vinetur

La cour d'appel confirme le renouvellement de la marque Havana Club de Cubaexport

Cette décision inflige à Bacardi une nouvelle défaite dans un bras de fer vieux de plusieurs décennies sur le contrôle de cette célèbre marque de rhum aux États-Unis.

mercredi 17 juin 2026



Bacardi a perdu un nouveau round dans son long combat autour du nom Havana Club aux États-Unis, après qu'une cour d'appel fédérale a confirmé le renouvellement de l'enregistrement de la marque de Cubaexport.

La 4e Cour d'appel des États-Unis en Virginie a validé la décision de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) de renouveler en 2016 la marque fédérale Havana Club de Cubaexport, rejetant la contestation de Bacardi contre cette mesure. Ce litige est l'une des batailles judiciaires les plus suivies dans le secteur du rhum, car il détermine qui peut revendiquer des droits sur un grand nom de marque sur le plus vaste marché mondial des spiritueux et pourrait façonner les stratégies de licence, de distribution et de marketing dans toute la catégorie.

Dans une déclaration citée après le jugement, Bacardi a indiqué être « déçue que le tribunal ait accordé au gouvernement cubain une période de grâce de 10 ans pour renouveler une marque qui avait été volée dès le départ ».

L'affaire remonte aux premières années du gouvernement de Fidel Castro, lorsque la marque Havana Club a été confisquée à Jose Arechabala S.A. à Cuba dans les années 1960. La famille Arechabala a ensuite transféré la production à Porto Rico. Bacardi a acheté en 1995 les droits sur la marque Havana Club à la famille et vend depuis lors du rhum sous ce nom aux États-Unis.

Parallèlement, Cubaexport, une société d'État cubaine, a continué à produire du rhum Havana Club à Cuba et a confié sa distribution internationale à Pernod Ricard. Cette activité exclut les États-Unis en raison de l'embargo sur les biens cubains.

Un point central du contentieux est que Cubaexport a enregistré le nom Havana Club aux États-Unis en 1976 alors même qu'elle ne pouvait pas y vendre de rhum cubain. Cubaexport a soutenu que cet enregistrement empêchait Bacardi d'utiliser ce nom, notamment parce que le produit de Bacardi est fabriqué hors de Cuba.

La dernière décision repose sur des événements engagés il y a vingt ans. Cubaexport a demandé le renouvellement de sa marque américaine en 2005, mais la procédure s'est enlisée après que l'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor a refusé d'accorder une licence. À la fin du mandat Obama, l'OFAC est revenu sur sa position et

a accordé la licence, permettant à l'USPTO de renouveler la marque en 2016.

Bacardi a ensuite assigné l'USPTO devant un tribunal fédéral en Virginie en 2021, faisant valoir que la marque de Cubaexport aurait dû expirer en 2006. Le juge fédéral Liam O'Grady a rejeté cette action en 2022, estimant que Bacardi ne pouvait contester la marque que par les procédures internes à l'office des marques. La 4e Circuit Court of Appeals a relancé l'affaire en 2024 et l'a renvoyée pour un nouvel examen.

L'an dernier, la juge fédérale Leonie Brinkema a de nouveau rejeté la plainte. Une formation de trois juges d'appel vient désormais de confirmer cette décision.

Dans son avis, la cour d'appel a indiqué que l'approbation ultérieure donnée par l'OFAC avait levé l'obstacle juridique antérieur lié au paiement dans le cadre du processus de renouvellement. « La licence OFAC a dissipé le brouillard, supprimant l'obstacle juridique qui avait empêché que le transfert de 2005 soit comptabilisé comme paiement », a déclaré la cour. « Ce qui paraissait incomplet en 2006 était, en 2016, tardif mais valable. »

Même avec ce revers, Bacardi laisse entendre que le combat n'est pas terminé. Selon sa position dans l'affaire, la marque de Cubaexport doit expirer dans quelques jours et ne peut pas être renouvelée au titre d'une loi adoptée en 2024 qui interdit aux tribunaux et agences américains de reconnaître les marques confisquées par le gouvernement cubain.

Cela signifie que le litige pourrait se poursuivre alors que les deux parties cherchent à prendre l'avantage sur le marché américain du rhum, où le contrôle d'un nom de marque historique possède une valeur commerciale bien au-delà du simple étiquetage. Pour les producteurs et distributeurs de spiritueux, l'issue pourrait influencer la manière dont les entreprises évaluent le risque politique, les revendications liées à des droits historiques et l'accès à des marques protégées associées à des produits soumis à embargo ou contestés.