

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**

3ème chambre 1ère section

No RG :  
07/04009

No MINUTE :

JUGEMENT  
rendu le 01 Juillet 2008

DEMANDERESSE

S.A. CACOLAC  
Rue Gustave Eiffel  
ZI La Rivière  
33850 LEOGNAN

représentée par Me David MARTY - SCP LDBM - BARISSAT & MARTY, avocat au  
barreau de PARIS, vestiaire P 528

DÉFENDERESSE

S.A. CLESA  
67 Avenida del Cardenal Herrera Oria  
28034 Madrid  
ESPAGNE

représentée par Me Patrice CANDE - SELARL MARCHAIS de CANDE, avocat au barreau  
de PARIS, vestiaire L280

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie - Christine COURBOULAY, Vice Présidente  
Guillaume MEUNIER, Juge  
Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une  
ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée  
à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de  
Paris en date du 31 mars 2008,

assistés de Léoncia BELLON, Greffier

## DÉBATS

A l'audience du 03 Juin 2008 tenue publiquement devant Marie - Christine COURBOULAY et Sylvie LEFAIX, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

## JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe  
Contradictoire  
en premier ressort

## EXPOSE DU LITIGE

La société CACOLAC SA est titulaire en France des marques verbales françaises "CACOLAC" no 1244204 et no 95586558 respectivement enregistrées le 1er septembre 1983 en classes 29 et 30 et le 1er septembre 1995 en classes 5, 29, 30 et 32, et toutes deux renouvelées.

La société CLESA SA est une société de droit espagnol et est propriétaire :

- de la marque verbale internationale "CACAOLAT" no 2R173691 enregistrée le 26 décembre 1953 en classes 29, 30 et 32 pour désigner "une boisson nutritive rafraîchissant",
- de la marque verbale internationale "CACAOLAT" no 2R173692 enregistrée le 26 décembre 1953 en classes 29, 30 et 32 pour désigner "lait, produits lactés et toutes sortes de produits alimentaires à base de lait, avec ou sans mélange d'autres substances (29), toutes sortes de produits alimentaires à base de lait, avec ou sans mélange d'autres substances (30), produits lactés avec ou sans mélanges d'autres substances (32)",
- de la marque communautaire "CACAOLAT" no1427889 déposée le 16 décembre 1999 en classes 29, 30 et 32,
- de la marque communautaire "CACAOLAT" no 2987279 déposée le 23 décembre 2002 en classes 29, 30 et 32.

Le 21 juillet 2004, la société CACOLAC a déposé la demande de marque semi-figurative communautaire CACOLAC no 003943719 désignant en classes 29, 30 et 32 des "boissons lactées où le lait prédomine ; produits laitiers, boissons à base de cacao et de chocolat, cacao, produits de cacao, farine de fèves, cacao au lait, chocolat au lait (boisson), vanille (aromate), boissons non alcooliques, préparations pour faire des boissons, boissons de fruits non alcooliques, extraits de fruits sans alcool, jus de fruit".

Cette demande de marque a fait l'objet d'une procédure d'opposition devant l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur initiée par la société CLESA.

L'OHMI a rendu une décision de rejet de la demande de marque CACOLAC no3943719 au vu du risque de confusion existant entre les signes CACOLAC et CACAOLAT.

Les 29 et 30 janvier 2007, la société CACOLAC a introduit deux demandes d'annulation devant l'OHMI des marques communautaires CACAOLAT.

Par acte d'huissier signifié le 12 mars 2007 à la société CLESA, la société CACOLAC l'a fait

assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en déchéance de ses marques internationales sur le territoire français pour non-usage sérieux en application des articles L 714-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Dans ses dernières écritures signifiées le 9 avril 2008, la société CACOLAC demande au tribunal:

- de constater l'absence d'usage sérieux en France pendant une période ininterrompue de cinq ans des marques verbales internationales "CACAOLAT" no 2R173691 et no 2R173692 pour les produits qu'elles désignent,
- de prononcer en conséquence la déchéance sur le territoire français des marques internationales CACAOLAT pour les produits qu'elles désignent sans être exploitées à savoir respectivement "une boisson nutritive rafraîchissant", et "lait, produits lactés et toutes sortes de produits alimentaires à base de lait, avec ou sans mélange d'autres substances, toutes sortes de produits alimentaires à base de lait, avec ou sans mélange d'autres substances, produits lactés avec ou sans mélanges d'autres substances",
- de rejeter l'ensemble des demandes de la société CLESA,
- de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- de condamner la société CLESA à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société CACOLAC fait valoir qu'elle a bien un intérêt à agir en raison de la forte similitude des deux marques en cause et la similarité des produits qu'elles visent. Elle ajoute que ses demandes d'annulation devant l'OHMI des marques communautaires CACAOLAT justifient bien de son intérêt à agir.

Elle répond à la défenderesse qu'une prétendue renommée de sa marque ne la priverait pas de tout intérêt à exercer une action en déchéance et rappelle que la notoriété n'est pas un critère légal pour pouvoir prononcer la déchéance.

Sur le champ de la déchéance demandée, la société CACOLAC estime qu'elle est bien fondée à la demander pour l'intégralité des produits couverts par la marque, et pas uniquement les boissons aromatisées au cacao puisqu'elles sont similaires à tous les produits visés. Elle ajoute que la déchéance est encourue pour tous les produits ou services qui n'ont pas donné lieu à exploitation effective.

Elle souligne qu'aucun usage sérieux des marques CACAOLAT n'est fait en France et estime que la défenderesse ne rapporte pas la preuve du débordement de la renommée de CACAOLAT en France, la frontière commune des deux Etats ne pouvant suffire.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2007, la société CLESA invoque l'incompétence du tribunal, et subsidiairement sollicite :

- qu'il juge que la déchéance des parties françaises des enregistrements internationaux CACAOLAT no 173691 et no 173692 n'est pas encourue,
- qu'il prononce la déchéance pour défaut d'exploitation à compter des 1er septembre 2000 et 1988 des marques françaises CACOLAC no 95586558 et no 1244204 déposées respectivement les 1er septembre 1995 et 1983 à tout le moins pour les produits couverts en classe 5, 29, 32 et pour les produits couverts en classe 30 autres que les "boissons aromatisées au cacao",
- qu'il dise que la décision à intervenir sera inscrite au registre national des marques,
- qu'il déboute en conséquence la société CACOLAC de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement qu'il sursoit à statuer et pose à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante : "dans le contexte du marché intérieur

harmonisé et du principe communautaire de libre circulation des marchandises, le "débordement" de la renommée et/ou de l'exploitation massive d'une marque dans un pays est-il susceptible de constituer un usage sérieux dans un pays voisin ou frontalier ?" - qu'il condamne dans tous les cas la société CACOLAC à verser à la société CLESA la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en raison de l'abus de droit et d'ester en justice commis, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SELARL MARCHAIS DE CANDÉ.

La société CLESA estime que la demanderesse n'a pas d'intérêt à agir en déchéance d'une part car sa marque resterait indisponible puisque la société CLESA est titulaire des marques communautaires CACAOLAT enregistrées, et puisque cette marque bénéficie d'une incontestable renommée privant la société CACOLAC de tout intérêt à exercer une action en déchéance. D'autre part, la société CLESA souligne que les marques attaquées en déchéance par la demanderesse ne lui ont pas été opposées par l'OHMI dans sa décision de rejet de l'opposition, et en déduit qu'elles ne lui ont causé aucun préjudice, la privant d'intérêt à agir. Enfin, la société CLESA fait valoir que le champ de la demande en déchéance est excessivement large dans la mesure où les produits exploités par la société CACOLAC se limitent à une boisson aromatisée au cacao et relèvent donc de la classe 30. Elle en déduit que si l'action en déchéance devait aboutir, elle ne saurait s'appliquer qu'à ce produit.

S'agissant de l'usage de sa marque, la société CLESA fait valoir qu'un usage minime non symbolique est suffisant pour être considéré comme sérieux, estime qu'elle en justifie, et ajoute que la renommée de la marque CACAOLAT en Espagne "déborde" en France.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2008.

## MOTIFS DE LA DÉCISION

Les prétentions et moyens des parties sur la compétence du tribunal ayant été abandonnés à l'audience de plaidoiries, ils ne seront pas abordés.

### Sur l'intérêt à agir de la société CACOLAC

Attendu que l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Attendu qu'en l'espèce, la société CLESA dispose de la marque verbale internationale "CACAOLAT" no 2R173691 enregistrée le 26 décembre 1953 en classes 29, 30 et 32 pour désigner "une boisson nutritive rafraîchissant", et de la marque verbale internationale "CACAOLAT" no 2R173692 enregistrée le 26 décembre 1953 en classes 29, 30 et 32 pour désigner les produits : "lait, produits lactés et toutes sortes de produits alimentaires à base de lait, avec ou sans mélange d'autres substances (29), toutes sortes de produits alimentaires à base de lait, avec ou sans mélange d'autres substances (30), produits lactés avec ou sans mélanges d'autres substances (32)" ;

Que ces marques bénéficient d'une protection en France ;

Que la société demanderesse est titulaire de deux marques françaises déposées en classes 29 et 30 pour l'une et en classes 5, 29, 30 et 32 pour l'autre, notamment pour désigner des

boissons lactées, boissons instantanées à base de lait, boissons instantanées à base de cacao ;  
Qu'il en résulte que les deux sociétés en cause sont titulaires de marques déposées pour des produits ou des services similaires ou identiques sur le territoire français, et que compte tenu de la sonorité très proche des deux marques verbales en cause, le risque de confusion est avéré ;

Qu'en conséquence, la société CACOLAC est "une personne intéressée" par la déchéance éventuelle de la partie française des marques internationales de la société CLESA au sens de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, et a donc un intérêt à agir ;

Que son action en déchéance est donc recevable ;

Sur la déchéance de la partie française des marques internationales de la société CLESA

Attendu que 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 dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ;

Qu'en vertu de l'alinéa 5 de l'article précité, la charge de la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée et peut être apportée par tout moyen;

Attendu qu'en l'espèce, la société CLESA, pour établir l'exploitation de ses marques internationales en France produit tout d'abord des captures d'écran du site internet d'une chaîne de restaurants [www.pizzamarzano.com](http://www.pizzamarzano.com), et notamment la page internet détaillant les plats et les boissons de la carte ;

Que la boisson "cacaolat" est disponible sous la rubrique "eaux, jus et boissons fraîches" ;

Que cependant, il est indiqué en espagnol sur la première page que la carte n'est disponible que dans les restaurants de La Rambla (Barcelone) et Serrano (Madrid) ;

Que des lors, cet élément est inopérant pour démontrer l'exploitation de la marque en France ;

Attendu que la société CLESA produit également des captures d'écran des sites [www.cacaolat.es](http://www.cacaolat.es), [www.clesa.es](http://www.clesa.es), [www.letona.com](http://www.letona.com) présentant en espagnol les différents produits de la marque CACAOLAT, ainsi qu'un extrait du site <http://es.wikipedia.org> et du site [www.jviader.com](http://www.jviader.com) retraçant en espagnol la genèse de la marque ;

Que ces éléments n'établissent pas davantage l'exploitation des marques CACAOLAT en France depuis 5 ans ;

Attendu que la société CLESA produit en outre des factures émises par la société LETONA SA appartenant au même groupe que la défenderesse, et contenant des produits CACAOLAT, mais dont les clients destinataires sont tous situés en Espagne, à Barcelona, Lerida ou Tarrega ;

Qu'elle produit également des articles publicitaires consacrés à la société et à ses produits, tous en espagnol et destinés à un public espagnol ;

Qu'elle produit enfin un listing de produits CACAOLAT dont elle prétend qu'ils sont à destination de magasins frontaliers, ce qui au vu de la pièce n'est pas établi dans la mesure où la situation géographique des destinataires n'est pas indiquée et le listing est rédigé en espagnol;

Qu'au demeurant, cette circonstance, si elle était avérée ne saurait suffire à établir une exploitation de la marque en France ;

Qu'en conséquence, aucune de ces pièces ne constitue un commencement de preuve d'une exploitation sérieuse, publique, continue et non équivoque des marques internationales "CACAOLAT" no 2R173691 enregistrée le 26 décembre 1953 en classes 29, 30 et 32 pour désigner "une boisson nutritive rafraîchissant", et no 2R173692 enregistrée le 26 décembre 1953 en classes 29, 30 et 32 pour désigner "lait, produits lactés et toutes sortes de produits alimentaires à base de lait, avec ou sans mélange d'autres substances (29), toutes sortes de produits alimentaires à base de lait, avec ou sans mélange d'autres substances (30), produits lactés avec ou sans mélanges d'autres substances (32)" ;

Qu'il sera donc fait droit à la demande de déchéance des parties françaises des marques internationales "CACAOLAT" no 2R173691 et "CACAOLAT" no 2R173692, et ce à compter du 12 mars 2002 et ordonné la transcription de cette décision à l'INPI ;

Sur la demande reconventionnelle tendant à la déchéance des marques françaises "CACOLAC"

Attendu qu'en application des principes susvisés et à titre reconventionnel, la société défenderesse sollicite la déchéance pour défaut d'exploitation des marques françaises CACOLAC no 1244204 et no 95586558 respectivement enregistrées le 1er septembre 1983 en classes 29 et 30 et le 1er septembre 1995 en classes 5, 29, 30 et 32, à tout le moins pour les produits couverts en classe 5, 29, 32 et pour les produits couverts en classe 30 autres que les "boissons aromatisées au cacao" ;

Que la société CACOLAC, qui devait rapporter la preuve de l'exploitation de sa marque, n'a pas répondu à cette demande reconventionnelle ;

Que cependant, compte tenu du fait que la société CLESA a exclu de sa demande de déchéance les produits "boissons aromatisées au cacao", et du fait que la marque CACOLAC no 1244204 a été déposée en classes 29 et 30 pour des "boissons à base de lait, cacao et chocolat", il convient de rejeter la demande de déchéance concernant cette marque;

Qu'en revanche, la société CACOLAC n'ayant pas rapporté la preuve de son exploitation sérieuse de sa marque pour les produits autres que "boissons aromatisées au cacao" et faisant l'objet du dépôt no 95586558, il convient de prononcer la déchéance partielle de la marque no95586558 déposée le 1er septembre 1995 pour les produits et services désignés autres que "boisson lactée", "boisson instantanée à base de lait" et "boissons instantanées à base de cacao, de chocolat, de vanille, de fruits", et ce à compter du 1er septembre 2000 ;

Qu'il convient d'ordonner la transcription de cette décision en marge du Registre National des Marques sur réquisition du Greffier, dans le mois suivant la signification du jugement, une fois celui-ci devenu définitif ;

Sur les autres demandes

Attendu que compte tenu de la solution donnée au litige, la société CLESA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Que pour la même raison, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée et les parties conserveront la charge de leurs frais non compris dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de faire masse des dépens et de les mettre à la charge des deux parties pour moitié;

#### PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,

Prononce la déchéance des marques verbales internationales "CACAO LAT" no 2R173691 enregistrée le 26 décembre 1953 en classes 29, 30 et 32 et no 2R173692 enregistrée le 26 décembre 1953 en classes 29, 30 et 32 pour leur partie française et pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement à compter du 12 mars 2002,

Dit que la présente décision sera inscrite en marge du Registre National des Marques, sur réquisition du Greffier, dans le mois suivant la signification du jugement et une fois celui-ci devenu définitif, et à défaut autorise la société CACOLAC SA à y faire procéder, à ses frais et dans les mêmes délais et conditions,

Prononce la déchéance partielle de la marque verbale CACOLAC no 95586558 déposée le 1er septembre 1995 pour tous les produits et services désignés autres que "boisson lactée", "boisson instantanée à base de lait" et "boissons instantanées à base de cacao, de chocolat, de vanille, de fruits", et ce à compter du 1er septembre 2000,

Dit que la présente décision sera inscrite en marge du Registre National des Marques, sur réquisition du Greffier, dans le mois suivant la signification du jugement et une fois celui-ci devenu définitif, et à défaut autorise la société CLESA SA à y faire procéder, à ses frais et dans les mêmes délais et conditions,

Rejette le surplus des demandes,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Fait masse des dépens dit qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties.

Fait et jugé à Paris le 01 Juillet 2008

LE GREFFIER  
LE PRÉSIDENT