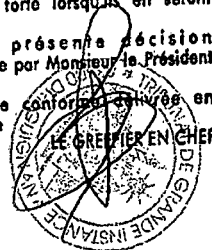
LE GREFFIER



LE PRÉSIDENT



En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre à exécution la décision.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main.
A tous Commandants et aux Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée(e) sur la minute par Monsieur le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme, en première grosse et requis de



**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 3ème
section

N° RG :
05/15794

N° MINUTE 10

Assignation du :
20 Octobre 2005

JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2007

DEMANDERESSE

S.A. CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER
21 boulevard Lundy
51100 REIMS

représentée par Me Pierre COUSIN, de l'Association COUSIN
MOATTY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaident/postulant
vestiaire R.159

DÉFENDERESSE

Société GFA LA CROIX DE ROCHE
33133 GALGON

représentée par Me Sophie COUSIN, avocat au barreau de PARIS
vestiaire P91, et de la SELARL P.FRIBOURG-M.FRIBOURG, Avocat
au barreau de LIBOURNE.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, *signataire de la décision*
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Pascal MATHIS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, *signataire de la décision*

DEBATS

A l'audience du 15 Janvier 2007
tenue publiquement

grosse délivrée le
P/03/2007
expédition le
à
copie le

P S

Audience du 7 Mars 2007
3ème Chambre 3ème Section
RG 05/15794

JUGEMENT

Prononcé publiquement
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS:

La société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de vins de champagne est titulaire de la marque "CRISTAL" déposée le 20 décembre 1991 et enregistrée sous le n° 1 713 576 pour désigner notamment des "vins de provenance française à savoir Champagne, vins mousseux, boissons alcooliques (à l'exception des bières)" en renouvellement d'un premier dépôt du 13 novembre 1989.

La société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER ayant appris qu'une société GFA LA CROIX DE ROCHE exploitait un vin mousseux Crémant de Bordeaux blanc et rosé revêtu de la dénomination "CRISTAL DE ROCHE" a assigné cette société le 20 octobre 2005 en contrefaçon et atteinte à sa marque notoire.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 octobre 2006, la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER demande au tribunal de

-dire que l'usage de la dénomination "CRISTAL DE ROCHE" précitée constitue une contrefaçon par imitation de ses droits de marque ainsi que des actes d'atteinte à la notoriété de sa marque CRISTAL;

-interdire sous astreinte la poursuite de ces actes illicites sous astreinte,

-condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-déclarer irrecevable la demande en déchéance formée par la défenderesse pour défaut d'intérêt à agir,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

-autoriser la publication de celle-ci dans cinq journaux ou magazines.

La société GFA LA CROIX DE ROCHE soutient :

en premier lieu:

- que la marque opposée est nulle car descriptive d'une caractéristique des produits visés à l'enregistrement, le terme "cristal" étant utilisé par de nombreux viticulteurs pour décrire ce qu'il considère comme une qualité essentielle des crémants de Bordeaux soit la transparence et la pureté;

en seconde lieu:

-l'absence de contrefaçon pour défaut de risque de confusion;

en troisième lieu:

-la déchéance partielle de la marque "CRISTAL" pour inexploitation pour les produits autres que le champagne et le vin mousseux;

-l'absence de préjudice.

En tout état de cause, la société LA CROIX DE ROCHE indique qu'elle a cessé de commercialiser le crémant sous l'appellation incriminée et réclame l'allocation d'une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE,

***sur la demande en nullité de la marque "CRISTAL":**

Dès lors que la marque "CRISTAL" opposée a été déposée avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 c'est l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 qui s'applique pour apprécier le grief de nullité opposé.

Aux termes de cette disposition, ne peuvent être considérées comme marques "...celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public; celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit".

En l'espèce, le terme "Cristal" ne saurait être considéré comme constituant la désignation nécessaire ou générique des boissons visés à l'enregistrement ni un terme indiquant la qualité essentielle de ces produits. S'il est évocateur de la transparence des boissons qu'il désigne, il n'en est pas moins arbitraire et de fantaisie.

Dès lors, la marque est valable et la demande de nullité rejetée.

***sur la demande en déchéance:**

L'article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu' *encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés à l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans;...la déchéance peut être demandée par toute personne intéressée.*

Dès lors que la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER oppose à la défenderesse dans son acte introductif d'instance sa marque CRISTAL en ce qu'elle désigne l'ensemble des produits visés à son enregistrement, celle-ci a intérêt à solliciter la déchéance des droits de cette titulaire pour les produits non exploités. Il importe peu à cet égard qu'après le prononcé de la déchéance, le signe reste indisponible pour

désigner ces produits, la prise en compte dans l'appréciation de la contrefaçon n'étant juridiquement pas la même pour les produits identiques et pour les produits similaires, le requérant à la déchéance a de ce fait un intérêt à agir.

Il n'est pas contesté que la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER n'exploite pas sa marque pour désigner les boissons alcooliques (à l'exception des bières) mais uniquement pour des vins de Champagne.

La société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER ne saurait prétendre que ceux-ci sont un sous-ensemble des boissons alcooliques et que dès lors cet usage vaut pour cette catégorie. En effet, il est constant que l'article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle impose une exploitation pour chaque produit ou service visé à l'enregistrement et que le fait de déposer une marque en visant un produit particulier et la catégorie de ce dernier ne permet pas de déroger à cette règle.

Dès lors, la déchéance des droits de la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER est prononcée à compter du 29 juin 2006, date de la première demande en déchéance formée par la GFA LA CROIX DE ROCHE sur la marque "CRISTAL" pour désigner les boissons alcooliques (à l'exception des bières).

***sur la contrefaçon:**

Les signes en cause (CRISTAL/ CRISTAL DE ROCHE) n'étant pas les mêmes, c'est au regard de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose *sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public: ... b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement* que doit s'apprécier le grief de contrefaçon.

Le tribunal relève :

S'agissant des signes que:

*le signe second reprend le signe premier en position d'attaque et que celui-ci ne perd pas son pouvoir distinctif propre dès lors que le cristal de roche n'est qu'un type de corps cristallin;

*dans les deux signes, le terme "cristal" a le même pouvoir d'évocation relatif à la pureté et à la transparence;

S'agissant des produits que :

*ils sont identiques, le crémant étant vin mousseux;

que le risque de confusion est certain compte-tenu de cette grande similitude des signes et de cette identité des produits et du fait que les produits pour lesquels les signes sont exploités sont commercialisés dans les mêmes réseaux, qu'ils sont présentés dans des

bouteilles de même forme et avec un étiquetage similaire (à fond or) et
(que la marque "CRISTAL" jouit d'une grande notoriété du fait de son
ancienneté (attestée depuis 1876) et de haute qualité (le champagne
"CRISTAL" figurant dans les grandes cuvées de vin de Champagne)).

Il importe peu que l'étiquette de la défenderesse précise qu'il
s'agit d'un "crémant de Bordeaux" dès lors que la clientèle peut être
amenée à penser compte-tenu des éléments précités que la société
CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER s'est diversifiée dans le domaine
des vins mousseux.

Dans ces conditions, la contrefaçon par imitation est constituée.

Dès lors que celle-ci est reconnue, la demande subsidiaire de la
société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER fondée sur l'atteinte à la
marque de renommée est devenue sans objet.

***sur les mesures réparatrices:**

La GFA LA CROIX DE ROCHE ne justifiant pas avoir cessé
comme elle le prétend la commercialisation de son crémant sous
l'appellation contrefaisante, il y a lieu de faire droit à la mesure
d'interdiction dans les conditions définies ci-après.

Fu égard à la notoriété de la marque "CRISTAL", le tribunal
considère que l'atteinte aux droits de marque de la société
CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER sera justement indemnisée par
l'allocation d'une somme de 30.000 euros.

Cette condamnation réparant l'entier dommage, il n'y a pas lieu
d'autoriser la publication de la présente décision.

L'équité commande d'allouer à la société CHAMPAGNE
LOUIS ROEDERER une indemnité de 7000 euros en application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Afin de mettre fin aux actes illicites, il y a lieu d'ordonner
l'exécution provisoire de la présente décision.

**PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
sous le bénéfice de l'exécution provisoire,**

Déboute le GFA LA CROIX DE ROCHE de sa demande de nullité de
la marque "CRISTAL" n° 1 713 576,

Déclare recevable la demande en déchéance partielle formée par la
GFA LA CROIX DE ROCHE,

Dit que la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER est déchue à
compter du 29 juin 2006 de ses droits sur la marque "CRISTAL" n° 1
713 576 pour désigner les "boissons alcooliques (à l'exception des
bières)";



Audience du 7 Mars 2007
3ème Chambre 3ème Section
RG 05/15794

Dit que le jugement devenu définitif sera transmis à l'INPI pour être transcrit sur le registre national des marques, à la diligence de la greffière préalablement requise par la partie la plus diligente,

Dit qu'en exploitant la dénomination "CRISTAL DE ROCHE" pour désigner un vin mousseux, la GFA LA CROIX DE ROCHE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "CRISTAL" n° 1 713 576 au détriment de la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER titulaire de cette dernière,

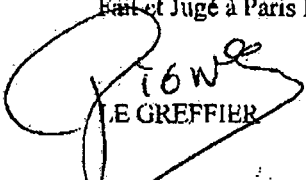
Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de 2 mois après la signification de la présente décision;

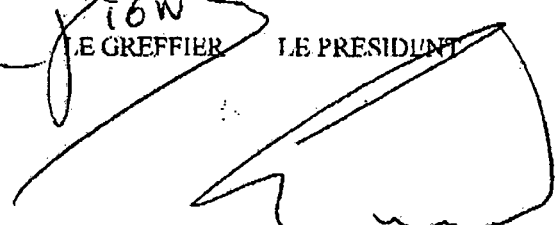
Condamne la GFA LA CROIX DE ROCHE à payer à la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Débouté les parties de leurs autres demandes,

Condamne la la GFA LA CROIX DE ROCHE aux dépens et fait application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de Maître Pierre COUSIN pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Fait et Jugé à Paris le 7 mars 2007,


LE GREFFIER


LE PRESIDENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

EXTRAIT
des minutes du Greffe

**TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE
PARIS**

EXPÉDITION EXÉCUTOIRE

N° RG : 10/10335

Me COUSIN

vestiaire : #R159



**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 4ème
section

N° RG : 10/10335

N° MINUTE : **13**

Assignation du :
06 Juillet 2010

JUGEMENT
rendu le 22 Septembre 2011

DEMANDERESSE

S.A. CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR)
21 boulevard Lundy
51100 REIMS

représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #R159

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. JENNIE KR CONSULTING
2 avenue d'Iéna
75116 PARIS

Madame Jennie KERGOAT-RUELLAND
2 avenue d'Iéna
75116 PARIS

représentées par Me Jean-Luc BERNIER DUPREELLE de
l'Association BDD Avocats, avocat au barreau de PARIS vestiaire
#R0046

S.A.R.L. MATHIEU LOCATION
27 route de Poitiers
86360 MONTAMISE

représentée par Me Julien TAMPE de la SCP BATAILLE TAMPE,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire P320 et plaident par Me
ANDRAULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE.

S.A.R.L. MAISON NAPOLEON CHAI
129 avenue de paris
51000 CHALONS SUR MARNE
défaillant

Expéditions
exécutaires
délivrées le : **22-09-2011**

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
Laure COMTE, Juge
Rémy MONCORGE, Juge

assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 24 Juin 2011
tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

La société Champagne Louis Roederer (ci-après CLR) fabrique et commercialise des vins de Champagne et exploite notamment la marque verbale française «CRISTAL», régulièrement renouvelée depuis son premier dépôt du 27 novembre 1979 enregistré sous le n° 1 14 913. La marque «CRISTAL» est utilisée par la demanderesse pour désigner un champagne qui existe depuis 1876 et se décline pour certains millésimes dans une version CRISTAL ROSE.

La société CLR a constaté que la société Jennie Kr Consulting, immatriculée le 30 janvier 2009, détenait et distribuait des bouteilles ayant l'apparence de bouteilles de champagnes et revêtues de la dénomination «Bulles de Cristal Rosé», que Madame Kergoat-Ruelland, gérante de ladite société avait déposé à l'INPI le 13 mars 2010 en son nom une demande d'enregistrement de la marque française verbale «Bulles de Cristal Rosé» pour désigner les produits de la classe 32 suivants : boissons de fruits, jus de fruits et apéritifs sans alcool, et que la société Mathieu Location détenait des bouteilles revêtues de la dénomination litigieuse.

La société Jennie KR Consulting (ci-après JKR) a conclu le 7 mars 2010 un contrat de distribution exclusive avec la société Maison Napoléon Chai qui produit les bouteilles, le jus nécessaire à l'obtention de la boisson pétillante non alcoolisée et qui fait mettre en bouteille par un sous-traitant belge.

Autorisée par une ordonnance en date du 7 mai 2010, la société CLR a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 9 juin 2010 dans locaux de la société JKR, puis elle a fait procéder à une seconde saisie contrefaçon le 23 juillet 2010 au siège de la société Mathieu Location au cours de laquelle l'huissier a constaté la présence d'un stock de plus 1000 bouteilles revêtues de la dénomination «Bulles de Cristal Rosé» et recueilli les déclarations de son gérant qui a fait état de l'acquisition d'environ 4900 bouteilles auprès de la société Maison Napoléon Chai. Par acte du 6 juillet 2010, la société CLR a assigné les sociétés Maison Napoléon Chai, JKR et Mme Jennie Kergoat-Ruelland en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire.

Par acte du 10 aout 2010, la demanderesse a assigné en intervention forcée la société Mathieu Location pour les mêmes faits.

Par ses dernières conclusions signifiées le 10 mai 2011, la société CLR soutient qu'il y a contrefaçon de sa marque «Cristal» par la marque «Bulles de Cristal Rosé» et l'usage de la dénomination «Bulles de Cristal», que l'adjonction de termes au mot cristal par les défenderesses n'enlève rien au risque de confusion, que cette adjonction renforce au contraire l'impression fallacieuse qu'il existe un lien entre les marques en cause car les termes bulles et rosé sont usuels ou génériques en matière de champagne et que la marque «Cristal» revêt un caractère distinctif incontestable pour les produits en cause,

Elle fait également valoir qu'il existe une similitude entre les produits (apéritifs sans alcool et avec alcool) qui est entretenue par les défenderesses lesquelles jouent sur cette ressemblance en vendant leur produit dans des bouteilles imitant celles des vins de champagnes (forme ogivale, jupe de col en métal), que les étiquettes des produits litigieux reprennent les codes du champagne, que ces produits ciblent le même public adulte et festif que celui auquel elle s'adresse et que le risque de confusion est caractérisé du fait de la reprise du terme Cristal, peu important la différence de prix.

Elle ajoute que la société Mathieu Location a nécessairement commercialisé les produits argués de contrefaçon, contrairement à ce qu'elle prétend, du fait de la différence constatée entre la quantité livrée à cette société au vu des factures et les quantités constatées par l'huissier lors de la saisie-contrefaçon qui sont corroborées par les déclarations de son gérant.

A titre subsidiaire, sur l'atteinte à la marque renommée, la société CLR fait valoir que les défenderesses en déposant la marque «Bulles de Cristal Rosé» et en faisant usage du signe «bulle de cristal» cherchent à profiter indument de la notoriété et du caractère attractif de la marque «Cristal» qui a souffert d'une dépréciation en étant associé à des vins mousseux sans alcool.

En ce qui concerne la concurrence déloyale et parasitaire, elle soutient que les défenderesses ont commis des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire en reproduisant les caractéristiques propres aux bouteilles de champagne.

En conséquence, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :

- condamner solidairement Madame Kergoat-Ruelland et les sociétés JKR et Maison Napoléon Chai à lui payer la somme de 200 000 € en réparation des actes de contrefaçon.

- à titre subsidiaire, condamner solidairement Madame Kergoat-Ruelland et les sociétés JKR et Maison Napoleon Chai à lui payer la somme de 150 000 € en réparation de l'atteinte portée à sa marque renommée.

- condamner solidairement Madame Kergoat-Tuelland et les sociétés JKR et Maison Napoleon Chai à lui payer la somme de 50 000 € en réparation du préjudice causé par les actes de parasitisme et la même somme sur le fondement de la concurrence déloyale, outre des mesures d'interdiction, de confiscation des produits litigieux et de publication du jugement et l'allocation de la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions du 13 janvier 2011, Madame Jennie Ruelland et la société JKR font valoir que :

- toute exploitation de la marque «Bulle de cristal Rosé» a cessé à compter du 9 juin 2010 et que ladite marque a fait l'objet d'un retrait le 6 octobre 2010.

- les signes, qui doivent être appréciés dans leur ensemble, sont dissemblables de telle sorte que le risque de confusion n'est pas caractérisé, et les produits s'adressent à des consommateurs différents, ce qui exclut également tout risque de confusion.

- la marque de la demanderesse est déposée pour les produits de la classe 33 tandis que ses produits sont déposés en classe 32, les produits en cause diffèrent tant par leur nature que par leur mode d'élaboration et sont commercialisés dans des rayons différents.

- il ne peut y avoir d'atteinte à la marque renommée car c'est à la suite d'une déclaration de Mme Roselyne Bachelot qu'a été choisie la dénomination «bulle de cristal rosé» contestée.

- les bouteilles incriminées ne reproduisent pas les bouteilles de la demanderesse et que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'actes distincts de concurrence déloyale ou parasitaire.

En conséquence, elles sollicitent le débouté de la société CLR de ses demandes et, à titre reconventionnel, le versement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement la garantie de la société Maison Napoléon Chai, et le paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 12 janvier 2011, la société Mathieu Location soutient qu'elle n'a été atraite dans la cause qu'en qualité de détenteur des produits litigieux, qu'elle n'a pas la qualité de distributeur, qu'elle n'a accepté le dépôt de ces bouteilles dans son entrepôt que par un geste commercial et qu'elle n'avait aucune intention d'en faire une opération commerciale.

Elle soutient en outre que la reprise du terme cristal au milieu d'autres termes dans la formule «bulle de cristal rosé» n'est pas source de confusion possible, que la contrefaçon n'est pas caractérisée au vu de la différence des produits en cause et qu'il n'y a pas d'atteinte à la marque renommée en ce que le fabricant du produit n'a jamais entendu profiter du caractère prétendument attractif de la marque «Cristal».

En conséquence, elle demande le rejet de l'intégralité des prétentions de la demanderesse et, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation, elle sollicite la garantie de la société JKR, de Madame Kergoat-Ruelland et de la société Maison Napoleon Chai de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre, outre le versement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la contrefaçon de marque

La société CLR est titulaire de la marque française "Cristal" enregistrée sous le n° 1 713 576 pour désigner des "vins de provenance française, à savoir champagne, vins mousseux, boissons alcooliques" de la classe 33.

Le signe "Bulles de Cristal Rosé" a été exploité par la société Maison Napoléon Chai (ci-après MNC), par la société Jennie KR Consulting (ci-après JKR) et par la société Mathieu Location pour la commercialisation d'une boisson pétillante sans alcool de novembre 2009 à juin 2010 et Mme Kergoat Ruelland a déposé le 10 mars 2010 la marque "Bulles de Cristal Rosé" pour désigner des "boissons de fruits et jus de fruits, apéritifs sans alcool" en classe 32.

La société CLR fait valoir que tant cet usage que ce dépôt de marque constituent la contrefaçon par imitation de la marque "Cristal" dont elle est titulaire par la reprise dans le signe litigieux de l'élément distinctif et dominant cristal, sur le fondement de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

Il est acquis que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en considération de l'impression d'ensemble produite par les marques compte tenu notamment du degré de similitude visuelle ou conceptuelle entre les signes, du degré de similitude entre les produits et de la connaissance de la marque sur le marché.

En l'espèce, force est de constater, d'une part, que les signes "Cristal" et "Bulles de Cristal Rosé" ont en commun la dénomination cristal qui est incontestablement distinctive pour désigner une boisson, qu'elle soit ou non alcoolisée.

D'autre part, la dénomination cristal, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère prédominant au sein du signe incriminé en raison de l'absence de distinctivité des termes bulles et rosé qui désignent la boisson pétillante en cause.

À cet égard, contrairement à ce qu'allèguent les défendeurs, l'élément dominant du signe "bulles de cristal rosé" n'est pas le mot "bulles" mais bien le terme cristal qui est le seul mot arbitraire au regard des produits qui ont été commercialisés sous ce signe.

Par suite, tant au plan phonétique qu'intellectuel, les deux signes en cause, dominés par la même dénomination cristal, sont susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits litigieux.

Par ailleurs, sont similaires des produits qui, en raison de leur nature ou de leur destination, peuvent être rattachés par la clientèle à une même origine.

En l'espèce, les apéritifs pétillants sans alcool vendus sous la marque "Bulles de Cristal Rosé" sont des produits similaires aux champagnes et vins mousseux désignés par la marque "Cristal" dès lors que, bien que n'étant pas issus du même procédé de fabrication, ils répondent aux mêmes besoins des consommateurs puisqu'ils sont proposés en apéritif et que le public est fondé à leur attribuer une provenance commune.

Cette similitude entre les produits en cause a été d'ailleurs délibérément recherchée par les défendeurs ainsi qu'il ressort de leur dossier de presse qui vante les qualités des bouteilles "bulles de cristal" et précise notamment que leur stratégie est de les proposer "en complément du vrai champagne", étant ajouté que lesdites bouteilles sont présentées sur le site internet "email-gourmand.com" au milieu de différents champagnes et que tant leur forme que leur étiquette font directement référence au code du champagne.

(En outre, le risque de confusion est accentué en l'espèce par l'ancienneté et la notoriété sur le marché de la marque antérieure "Cristal" pour désigner un vin de Champagne qui jouit d'un grand prestige international.)

Dans ces conditions, le signe "Bulles de Cristal Rosé" constitue la contrefaçon par imitation de la marque "Cristal" dont la société demanderesse est titulaire.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

La société CLR fait valoir qu'indépendamment de l'imitation de la marque "Cristal", les défenderesses ont commis des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire en reproduisant les caractéristiques des bouteilles de champagne afin d'entretenir un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle avec la cuvée Cristal.

Le dossier de presse de la boisson "Bulles de Cristal Rosé" indique notamment : "Le design de la bouteille Bulles de Cristal Rosé a été spécialement étudié pour jouir d'une présentation similaire et concomitante à celle d'un champagne grand cru (bouteille en forme d'ogive, une étiquette dorée à l'or chaud, une coiffe au rose mûrée). Son véritable bouchon en liège s'inscrit dans la lignée classique des champagnes et saute à l'identique".

Par ailleurs, il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier du 27 avril 2010 effectué sur internet que des dégustations et opérations de promotion des bouteilles "Bulles de Cristal Rosé" ont été organisées dans des lieux prestigieux comme le Duke's Bar de l'hôtel Westminster et que des affiches et dépliants publicitaires présentent lesdites bouteilles dans des seaux à champagne avec un service de flûtes à champagne et des boudoirs.

Il en résulte que la boisson "Bulles de Cristal Rosé" était présentée sans équivoque comme une boisson de substitution au champagne s'adressant à un public adulte et revendiquant un caractère associé à la fête et au luxe.

Dans ces conditions, en reproduisant délibérément une bouteille de champagne avec sa coiffe et son étiquette et en plaçant leur produit sous le signe du luxe, les défenderesses ont cherché à profiter de la réputation de la cuvée Cristal et commis des actes distincts de parasitisme à l'égard de la société CLR.

Néanmoins les apéritifs sans alcool ne font pas directement concurrence aux vins de Champagne.

Par conséquent, aucun acte de concurrence déloyale ne peut être retenu en l'espèce faute pour la demanderesse d'établir l'existence d'une situation de concurrence sur le marché entre les produits en cause.

Sur le préjudice

Il est constant que les produits litigieux ont été présentés sur plusieurs sites internet tels que "bullesdecrystalrose.com", "flickr.fr" et "brittany-shop.com" et qu'ils ont été commercialisés à tout le moins entre novembre 2009 et juin 2010, même si un lancement en exclusivité semble avoir eu lieu dès mai/juin 2009 à l'hôtel Westminster à Paris et qu'il résulte d'un constat d'huissier du 16 février 2011 que des bouteilles de "Bulles de Cristal Rosé" étaient toujours en vente à cette date sur le site marchand "plaisirs-et-délices.com".

Il est établi que les bouteilles litigieuses, vendues à des restaurants et des particuliers entre 8 et 9 € l'unité et sur internet à un prix unitaire de 13,9 €, étaient achetées par la société JKR à la société MNC à un prix de 3,70 € l'unité et par la société Mathieu Location à la société JKR au prix de 5,50 € l'unité.

Au vu des deux factures annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon, la société JKR a passé une première commande à la société MNC de 6 270 bouteilles de "Bulles de Cristal Rosé" pour un prix TTC de 24.474,94 € puis une seconde de 2.999 bouteilles pour le prix TTC de 11.706,59 €.

Selon les déclarations de Mme Kergoat Ruelland, le stock et la logistique étaient gérés par la société Mathieu Location, un contrat "en cours" l'autorisant à vendre également les produits litigieux, étant précisé qu'un stock de 3.017 bouteilles était détenu par cette société en juin 2010.

La société JKR et Mme Kergoat Ruelland précisent que le nombre de bouteilles vendues sous la marque "Bulles de Cristal Rosé" a été de 6 252 bouteilles au prix de 8,30 €.

Compte tenu de ces éléments d'appréciation, il convient de fixer à la somme de 25.000 € le préjudice commercial subi par la société CLR du fait des actes de contrefaçon commis par les défenderesses.

Par ailleurs, l'atteinte portée à la marque "Cristal" sera réparée par l'allocation de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.

En outre, il convient d'accorder à la société CLR la somme de 10.000 € en réparation des faits distincts de parasitisme retenus à l'encontre des défenderesses.

Enfin, il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de confiscation sollicitées par la demanderesse dans les termes du dispositif du présent jugement.

En revanche, la publication du jugement n'est pas nécessaire en raison de l'arrêt de la commercialisation des produits litigieux et la société CLR sera déboutée de sa demande à ce titre.

Elle sera également déboutée de sa demande d'inscription du jugement au Registre National des Marques puisque la marque "Bulles de Cristal Rosé" a fait l'objet d'un retrait par déclaration du 26 septembre 2010.

L'équité commande le versement à la société CLR de la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Sur les appels en garantie

La société JKR et Mme Kergoat Ruelland demandent à être relevées par la société MNC des condamnations prononcées à leur encontre au motif que la dénomination "Bulles de Cristal Rosé" résulte d'une initiative de cette dernière qui a seule conçu et mis au point la boisson pétillante sans

alcool litigieuse.

Cependant, il résulte tant du dossier de presse du produit dont s'agit que des propres écritures des défenderesses que cette boisson est en réalité le fruit d'une collaboration étroite entre Mme Kergoat Ruelland et M. Luciani, gérant de la société MNC, courant l'année 2009, peu important les dispositions du préambule du contrat de distribution exclusif du 7 mars 2010, étant ajouté que c'est bien Mme Kergoat Ruelland qui a déposé en son nom la marque "Bulles de Cristal Rosé" le 13 mars 2010.

Dans ces conditions, ni Mme Kergoat Ruelland ni sa société JKR n'ont été de simples exécutantes dans la conception et le lancement de cette boisson et il convient de rejeter l'appel en garantie formé à l'encontre de la société MNC.

En ce qui la concerne, la société Mathieu Location, qui n'a joué aucun rôle dans la conception de la boisson litigieuse ni dans son lancement mais qui a bien, contrairement à ce qu'elle allègue, fait l'acquisition auprès de la société JKR pour les revendre de 2.580 bouteilles suivant deux factures des 1^{er} décembre 2009 et 21 décembre 2009, sera garantie par ses codéfenderesses à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées à son encontre au titre de la contrefaçon de marque, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que la société Maison Napoléon Chai, la société Jennie KR Consulting, la société Mathieu Location et Mme Jennie Kergoat Ruelland se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque française "Cristal" n° 1 713 576 dont la société Champagne Louis Roederer est titulaire.

Dit que la société Maison Napoléon Chai, la société Jennie KR Consulting et Mme Jennie Kergoat Ruelland ont commis des actes de parasitisme à l'égard de la société Champagne Louis Roederer.

En conséquence, condamne in solidum la société Maison Napoléon Chai, la société Jennie KR Consulting, la société Mathieu Location et Mme Jennie Kergoat Ruelland à payer à la société Champagne Louis Roederer les sommes de :

-15.000 € en réparation de l'atteinte portée à la marque "Cristal" dont elle est titulaire.

-25.000 € en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon.

Condamne in solidum la société Maison Napoléon Chai, la société Jennie KR Consulting et Mme Kergoat Ruelland à payer à la société Champagne Louis Roederer la somme de 10.000 € en réparation des actes de parasitisme.

Déboute la société Champagne Louis Roederer de sa demande sur le fondement de la concurrence déloyale.

Fait interdiction à la société Maison Napoléon Chai, à la société Jennie KR Consulting, à la société Mathieu Location et à Mme Kergoat Ruelland

3^{ème} chambre 4^{ème} section
Jugement du 22 septembre 2011
RG :10/10335

de faire usage, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, de la dénomination "Cristal", sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement.

Se réserve la liquidation de l'astreinte.

Ordonne la confiscation et la remise à la société Champagne Louis Roederer de tous les produits contrefaisants dans les 30 jours de la signification du jugement.

Déboute la société Champagne Louis Roederer du surplus de ses demandes.

Condamne in solidum la société Maison Napoléon Chai, la société Jennie KR Consulting, la société Mathieu Location et Mme Kergoat Ruelland à payer à la société Champagne Louis Roederer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamne in solidum aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Pierre Cousin en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire.

Déboute la société Jennie KR Consulting et Mme Kergoat Ruelland de leur appel en garantie à l'encontre de la société Maison Napoléon Chai.

Dit que la société Maison Napoléon Chai, la société Jennie KR Consulting et Mme Kergoat Ruelland devront garantir la société Mathieu Location à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées à son encontre.

Fait et jugé à Paris le 22 Septembre 2011

Le Greffier



Le Président



N° RG : 10/10335

EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire :

Demanderesse : S.A. CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR)

Défenderesses : S.A.R.L. JENNIE KR CONSULTING, S.A.R.L. MATHIEU LOCATION, Mme Jennie KERGOAT-RUELLAND, S.A.R.L. MAISON NAPOLEON CHAI

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,

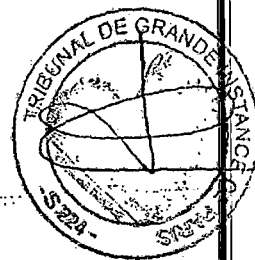
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main,

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris

p/Le Greffier en Chef

10 ème page et dernière



PROCEDURE D'OPPOSITION

EXTRAITS DES TEXTES APPLICABLES

Extraits du code de la propriété intellectuelle

Art. L 712-3.- Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Art. L 712-4.- Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par :

1° Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ;

1° bis Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l'article L. 721-3 ou dont la demande d'homologation est en cours d'instruction par l'institut.

L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3.

Toutefois, ce délai peut être suspendu :

- a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ou sur une demande d'homologation d'indication géographique ;
- b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l'opposition ;
- c) Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois.

Art. L 712-7.- La demande d'enregistrement est rejetée :

- a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L 712-2 ;
- b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L 711-1 et L 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l'article L 711-3 ;
- c) Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article L 712-4 est reconnue justifiée.

Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.

Art. L 411-4.- Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle. Dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ces décisions. Il y est statué, le ministère public et

le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Art. L 422-4.- Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1, est en rapport avec l'acte.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'un avocat ou à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat.

Art. L 422-5.- Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-1 au 26 novembre 1990 peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 422-4, représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article dans les cas prévus par cet alinéa, sous réserve d'être inscrite sur une liste spéciale établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Art. R 712-2.- Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.

Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa.

Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit posséder un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

Art. R 712-13.- L'opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 712-4 par le propriétaire d'une marque antérieure, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, une collectivité territoriale, un organisme de défense et de gestion défini à l'article L. 721-4 ou le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut être présentée par la personne physique ou morale opposante agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2.

Art. R 712-14.- L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R 712-26.

Elle précise :

1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;

2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;

3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;

4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai maximum d'un mois.

Art. R 712-15.- Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 et par la décision mentionnée à l'article R 712-26.

Art. R 712-16.- Sous réserve des cas de suspension prévus à l'article L 712-4 ou de clôture de la procédure en application de l'article R 712-18, l'opposition est instruite selon la procédure ci-après :

1° L'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement.

Un délai est imparti à celui-ci pour présenter les observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R 712-13. Le délai imparti ne peut être inférieur à deux mois ;

2° A défaut d'observations en réponse, ou le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire dans le délai imparti, il est statué sur l'opposition.

Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Ce projet est notifié aux parties auxquelles un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien fondé ;

3° Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.

Dans le cas contraire, il est statué sur l'opposition au vu des dernières observations et, si l'une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des observations orales.

L'Institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par l'une des parties est notifiée à l'autre.

Art. R 712-17.- A l'exclusion des oppositions relevant du 1° bis, du 3° et du 4° de l'article L. 712-4, le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation. L'Institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces.

Art. R 712-18.- La procédure d'opposition est clôturée :

1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits sur la marque antérieure n'est pas encourue ;

2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée ;

3° Lorsque les effets du droit antérieur ont cessé ;

4° Lorsque la demande d'homologation d'un cahier des charges d'indication géographique définie à l'article L. 721-2 a été rejetée ou retirée ou lorsque l'homologation a été retirée ;

5° Lorsque la demande de modification d'un cahier des charges homologué défini à l'article L. 721-3 a été rejetée ou retirée si l'opposition est fondée sur cette demande de modification.

Art. R 712-21.- La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'Institut.

Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre un pouvoir spécial.

Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.

Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.

Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l'article R 712-6.

Art. R 712-26.- Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :

2° L'opposition prévue à l'article R 712-14 ;

Art. R 717-5.- Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.

Décision N° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

Article 1

La formation d'une opposition à enregistrement d'une marque ainsi que les échanges subséquents, réalisés par l'opposant ou le titulaire de la marque contestée ou leurs mandataires, s'effectuent sous forme électronique sur le site Internet de l'INPI.

Article 6

I. – Une opposition ne peut être fondée que sur un seul droit antérieur visé à l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle.

II. – Les prescriptions résultant de l'article R. 712-14 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivantes. L'opposant fournit :

1°) Afin d'établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits de l'opposant :

- une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, mettant en évidence, le cas échéant, l'incidence d'une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l'opposant, et, dans le cas où le bénéfice d'une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité ;
- si la marque antérieure est une marque non déposée, mais notoire, les pièces établissant son existence et sa notoriété, et en définissant la portée ;

- s'il n'est pas le propriétaire originel de la marque, la justification de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte correspondant ;
- si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom, à l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale, les documents propres à justifier de l'identification de la collectivité territoriale par le signe qu'elle invoque ;
- si l'opposition est fondée sur une atteinte à une indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux, une copie de l'homologation du cahier des charges dans son dernier état, ainsi que, le cas échéant, les documents propres à justifier de l'existence de la collectivité territoriale opposante ;
- si l'opposition est fondée sur une atteinte à une appellation d'origine ou une indication géographique régie par le code rural et de la pêche maritime, les documents propres à justifier de sa protection.

2°) Une copie de la publication de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement international contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;

3°) L'exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, ainsi que l'exposé des moyens tirés de la comparaison des signes, et, si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom, à l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale, l'exposé des moyens visant à démontrer cette atteinte.

4°) Une copie du pouvoir daté, revêtu de la signature manuscrite du déposant, et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire et du cachet de la personne morale.

III. – Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.