

# Tribunal de Grande Instance de Paris, 29 mars 2013, 2010/03178

## Synthèse

**Jurisdiction** : Tribunal de Grande Instance de Paris

**Numéro affaire** : 2010/03178

**Domaine de propriété intellectuelle** : MARQUE

**Marques** : MAISON GOURMANDE SENOBLE DEPUIS 1921 ; GOURMAND ; YAOURT GOURMAND ; LIEGEOIS GOURMAND ; GOURMAND MI BLANC - MI FRUITS ; GOURMAND PATISSIER ; BIO GOURMAND ; FLAN GOURMAND ; BLANC GOURMAND ; GRAND GOURMAND ; COUPE GOURMANDE ; FAISSELLE GOURMANDE ; CREME GOURMANDE ; CREME FOUETTEE GOURMANDE ; MOUSSE GOURMANDE ; COULIS GOURMAND ; GOUTER GOURMAND ; GRUMBLE GOURMAND

**Classification pour les marques** : CL29 ; CL30

**Numéros d'enregistrement** : 3391161 ; 97688555 ; 93451268 ; 93470094 ; 3427408 ; 3269986 ; 98722347 ; 93476614 ; 98738874 ; 98722042 ; 93451928 ; 98737280 ; 94503069 ; 98734281 ; 97699804 ; 3037553 ; 99767477 ; 98748234

**Décision précédente** : Tribunal de Grande Instance de Paris, 28 mai 2010, N° 2010/03178

**Parties** : SENAGRAL (anciennement dénommée SAS SENOBLE FRANCE) / NOVA SNC

## Chronologie de l'affaire

**Tribunal de Grande Instance de Paris**

06 janvier 2010

**Tribunal de Grande Instance de Paris**

28 mai 2010

**Tribunal de Grande Instance de Paris**

29 mars 2013

## Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 Mars 2013

3ème chambre 3ème section N° RG : 10/03178

DEMANDERESSE LA SOCIETE SENACRAL anciennement dénommée S.A.S SENOBL FRANCE [...] 89150 JOUY représentée par Me Brice LAVEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire //H0644 & Me Christine W Avocat honoraire

DÉFENDERESSE S.N.C. NOVA domiciliée : chez Société NOVANDIE [...] 76150 MAROMME représentée par Me Stéphane GUERLAIN avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W07

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S. Vice-Président, signataire de la décision Mélanie B. Juge Nelly C. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS A l'audience du 22 Janvier 2013 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société SENOBLE France, aujourd'hui dénommée SENAGRAL et la société NOVA sont concurrentes sur le marché des produits laitiers frais et en particulier des yaourts et desserts lactés.

La société SENOBLE Holding est une société familiale, créée en 1921 dont les produits à marque SENOBLE sont identifiés par son logo, enregistré à titre de marque « SENOBLE maison gourmande depuis 1921 » n°053991 161.

Sa filiale SRNOBLE FRANCE indique s'être positionnée depuis sa création sur le marché des produits lactés dits "de gourmandise" et avoir renforcé sa position par l'acquisition d'Avi C en 1996. lui ayant permis d'acquérir la recette de l'île flottante et de tous les desserts de marque Angeline de la société Avi Charente, devenus des desserts SENOBLE. Elle indique avoir ensuite renforcé ses parts de marché en desserts lactés avec l'acquisition d'un important fabricant de desserts industriels britannique « Elizabeth the Chef » en 2007 suivie de l'acquisition d'une société de dessert italienne, la société Bergamine.

La société NOVA, qui exploite notamment la marque "Mamie Nova" est titulaire de la marque "YAOURT GOURMAND" déposée en 1993 et indique en faire usage depuis cette date. Elle a par ailleurs déposé le 23 juillet 1997 la marque verbale « GOURMAND » enregistrée sous le numéro 97 688555 en classe 29 pour désigner les « desserts lactés ».

En juin 2008, la société SENOBLE France a lancé la commercialisation d'un nouveau produit, sous la dénomination « DUO GOURMAND ».

La société NOVA l'a alors assignée en référé-interdiction et, par ordonnance définitive en date du 24 juillet 2008 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a interdit à la société Senoble l'usage du signe « duo gourmand s en ce qu'il constitue la contrefaçon de la marque «gourmand» dont est titulaire la société NOVA.

Cette dernière a assigné au fond la société SENOBLE devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte d'huissier délivré le 18 août 2008.

De son côté, la société SENOBLE avait fait assigner la société NOVA en nullité de la marque GOURMAND devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d'huissier en date du 28 juillet 2008.

Le tribunal de grande instance de Nanterre s'étant dessaisi au profit de la juridiction parisienne le 7 mai 2009, les deux procédures ont été jointes en raison de leur connexité.

Dans ce précédent litige ayant opposé les parties, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt définitif le 17 février 2012 confirmant la décision du tribunal de grande instance de Paris rendue le 24 septembre 2010. La société SENOBLE a ainsi été déboutée de ses demandes en nullité et en déchéance de la marque GOURMAND n° 97 688 555 et a été condamnée au titre de la contrefaçon du fait de l'utilisation du signe "DUO GOURMAND" pour désigner des desserts lactés.

Le groupe SENOBLE affirme se recentrer dorénavant sur la fabrication de desserts en France et dans divers pays d'Europe, suite à cession au profit de la société AGRIAL de son activité de produits laitiers à marque distributeur et de restauration hors foyer.

Considérant qu'elle ne peut utiliser l'adjectif « gourmand » pour qualifier, de façon descriptive, ses différentes catégories de desserts lactés, qu'il s'agisse de liégeois, de mousses ou de crèmes, du fait de l'existence des multiples marques "gourmand" déposées par la société NOVA, la société SENOBLE a formé dans le cadre de la précédente instance en contrefaçon de la marque "GOURMAND" initiée par la société NOVA, des demandes reconventionnelles en nullité pour défaut de distinctivité de seize marques composées du terme "GOURMAND" appartenant à sa concurrente.

Ces demandes ont été déclarées irrecevables par jugement du 6 janvier 2010 et la société SENOBLE a donc fait délivrer à la société NOVA par acte d'huissier en date du 23 février 2010, une assignation en nullité des 16 marques verbales suivantes; - YAOURT GOURMAND, marque verbale n° 93 451 268, déposé le 19 janvier 1993. pour désigner des « yaourts », classe 29 ; - LIEGEOIS GOURMAND, n° 93 470 094. déposée le 28 mai 1993. pour « desserts lactés», - GOURMAND MI BLANC-MI FRUITS, n° 3 427 408. déposée le 5 mai 2006. pour les «Fruits séchés, conservés et cuits, compotes, confitures, gelées, lait et produits laitiers, yaourts, fromages blancs ou spécialités laitières et compotes de fruits », - GOURMAND PATISSIER, n° 3 269 986. déposée le 27 janvier 2004. pour «lait et produits laitiers », - BIO GOURMAND, n° 98 722 347 déposée le 11 mars 1998 pour « lait et produits laitiers obtenus selon les règles de la production biologique », - FLAN GOURMAND, n° 93 476 614. déposée le 16 juillet 1993 pour « les desserts lactés ». - BLANC GOURMAND, n° 98 738 874, déposée le 25 juin 1998 pour «fromages blancs et spécialité laitière à base de fromage blanc », - GRAND GOURMAND, n° 98 722 042. déposée le 10 mars 1998 pour « yaourts, fromages frais, desserts lactés », - COUPE GOURMANDE, n° 93451928. déposée le 29 janvier 1993 pour : « viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles », - FAISSELLE GOURMANDE, n° 98 734 280. déposée le 27 mai 1998 pour de la faisselle - CREME GOURMANDE, n° 94 503 069. déposée le 25 janvier 1994 pour les desserts lactés, - CREME FOUETTEE GOURMANDE, n° 98 734 281, déposée le 27 mai 1998 pour de la crème fouettée, - MOUSSE GOURMANDE, n° 97699804, déposée le 16 octobre 1997 pour les produits laitiers et desserts sous forme de mousse. - COULIS GOURMAND n° 3 037 553 déposée le 28 juin 2000 pour désigner un "coulis".- GOUTER GOURMAND n° 99 767 477 déposée le 5 janvier 1999 pour des "desserts laitiers ultra frais" - CRUMBLE GOURMAND n° 98 748 234 déposée le 3 septembre 1998 pour "compotes, gâteaux et pâtisserie".

Les marques COULIS GOURMAND, GOUTER GOURMAND et CRUMBLE GOURMAND, dont était titulaire la société NOVA, n'ayant pas été renouvelées, la société SENAGRAL ne formule plus aucune demande à leur encontre.

Dans ses dernières écritures notifiées le 10 juillet 2012, la société SENAGRAL demande au tribunal de : Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 712-2, L.714-5 et L.714-6, Vu les articles 2 et 12-2 de la Directive 89/104 du 21 décembre 1998 rapprochant les législations des États membres sur les marques, déboutant la société Nova de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, recevant la société SENAGRAL, anciennement SENOBLE France, en son assignation et l'y déclarant bien fondée, faire droit à la totalité de ses demandes, et, par conséquent, A TITRE PRINCIPAL : prononcer la nullité, pour absence de distinctivité, des 13 marques verbales complexes suivantes, pour l'ensemble des produits visés à leur enregistrement: , - GOURMAND MI BLANC-MI FRUITS, n° 3.427 408, pour les « fruits », - GOURMAND PATISSIER, n° 3 269 986, pour « lait et produits laitiers », - BIO GOURMAND, n° 98 722 347, pour « lait et produits laitiers obtenus selon les règles de la production biologique », - FLAN GOURMAND, n° 93 476 614, pour « les desserts lactés », - BLANC GOURMAND, n° 98 738 874, pour «fromages blancs et spécialité laitière à base de fromage blanc », - GRAND GOURMAND, n° 98 722 042, pour « yaourts, fromages frais, desserts lactés », - YAOURT GOURMAND, n° 93 451 268, pour des «yaourts », - LIEGEOIS GOURMAND, n° 93 470 094, pour « desserts ultra frais », - COUPE GOURMANDE, 93451928, pour : « viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande .fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles », - FAISSELLE GOURMANDE, n° 98 734 280, pour de la faisselle, - CREME GOURMANDE, n° 94 503 069, pour les desserts lactés, - CREME FOUETTEE GOURMANDE, marque verbale, n° 98 734 281, déposée le 27 mai 1998 pour de la crème, classe 29, - MOUSSE GOURMANDE n° 97699804, pour les produits laitiers et desserts sous forme de mousse.A TITRE SUBSIDIAIRE : ■ Constaté que dans les 13 marques précitées, NOVA utilise l'adjectif "gourmand" comme un adjectif descriptif, associé à des noms génériques de produits, ne lui conférant ainsi aucune distinctivité par l'usage, et qu'elle a contribué elle-même à leur dégénérescence, ■ Prononcer la déchéance pour dégénérescence des marques suivantes : - GOURMAND MI BLANC-MI FRUITS, n° 3 427 408, pour les «fruits », - GOURMAND PATISSIER, n° 3 269 986, pour « lait et produits laitiers », - BIO GOURMAND, n° 98 722 347, pour « lait et produits laitiers obtenus selon les règles de la production biologique », - FLAN GOURMAND, n° 93 476 614, pour « les desserts lactés », - BLANC GOURMAND, n° 98 738 874. pour «fromages blancs et spécialité laitière à base de fromage blanc », - GRAND GOURMAND, n° 98 722 042. pour « yaourts, fromages frais, desserts lactés », - YAOURT GOURMAND, n° 93 451 268, pour des « yaourts », - LIEGEOIS GOURMAND, n° 93 470 094 pour « desserts ultra frais », - COUPE GOURMANDE, 93451928. pour : « viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, sèches et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles », - FAISSELLE GOURMANDE, n° 98 734 280, pour de la faisselle, - CREME GOURMANDE, n° 94 503 069, pour les desserts lactés, - CREME FOUETTEE GOURMANDE, marque verbale. n° 98 734 281. déposée le 27 mai 1998 pour de la crème, classe 29, - MOUSSE GOURMANDE n° 97699804. pour les produits laitiers et desserts sous forme de mousse ;

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE: ■ annuler la marque COUPE GOURMANDE n° 9345192 8, pour les produits « viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, sèches et cuits; gelées, confitures, œufs, lait, huiles et graisses comestibles » faute de preuve d'un

usage sérieux depuis plus de 5 ans au sens de l'article L.714-5 code de la propriété intellectuelle.

En tout état de cause : ■Ordonner l'inscription du jugement à intervenir au registre de l'INPI, en marge du dépôt des marques annulées ■ordonner la publication du jugement dans trois revues ou journaux au choix de SENAGRAL. pour un montant de 8 000 euros HT par insertion, aux frais de NOVA ■ condamner la société NOVA à payer à la société SENAGRAL 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, le tout pouvant être recouvrés par maître Brice Laveau. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société SENAGRAL invoque, sur le fondement de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, la nullité pour défaut de distinctivité de l'ensemble des marques de la société NOVA.

Elle soutient que depuis la nouvelle rédaction de l'article L. 71 1-2b) du code de la propriété intellectuelle, il n'est plus nécessaire que la dénomination composant la marque soit la seule à permettre de qualifier le produit mais qu'il suffit qu'elle puisse servir à désigner une de ses qualités pour être dépourvue de caractère distinctif ce qui est selon elle le cas en l'espèce.

Elle fait valoir que les marques verbales litigieuses revêtent un caractère totalement générique compte tenu de l'utilisation des noms désignant les produits visés à l'enregistrement (yaourts, faisselles, liégeois...) associés à un adjectif qualificatif désignant la qualité du produit ou sa caractéristique essentielle.

La société SENAGRAL souligne par ailleurs que l'adjectif "gourmand" identifie, de façon usuelle, pour les professionnels des produits laitiers frais, les autorités de concurrence et la presse professionnelle un segment du marché de desserts lactés, par opposition au marché des desserts diététiques ou allégés, dits de santé et que la société NOVA a voulu se constituer un monopole d'usage du mot « gourmand » sur ce segment de marché des desserts lactés de gourmandise, les produits de ces deux segments n'étant pas substituables et répondant à des besoins différents des consommateurs.

Elle indique que la Commission européenne distingue au moins depuis 2006 les segments santé et gourmandise mais que cette distinction préexistait dans le langage professionnel et notamment dans la presse professionnelle.

Subsidiairement elle sollicite la déchéance de la marque "COUPE GOURMANDE" pour les produits autres que les desserts lactés à savoir viande, poisson, volaille et gibier: extraits de viande, fruits et légumes conservés, saches et cuits: gelées, confitures, œufs, lait huiles et graisses comestibles.

Subsidiairement encore, la société SENAGRAL excipe de la déchéance pour dégénérescence des treize marques verbales litigieuses, sur le fondement de l'article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle, compte tenu d'une part de l'usage particulièrement descriptif du terme "GOURMAND" sur les emballâmes et d'autre part de l'identification du secteur de marché concerné sous le terme "GOURMAND/GOURMANDISE" par les acteurs du marché, la presse et la Commission. Pour les mêmes motifs, elle estime que les marques litigieuses n'ont pu acquérir aucune distinctivité au regard de leurs conditions d'usage à titre purement descriptif du produit

visé.

Elle conteste enfin tout caractère abusif de la présente procédure, qui fait suite à la tentative de sa concurrente de s'accaparer ce terme pour obtenir un monopole sur ce segment.

Dans ses dernières écritures en date du 20 septembre 2012 la société NOVA demande au tribunal de :

Dire et juger la société SENOBLE FRANCE SAS irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes. L'en débouter.

La condamner à payer à la société NOVA la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La condamner à verser à la société NOVA 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La condamner aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouverts par Maître Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD - GUERLAIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rappelant les termes du jugement rendu le 24 septembre 2010 et de L'arrêt en appel du 17 février 2012, la société NOVA s'oppose à la nullité pour défaut de distinctivité de ses marques et rappelle qu'une marque évocatrice n'échappe pas pour autant à toute protection.

Elle conteste donc le caractère générique du vocable "GOURMAND" reproduit dans ses marques et relève qu'il n'est pas établi qu'à la date de leurs dépôts respectifs, à savoir entre 1993 et 1998, ce terme était exclusivement la désignation nécessaire générique ou usuelle des desserts lactés dès lors que les pièces produites par la demanderesse sont pour leur grande majorité postérieures à la date de dépôt de chacune des marques, seul un usage isolé du vocable "gourmand" étant démontré pour la période concernée.

Par ailleurs, elle estime que le terme "GOURMAND" n'est pas descriptif ni dépourvu de distinctivité et verse au débat la définition du vocable « Gourmand » telle que retenue par l'Académie Française dont il résulte que « gourmand » signifie : « prend plaisir à manger et mange avec avidité avec excès ».

Subsidiairement, elle fait valoir que l'usage continu et intensif du terme "gourmand", qui correspond à toute une ligne de produits déclinés sous la marque « GOURMAND » et initiée avec le lancement du « YAOURT GOURMAND » en 1993 a permis à ce terme d'acquérir par l'usage une distinctivité suffisante, grâce en particulier à ses importants efforts publicitaires. Enfin, la société NOVA prétend rapporter la preuve que la marque « GOURMAND » désigne une ligne de desserts lactés de la société NOVA, ce qui établit qu'elle en fait un usage sérieux à titre de marque. Elle fait observer par ailleurs qu'elle s'oppose à tout usage par un tiers de la marque "GOURMAND" et qu'aucune déchéance pour déchéance n'est donc encourue.

A titre reconventionnel, elle formule une demande d'indemnisation pour procédure abusive.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 12 octobre 2012.

## EXPOSE DES MOTIFS

Sur le caractère distinctif des treize marques verbales complexes composées du terme "gourmand" dont la société NOVA est titulaire

En vertu de l'article L. 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle. Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif; a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.

En vertu de l'article L. 71473, alinéa premier du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 de ce code.

Le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou services ou de leurs caractéristiques et la fonction de garantie d'identité d'origine de la marque au consommateur ou à l'utilisateur final, en lui permettant de distinguer d'emblée ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance.

Conformément à l'article 3§1 de la directive n°89/104 rapprochant les législations sur les marques, à la lumière de laquelle doit s'interpréter l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, les marques génériques, usuelles, nécessaires ou descriptives d'une caractéristique du produit sont dépourvues de caractère distinctif dès l'origine en ce que le public concerné ne pourra pas les percevoir comme indicateur d'origine, fonction essentielle que doit remplir une marque.

En l'espèce, la société SENAGRAL poursuit la nullité pour défaut de distinctivité des treize marques énumérées ci-dessus. .

Elle fait valoir que la société NOVA a voulu s'arroger un monopole sur l'usage du mot "gourmand" par le dépôt massif de l'ensemble de ces marques sur le marché des desserts lactés, qui relèvent du segment gourmandise, lequel se distingue du segment des produits diététiques ou de santé.

Elle estime que si la marque "GOURMAND" a été reconnue distinctive par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 17 février 2012, c'est uniquement en raison de son usage à titre de substantif, qui se réfère nécessairement à une personne et ne peut servir à la désignation d'un produit.

Or, selon elle, dans les marques litigieuses, l'utilisation du terme "gourmand" ou "gourmande" est fait à titre d'adjectif qualificatif d'un nom désignant précisément le produit visé au dépôt de la

marque.

La demanderesse en déduit l'absence de distinctivité de l'ensemble des marques attaquées, ce qu'aurait d'ailleurs admis la société NOVA, en modifiant ses emballages afin d'utiliser la seule marque "gourmand" en tant que nom, ce qui ressortirait du procès-verbal de constat dressé le 12 octobre 2009.

La société NOVA prétend au contraire que la cour d'appel, dans son arrêt du 17 février 2012, a reconnu le caractère distinctif du terme "gourmand" et par conséquent sa validité, dans son utilisation à titre de nom et à titre d'adjectif.

En toute hypothèse, elle affirme qu'une marque doit être protégée malgré son caractère évocateur et qu'en l'espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu'au jour du premier dépôt du vocable "GOURMAND" à titre de marque, soit en 1993 ce terme était exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle des desserts lactés. Elle conteste également que le vocable "gourmand" soit descriptif des qualités des produits visés par ses marques.

Sur ce, le tribunal relève que la cour d'appel, statuant uniquement sur la marque "gourmand" n° 97 688 555 a reconnu un caractère distinctif à ce terme, en ce qu'il désigne une personne qui aime la bonne chair, qui mange avec avidité et ne peut donc servir, en soi, à la désignation d'un produit.

N'ayant pas été saisie des marques opposées dans la présente instance, la cour ne s'est pas prononcée sur le caractère distinctif des autres marques mais a néanmoins relevé que le terme "Gourmand", qui n'était pas employé comme simple adjectif qualificatif décrivant les produits de la société NOVA, pouvait toujours être utilisé dans son sens commun par les acteurs du marché.

En tout état de cause, les marques complexes verbales en litige sont les suivantes: - YAOURT GOURMAND pour des « yaourts » : - LIEGEOIS GOURMAND pour des « desserts lactés », - GOURMAND MI BLANC-MI FRUITS pour les « Fruits sèches, conservés et cuits, compotes, confitures, gelées, lait et produits laitiers, yaourts, fromages blancs ou spécialités laitières et compotes de fruits », - GOURMAND PATISSIER pour « lait et produits-laitiers », - BIO GOURMAND pour lait et produits laitiers obtenus selon les règles de la production biologique », - FLAN GOURMAND pour « les desserts lactés », - BLANC GOURMAND pour « fromages blancs et spécialité laitière à base de fromage blanc », - GRAND GOURMAND pour « yaourts, fromages frais, desserts lactés », - COUPE GOURMANDE pour : « viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles », - FAISSELLE GOURMANDE pour de la faisselle; - CREME GOURMANDE pour les desserts lactés. - CREME FOUETTEE GOURMANDE pour de la crème fouettée, - MOUSSE GOURMANDE pour les produits laitiers et desserts sous forme de mousse.

La distinctivité d'une marque s'appréciant au jour de son dépôt, il y a lieu de relever que chacune de ces marques a été déposée entre le 19 janvier 1993 et le 5 mai 2006.

Il sera rappelé que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés, en l'espèce des produits laitiers et desserts lactés.



Compte tenu de la nature alimentaire de ces produits de consommation courante, le consommateur à l'aune duquel doit s'apprécier la distinctivité est le grand public.

Les marques "yaourt gourmand", "liégeois gourmand", "bio gourmand", "flan gourmand", "blanc gourmand", "faisselle gourmande", "crème gourmande", "crème fouettée gourmande" et "mousse gourmande" sont constituées du nom commun désignant précisément et exclusivement les produits laitiers visés au dépôt, associé au terme "gourmand/gourmande" pris en tant qu'adjectif qualificatif dans son acception courante, pour désigner l'aptitude à satisfaire la gourmandise.

Dès lors, cet adjectif qui se rapporte non au consommateur gourmand mais au produit lui-même, ne fait que désigner aux yeux du public pertinent des qualités gastronomiques (Le P Robert, édition 1993, pièce n° 121 de la société SENAGRAL), en l'es pèce les qualités gustatives et savoureuses, qui dénotent le désir du consommateur envers les desserts désignés.

Au regard de la composition uniquement verbale des marques litigieuses, constituées d'une part d'un nom générique exclusivement descriptif et d'autre part de l'adjectif qualificatif "gourmand/gourmande" désignant une caractéristique essentielle des produits, il est évident que le consommateur ne percevra pas les signes pris en leur ensemble comme indicateurs d'origine mais uniquement comme une description élogieuse du produit.

Admettre la validité des marques composées du terme descriptif du produit désigné assorti de l'adjectif "gourmand/gourmande" reviendrait à empêcher les concurrents de la société NOVA de décrire l'une des qualités substantielles des desserts lactés et de communiquer sur ceux-ci.

Toutes ces marques doivent donc être annulées.

S'agissant de la marque COUPE GOURMANDE pour désigner les produits suivants : « fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, produits laitiers », le terme "coupe" est descriptif d'un récipient usuel et il est ici associé à l'adjectif qualificatif "gourmande" utilisée dans son acception courante pour décrire les qualités intrinsèques du produit à savoir son caractère appétissant et ses qualités gustatives.

Ce signe verbal est donc dépourvu de distinctivité à l'égard de ces produits et la marque doit être partiellement annulée de ce chef.

En revanche, l'adjectif gourmand ne décrit manifestement pas une caractéristique des produits bruts suivants: viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, légumes conservés, séchés et cuits; oeufs, lait, huiles et graisses comestibles », lesquels ne sont en outre pas habituellement présentés dans une coupe. En raison de l'absence de caractère descriptif de la marque "coupe gourmande" pour ces produits, il V a lieu de débouter partiellement la société SENAGRAL de sa demande en nullité au titre de la marque n° 93 451 928.

S'agissant des marques suivantes: - GOURMAND MI BLANC-MI FRUITS pour les «fruits », - GOURMAND PATISSIER pour «lait et produits laitiers », - GRAND GOURMAND pour « yaourts,

fromages frais, desserts lactés» le tribunal constate qu'elles sont composées du substantif "gourmand", qui en constitue l'élément verbal dominant, les adjectifs qualificatifs "pâtissier" et "grand" étant dépourvus de toute distinctivité et les termes descriptifs "mi blanc-mi fruits" étant accessoires au nom commun "Gourmand" auquel ils se rapportent.

Or, ainsi qu'il a déjà été relevé dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu entre les mêmes parties le 12 février 2012, le substantif "gourmand", qui désigne une personne aimant manger de bonnes choses, n'est pas en soi dépourvu de distinctivité.

Par ailleurs, le tribunal observe que la société SENAGRAL, prenant acte de cette décision définitive, ne conteste pas le caractère distinctif du terme utilisé à titre de nom commun mais invoque uniquement le caractère descriptif de l'adjectif qualificatif "gourmand/gourmande" qui décrit selon elle une qualité essentielle des desserts lactés relevant du secteur de gourmandise identifié comme tel par tous les professionnels et même par la Commission européenne.

Cette discussion relative au défaut de distinctivité de l'adjectif qualificatif "gourmand" est certes indifférente au regard des trois marques susvisées, constituées du substantif "gourmand", mais il sera néanmoins relevé que la première décision de la Commission européenne du 19 septembre 2006, qui ne parle pas de produits grands gourmands mais de clientèle "grands gourmands" par opposition à la clientèle "familiale" principalement composée d'"enfants" est postérieure au dépôt des trois marques concernées, dont la dernière "GOURMAND MI BLANC-MI FRUITS", a été enregistrée le 5 mai 2006, alors que la distinctivité doit s'apprécier au jour de chacun des dépôts et non au regard du premier dépôt du vocable incriminé, comme le soutient à tort la société NOVA.

Aucune pièce antérieure au dépôt de ces trois marques ne démontrant l'utilisation usuelle du substantif "gourmand" pour désigner soit le secteur des produits laitiers, soit celui des desserts lactés, la société SENAGRAL doit être déboutée de sa demande de nullité des trois marques "Gourmand mi blanc-mi fruits", "Gourmand pâtissier" et "Grand gourmand".

Sur l'acquisition du caractère distinctif des marques de la société NOVA

La société NOVA, se prévalant des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, prétend que le vocable "gourmand" est utilisé de manière intensive depuis 1993, date du dépôt initial "yaourt gourmand" et notamment dans d'importantes campagnes publicitaires dont le budget s'élevait à 4000 000 euros annuels jusqu'en 2007, ce qui est en effet attesté par le responsable marketing de la société NOVA.

La société SENAGRAL considère que seule une utilisation parfaitement descriptive de l'adjectif "Gourmand" est faite par la titulaire des marques, ce qui exclut toute acquisition de distinctivité par l'usage.

Il est acquis que l'usage constant et étendu d'un signe enregistré comme marque peut renforcer une distinctivité faible ou lui conférer une distinctivité inexistante au jour de son dépôt.

Pour apprécier cet usage, il y a lieu de tenir compte des éléments pertinents et notamment de la

part de marché détenue par la marque, de son étendue géographique, de la durée de son usage, de l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir et de sa connaissance par le public concerné, qui doit identifier les produits ou services comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque.

L'acquisition de la distinctivité par l'usage doit être démontrée pour chacune des marques concernées.

La société NOVA produit de volumineuses pièces démontrant la réalité de ses investissements publicitaires pour la gamme "Gourmand" depuis 1996.

Toutefois, la majorité des campagnes de publicité presse et télévisées portent sur le seul signe "Gourmand" (pièces n°61 et n°73 notamment de la société NOVA).

Or, la marque "Gourmand" n'est pas dans la cause et ces pièces sont donc dépourvues de pertinence pour justifier de la distinctivité des dix marques encourant nullité, composées de l'adjectif "gourmand/gourmande", la défenderesse étant mal fondée à prétendre que l'usage continu du terme "gourmand", qui constitue une marque autonome, rejaillit sur tous les produits de la gamme alors qu'il lui appartient au contraire de démontrer l'acquisition du caractère distinctif de ses marques pour chacune d'elles.

Par ailleurs, les plaquettes commerciales et les affiches portant indifféremment sur les yaourts gourmands, les blancs gourmands, les crèmes gourmandes ou les gourmands pâtisseries sont isolées et ponctuelles et partant insuffisantes à démontrer une acquisition par l'usage de la distinctivité de ces marques purement descriptives.

Le tribunal constate que seul le produit "Yaourt Gourmand" a bénéficié d'une publicité régulière.

Cependant, dans les publicités télévisées produites sur CD-Rom, les produits "yaourts gourmands" et "gourmands" se confondent (spots intitulés "le brunch", "ananas-passion", "litchi"). En effet, si le visuel présenté mentionne "yaourt gourmand", la présentation sonore ne parle que de "Gourmand" et il n'est donc pas établi que par ces usages, le consommateur percevra le signe "yaourt gourmand" à titre de marque et non pas seulement dans son sens courant, comme un yaourt évoquant le plaisir, déclinaison de la gamme des Gourmands de Mamie Nova..

En outre, sur les affiches publicitaires relatives au "Yaourt Gourmand", la communication est axée sur le terme "Gourmand" qui débute par une majuscule alors qu'il est placé en deuxième position. Il s'en déduit que le terme yaourt est uniquement perçu comme désignant le produit et que le terme Gourmand serait seul apte à garantir une origine au produit, ce qui n'est toutefois pas établi, notamment au regard de l'accord du terme gourmand au pluriel (s'agissant des "yaourts Gourmands"), qui incite le public à le percevoir dans son sens courant d'adjectif qualificatif.

Le tribunal relève que la pièce n°83 constituée du palmarès de l'innovation Ipsos marketing 2008 mentionne non pas le "yaourt gourmand" comme 1 ' indique la société NOVA dans ses écritures mais le "yaourt Mamie Nova Gourmand".

De plus, sur les différents pots, le terme Gourmand apparaît avec une majuscule et s'accorde au féminin avec les termes "crème", "faisselle" ou "mousse" ce dont il résulte que le public ne percevra pas les signes verbaux comme une garantie d'origine mais comme la désignation flatteuse du produit.

S'agissant du prétendu usage de la marque "BÎO gourmand", les documents l'ont apparaître un usage des termes "Gourmand - Bio" dans lequel le terme "Bio" est simplement descriptif du produit issu de l'agriculture biologique.

Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que la société NOVA succombe dans l'administration de la preuve d'un usage suffisamment constant et répandu pour permettre au public de percevoir les signes "yaourt gourmand", "liégeois gourmand" "bio gourmand", "flan gourmand", "blanc gourmand" "faisselle gourmande" "crème gourmande", "crème fouettée gourmande", "mousse gourmande" et "coupe gourmande", comme une marque pour définir l'origine du produit et non comme sa désignation usuelle et banale.

Il sera relevé à cet égard que les marques susvisées n'ont pu acquérir un caractère distinctif du seul fait de la distinctivité du vocable "GOURMAND" lequel, déposé à titre de marque autonome, ne peut servir à démontrer le caractère distinctif de chacune des multiples marques composées de ce terme utilisé en tant qu'adjectif qualificatif. La société défenderesse échoue donc à rapporter la preuve de l'acquisition du caractère distinctif de ces marques qui seront donc annulées.

Sur la déchéance partielle de la marque "COUPE GOURMANDE'

Aux termes de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle. 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 dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans.

En l'espèce, la société SENAGRAL excipe de la déchéance des droits de la société NOVA sur la marque "coupe gourmande " n° 93 45 19 28 pour défaut d'exploitation pour l'ensemble des produits visés autres que les produits laitiers.

Il sera rappelé que la marque ayant été partiellement annulée pour les produits suivants fruits conservés, sèches et cuits; zélées, confitures, compotes, produits laitiers, elle ne subsiste que pour les produits: viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, légumes conservés, séchés et cuits; œufs, lait, huiles et graisses comestibles.

La demanderesse ne précisant pas la date à laquelle elle sollicite ladite déchéance, il y a lieu de retenir la date de sa demande additionnelle, soit le 20 mars 2012, date de notification des premières conclusions en ce sens.

Dès lors qu'aucune exploitation n'est alléguée ni prouvée par la société NOVA dans les cinq années précédant cette date, soit durant la période du 20 mars 2007 au 20 mars 2012, pour les produits viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, légumes conservés, séchés et cuits; œufs, lait, huiles et graisses comestibles, il y a lieu de constater la déchéance de ses droits à compter du 20

mars 2012.

Sur la dégénérescence des marques "Gourmand mi blanc-mi fruits ". "Gourmand pâtissier\*\* et "Grand gourmand"

En vertu de l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.

La société SENAGRAL prétend à titre subsidiaire que les treize marques verbales litigieuses dont est titulaire la société NOVA sont composées du terme "Gourmand" sans aucun élément figuratif ni distinctif et que compte tenu d'une part de la multitude de marques existantes, composées du même signe "Gourmand" et d'autre part de l'usage uniquement descriptif qu'en fait la défenderesse, elles sont atteintes de dégénérescence.

La requérante fait encore valoir que depuis 2006, la Commission européenne a identifié un segment des produits laitiers gourmands, ce qui démontre que l'usage du signe "gourmand" en tant qu'adjectif est incapable de permettre l'identification des produits auxquels il se rapporte.

La défenderesse soutient qu'elle fait un usage continu du vocable "Gourmand" à titre de marque, ce qui exclut toute dégénérescence et fait valoir qu'elle agit contre tout acteur du marché qui chercherait à utiliser le terme "Gourmand" dans le secteur des produits laitiers.

Sur ce, le tribunal constate qu'il n'y a lieu de statuer sur cette demande subsidiaire qu'à l'égard des trois marques n'ayant pas fait l'objet d'une annulation pour défaut de distinctivité ou d'une déchéance.

Dans chacune des marques, "Gourmand mi blanc-mi fruits", "Gourmand pâtissier" et "Grand gourmand", le terme "gourmand" est utilisé non comme adjectif mais comme substantif en rapport avec la personne du consommateur.

Or, la société SENAGRAL n'allègue ni ne démontre que l'usage du terme "Gourmand" à titre de nom est aujourd'hui devenu la désignation générique ou usuelle des desserts par opposition aux desserts allégés ou diététiques, pour une large majorité du grand public, ce qui a d'ailleurs été exclu tant par le tribunal saisi du même moyen dans son jugement du 24 septembre 2010 que par la cour d'appel de Paris le 17 février 2012.

Au surplus, le tribunal constate que la déchéance pour dégénérescence n'est encourue que contre le titulaire d'une marque qui, par sa passivité, a permis au signe déposé à titre de marque de devenir la désignation usuelle du produit dans le commerce alors qu'en l'espèce, la société NOVA justifie de son action pour défendre la marque ombrelle "Gourmand" dont les trois marques "Gourmand mi blanc-mi fruits", "Gourmand pâtissier" et "Grand gourmand" constituent des déclinaisons.

La demanderesse doit donc être déboutée de sa demande en déchéance à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

La société NOVA prétend qu'en agissant en nullité contre seize de ses marques dont trois étaient pourtant arrivées à expiration, dans le seul but de contrer une action en contrefaçon, la société SLNAGRAL a agi avec une particulière légèreté et dans un esprit d'acharnement à son encontre. La demanderesse prétend au contraire que le litige autour du terme "gourmand" est légitime au regard de la volonté de la société NOVA de s'arroger un monopole sur ce terme, sur le segment du marché tics desserts concernés.

Le tribunal relève que la société SENAGRAL avait un incontestable intérêt à agir en justice à l'encontre des multiples marques composées du terme "Gourmand" déposées par la société NOVA, qui a. par ces dépôts massifs successifs, tenté de s'accaparer le terme "gourmand", y compris à titre d'adjectif qualificatif dans son sens courant et ce dans un secteur très concurrentiel et particulièrement réglementé quant à la désignation des produits au regard de leur composition.

La demanderesse, qui avait donc un intérêt économique évident à voir confirmer que l'usage en tant qu'adjectif qualificatif du terme "gourmand" ne pouvait être interdit aux acteurs de ce marché n'a commis aucun abus dans le déclenchement de la présente procédure.

En tout état de cause, la nullité de dix marques sur les treize marques attaquées ayant été prononcée, la société NOVA doit être déboutée de sa demande en procédure abusive aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de la société SENAGRAL.

Sur les autres demandes

La publicité du jugement sera suffisamment assurée par l'inscription de l'annulation des marques concernées au registre national des marques et il n'y a pas lieu d'autoriser de publication judiciaire supplémentaire.

La société NOVA, qui succombe, doit supporter les entiers dépens de l'instance qui pourront être directement recouverts par Maître Brice LAVEAU avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il y a lieu en outre de lui allouer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard de la nature de la présente décision, il n'est pas nécessaire d'en ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS.

LE TRIBUNAL,

par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. DEBOUTE la société SENAGRAL de ses demandes en nullité pour défaut de distinctivité et en déchéance pour dégénérescence des marques: - GOURMAND MI BLANC-MI FRUITS, n° 3 427

408. déposée le 5 mai 2006, pour les «fruits », - GOURMAND PATISSIER, n° 3 269 986. déposée le 27 janvier 2004. pour «lait et produits laitiers », - GRAND GOURMAND, n° 98 722 042 déposée le 10 mars 19 98 pour « yaourts, fromages frais, desserts lactés » ;

DEBOUTE partiellement la société SENAGRAL de sa demande en nullité pour défaut de distinctivité de la marque "coupe gourmande" n° 93 451 928 pour les produits suivants: viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, légumes conservés, sèches et cuits; œuf. lait, huiles et graisses comestibles ;

PRONONCE la nullité pour défaut de distinctivité des marques suivantes dont la société NOVA est titulaire : - YAOURT GOURMAND, marque verbale n° 93 451 268. déposé e le 19 janvier 1993. pour désigner des «yaourts » ; - LIEGEOIS GOURMAND, n° 93 470 094. déposée le 28 mai 1993. pour « desserts lactés». - BIO GOURMAND, n° 98 722 347 déposée le 11 mars 1998 pour « lait et produits laitiers obtenus selon les règles de la production biologique », - FLAN GOURMAND, n° 93 476 614, déposée le 16 juillet 1993 pour « les desserts lactés », - BLANC GOURMAND, n° 98 738 874. déposée le 25 juin 1 998 pour «fromages blancs et spécialité laitière à base de fromage blanc », - 'COUPE GOURMANDE, n° 93451928 pour désigner les pro duits suivants : « fruits conservés, sèches et cuits; gelées, confitures, compotes, produits laitiers » ; - FAISSELLE GOURMANDE, n° 98 734 280, déposée le 27 m ai 1998 pour de la faisselle - CREME GOURMANDE, n° 94 503 069. déposée le 25 janvi er 1994 pour les desserts lactés. - CREME FOUETTEE GOURMANDE, n° 98 734 281. déposée le 27 mai 1998 pour de la crème fouettée, classe 29. - MOUSSE GOURMANDE, n°97699804. déposée le 16 octobre 1997 pour les produits laitiers et desserts sous forme de mousse,

PRONONCE la déchéance des droits de la société NOVA, à compter du 20 mars 2012 sur sa marque française COUPE GOURMANDE n° 93451928 déposée le 29 janvier 1993 pour désigne r les produits suivants visés au dépôt: produits viande, poisson, volaille et gibier; extraits' de viande, légumes conservés, saches et cuits: œufs, lait, huiles et graisses comestibles :

ORDONNE la transcription de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, au registre national des marques à la requête de la partie la plus diligente ;DEBOUTE la société NOVA de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive;

CONDAMNE la société NOVA aux entiers dépens de l'instance qui pourront être directement recouvrés par Maître Brice LAVEAU, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile :

CONDAMNE la société NOVA à payer à la société SENAGRAL la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.