

## Qui part au "GALLO" doit ménager sa monture !

Categories : [Actualités](#), [Usage](#)

Date : jeudi 13 décembre 2018

La société E & J Gallo winery est titulaire de la marque de l'union européenne Gallo pour viser des boissons alcooliques en classe 33, enregistrée en 1996.

Cette marque a fait l'objet d'une revendication d'ancienneté d'une marque française dont les droits remontaient à 1968.

La revendication d'ancienneté est un acte permettant à un titulaire d'une marque de l'UE de conserver une ancienneté dans des pays nationaux, tout en ayant la possibilité, de ne pas renouveler à échéance lesdites marques nationales.

La société Gallo winery considérant que la société civile d'exploitation viticole Champagne Gallo portait atteinte à ses droits, en utilisant le signe Gallo, dans le cadre de son activité l'a assignée en contrefaçon.

Reconventionnellement, les Champagne Gallo ont sollicité la nullité de la marque de l'UE ainsi que la déchéance de la marque française

En date du 6 Octobre 2016, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a retenu :

- Que Gallo Winery est titulaire d'une marque de l'UE, dont elle a revendiqué l'ancienneté à savoir la marque Française non renouvelée à son échéance en 1998, marque non exploitée depuis son enregistrement en 1968.
- Que les Champagne Gallo exploitaient la dénomination Gallo à titre de raison sociale et pour commercialiser du champagne depuis 1984,
- Que la marque française revendiquée comme ancienneté, ne continuait à produire des effets qu'autant qu'elle était tjrs en vigueur.
- Qu'ayant cessé de l'être (marque non renouvelée à son échéance +non exploitée), l'usage ultérieur de cette marque par Gallo winery ne bénéficiait plus à la marque française mais uniquement à la marque de l'UE postérieure aux actes d'usage des champagnes Gallo !

Arroseur arrosé GALLO winery perd sa marque française pour défaut d'usage et, sa marque de l'UE en raison des droits antérieurs d'usage des Champagne Gallo!



### **Les enseignements de cette décision :**

- D'une part, il ne faut pas revendiquer d'ancienneté d'une marque nationale non exploitée et déchéable (car comme risque de déchéance rétroactif, cela fait perdre l'ancienneté)
- D'autre part, il faut surveiller sa marque et éviter que des tiers ne se glissent entre les droits (ici il aurait fallu que Gallo voit le dépôt de Champagne Gallo, exploite sa marque française au moins pour les besoins de la cause et agisse ensuite en contrefaçon)
- Enfin il faut choisir avec attention le moment opportun où déclencher les hostilités !

Moralité le diable se cache souvent dans le détail et, en matière d'usage de marque tout est souvent une question de dentelle de calais !

**Céline BAILLET**

**Conseil en propriété Industrielle**

**INLEX IP EXPERTISE**