

La société VALRHONA est titulaire en France de la marque dénominate " MANJARI " déposée à l'INPI le 19 février 1990, renouvelée le 29 novembre 2000 et enregistrée sous le n° 1.634.315 pour des produits de la classe 30 et plus particulièrement le cacao et la chocolaterie et de la marque tridimensionnelle constituée du logo de la société VALRHONA et du signe MANJARI déposée le 1998 sous le n° 98 750 950 pour la même classe de produits.

La société SONAFI est titulaire de la marque dénominate " TANARIVA LACTÉE " déposée à l'INPI le 12 octobre 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 126 771 pour des produits de la classe 30 et plus particulièrement le cacao et la chocolaterie.

Ces marques sont exploitées par la société VALRHONA, la première pour des chocolats de dégustation fabriqués à partir de fèves de cacao en provenance de Madagascar, la seconde pour désigner un chocolat de couverture au lait aromatisé à la vanille.

Ayant découvert que la société CHOCOLATS CLUIZEL commercialise sous la marque MICHEL CLUIZEL une gamme de chocolats de dégustation et notamment une tablette de chocolat fabriquée à partir de fèves de cacao en provenance de Madagascar portant la marque MANGARO, et une tablette de chocolat fabriqué à partir de fèves de cacao en provenance d'Afrique Centrale, portant la marque TAMARINA, la société VALRHONA a fait dresser procès-verbal de contrefaçon le 19 mai 2004 devant la boutique La fontaine au Chocolat située [...] 1(er) exploitée par la société du même nom dirigée par Michel C. Les sociétés VALRHONA et SANOFI ont fait assigner la société CHOCOLATS CLUIZEL et la société LA FONTAINE AU CHOCOLAT, par acte du 23 septembre 2004, pour voir constater la contrefaçon de ses deux marques et les actes de concurrence déloyale commis par les sociétés défenderesses et voir fixer le préjudice subi à la somme de 15.000 euros pour la contrefaçon et à celle de 50.000 euros pour les actes de concurrence déloyale.

Dans ses dernières conclusions du mars 2005, la société VALRHONA a contesté la demande de déchéance de la marque dénominate MANJARI formée par les sociétés défenderesses au motif que seule la marque tridimensionnelle enregistrée sous le N° 98 750 950 mentionnée sur l'emballage des produits serait utilisée, en faisant valoir que le titulaire de deux marques qui n'exploite que la seconde marque en date, échappe à la déchéance de ses droits sur son premier dépôt si les différences entre l'un et l'autre marque sont minimales ; elle a également indiqué qu'elle verse au débat des éléments permettant d'établir un usage sérieux de la première marque sur des factures, sur des documents publicitaires et commerciaux, sur l'arrière des emballages et sur son nouvel emballage.

Les sociétés demanderesses ont fait valoir que la contrefaçon de leurs marques est constituée par une imitation et en ont fait une analyse au regard des critères visuel, phonétique et intellectuel.

Les deux sociétés demanderesses ont précisé que les actes de concurrence déloyale étaient constitués par la vente de produits identiques et directement concurrents à savoir des chocolats à déguster, relevant du même concept marketing (provenance déterminée), dont les fèves ont la même origine (Madagascar) pour un pourcentage de cacao presque identique, dans des emballages similaires de couleur noire par l'intermédiaire de distributeurs sélectionnés dont certains, telle la Grande Epicerie de Paris.

Les sociétés VALRHONA et SANOFI ont demandé au tribunal de :

- Dire et juger qu'en commercialisant des tablettes de chocolat sous la dénomination

MANGARO, la société CHOCOLATS CLUIZEL et la société LA FONTAINE AU CHOCOLAT ont commis des actes de contrefaçon de marque à l'encontre de la société VALRHONA, propriétaire de la marque MANJARI n° 1 634 315.

- Dire et juger que les conditions dans lesquelles la société CHOCOLATS CLUIZEL et la société LA FONTAINE AU CHOCOLAT commercialisent les tablettes de chocolat MANGARO, objet du procès-verbal de constat dressé le 19 mai 2004 sont également constitutives de concurrence déloyale à l'égard de la société VALRHONA

- Dire et juger qu'en commercialisant des tablettes de chocolat sous la dénomination TAMARINA, la société CHOCOLATS CLUIZEL et la société LA FONTAINE AU CHOCOLAT ont commis des actes de contrefaçon de marque à l'encontre de la société SONAFI, propriétaire de la marque TANARIVA LACTÉE n° 01 3 126 771, et des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société VALRHONA, qui exploite ladite marque.

- Faire défense à la société CHOCOLATS CLUIZEL et à la société LA FONTAINE AU CHOCOLAT de faire usage, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des dénominations MANGARO et TAMARINA pour désigner des tablettes de chocolat et ce, sous une astreinte définitive et non comminatoire de 200 euros par infraction constatée et/ou par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir.

- Condamner in solidum la société CHOCOLATS CLUIZEL et la société LA FONTAINE AU CHOCOLAT à payer à la société VALRHONA une somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour les actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale qu'elles ont commis à son encontre.

- Condamner in solidum la société CHOCOLATS CLUIZEL et la société LA FONTAINE AU CHOCOLAT à payer à la société SONAFI une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour les actes de contrefaçon de marque qu'elle a commis à son encontre.

- Autoriser les sociétés VALRHONA et SONAFI à faire publier le jugement à intervenir, par extraits, dans cinq journaux ou revues de son choix, aux frais avancés de la société CHOCOLATS CLUIZEL et de la société LA FONTAINE AU CHOCOLAT, in solidum, sur simple présentation des devis.

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

- Condamner in solidum la société CHOCOLATS CLUIZEL et la société LA FONTAINE AU CHOCOLAT à payer aux sociétés VALRHONA et SONAFI la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures du 31 janvier 2005, les sociétés CHOCOLATS CLUIZEL et LA FONTAINE AU CHOCOLAT ont fait valoir qu'elles commercialisent une gamme complète de tablettes de chocolat de premier cru de plantation sous la marque Michel CLUIZEL, parmi lesquelles figurent des tablettes dont le chocolat provient des exploitations dénommées TAMARINA et MANGARO situées respectivement sur l'île de Saô Tomé au large du Gabon et sur l'île de Madagascar.

Elles ont soulevé la déchéance de la marque dénomminative MANJARI présentée en lettres majuscules ; droites, noires et grasses car celle-ci est employée en combinaison avec le logo VALRHONA et est de la sorte identique à la marque tridimensionnelle n° 98 750 950 dont est titulaire la société VALRHONA, que l'exploitation d'une marque ne vaut pas, pour l'exploitation d'une autre marque quand deux marques ont été déposées par une même société ; que cette déchéance doit prendre effet le 28 décembre 1996, soit cinq ans

après la date d'entrée en vigueur de la loi du 1991.

Elles ont soutenu que la dénomination MANGARO était utilisée comme étant le nom de la plantation dont proviennent les fèves de cacao utilisées pour ce chocolat, que cette dénomination est utilisée non à titre de marque mais correspond à un nom géographique et donc à une indication de l'origine du cacao.

Elles ont ajouté qu'en toute hypothèse les signes MANJARI et MANGARO sont différents et que leur utilisation ne peut entraîner aucune confusion.

Elles ont repris la même argumentation pour la marque TAMARINA et TANARIVA LACTÉE.

Elles ont contesté la concurrence déloyale invoquée par la société VALRHONA qui a seulement la qualité de licenciée de la société SANOFI pour la marque TANARIVA LACTÉE et ne peut fonder sa demande sur la commercialisation des produits supportant cette marque.

Elles ont ensuite expliqué que les éléments soulevés au soutien des actes de concurrence déloyale ne sont pas établis, qu'il n'y a pas identité du concept marketing, que l'origine des fèves indiquée sur les emballages de tablette correspond à une information utile aux consommateurs dont la société VALRHONA n'a pas le monopole, que les emballages choisis par l'une ou l'autre des parties sont des standards en matière de chocolat.

Elles ont sollicité du tribunal de :

- Dire et juger les sociétés CHOCOLATS CLUIZEL et LA FONTAINE AU CHOCOLAT recevables et bien fondées en leur demande reconventionnelle,

En conséquence, y faisant droit :

- Prononcer la déchéance des droits de la société VALRHONA sur la marque dénominate N° 1 634 315 pour l'ensemble des produits visés à compter du 28 décembre 1996,

- Dire et juger la société VALRHONA irrecevable à agir en contrefaçon sur ladite marque,

Pour le surplus, et en toute hypothèse,

- Dire et juger que les sociétés VALRHONA et SANOFI mal fondées en leurs demandes et les en débouter,

- Condamner les sociétés VALRHONA et SANOFI à payer à chacune des sociétés CHOCOLATS CLUIZEL et la FONTAINE AU CHOCOLAT la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 27 juin 2005.

I - Sur la déchéance de la marque dénominate VALRHONA enregistrée sous le n° 1 634 315.

L'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

" 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.

Est assimilé à un tel usage :

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. "

La société VALRHONA a enregistré le signe MANJARI comme marque dénominative sous le N° 1 634 315 le 19 février 1990, renouvelée le 29 novembre 2000, puis en 1998 une marque tridimensionnelle intégrant le logo de la société VALRHONA et la dénomination stylisée MANJARI en lettres vertes, une carte de Madagascar de couleur jaune et la dénomination stylisée ECORCES D'ORANGES de couleur orange.

Le titulaire de marques différentes présentant une certaine analogie ne peut prétendre conserver ses droits sur l'une d'entre elles tout en utilisant l'autre car en déposant deux marques qui ne différaient que très légèrement, il a manifesté sa volonté d'obtenir des droits privatifs distincts sur des marques qu'il n'estimait pas assimilables l'une à l'autre. Ainsi, en déposant la marque tridimensionnelle après la marque dénominative, la société VALRHONA a démontré sa volonté de protéger deux marques légèrement différentes. Il n'est pas précisé dans l'alinéa b) que l'usage d'une marque sous une forme légèrement modifiée ne peut s'entendre de l'usage d'une autre marque déposée.

Cependant, il faut démontrer en quoi cette légère différence n'a pas altéré le caractère distinctif du premier signe déposé.

Or l'usage d'une marque complexe en son entière combinaison ne peut valoir pour démontrer l'usage de la seule marque dénominative dont le titulaire a pris soin d'effectuer un enregistrement distinct.

La société VALRHONA a, par contre, pour démontrer une exploitation distincte de sa marque dénominative, versé au débat des factures et des catalogues dans lesquels la marque dénominative est reproduite.

Les sociétés défenderesses seront donc déboutées de cette demande de déchéance de la marque dénominative MANJARI dont est titulaire la société VALRHONA, demande de déchéance qui n'a d'ailleurs plus été soutenue à l'audience.

## II - Sur la contrefaçon de la marque MANJARI par le signe MANGARO.

La contrefaçon est invoquée sur le fondement de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Le terme MANJARI est utilisé comme marque sur une plaquette de chocolat en provenance de Madagascar.

Le terme Mangaro est mentionné pour indiquer la provenance des fèves de chocolat, une première fois sur le haut de la tablette en sous-titre, écrit en italique et entre-guillemets, en haut d'une petite image carrée représentant une maison située sur une plantation, imprimée dans les tons jaunes, et une seconde fois au centre de la tablette en surimpression sur un planisphère comme suit

1(er) CRU de PLANTATION

HACIENDA " Mangaro "

Ile de Madagascar.

Ce chocolat " Mangaro " est vendu sous la marque MICHEL CLUIZEL.

Il ne s'agit donc pas d'opposer deux marques mais une marque MANJARI et une dénomination Mangaro, utilisée dans le but d'indiquer avec plus de précision la provenance des fèves, comme dans le domaine des vins, où non seulement le terroir ou l'appellation d'origine est indiqué mais également le nom du château ou du domaine.

En conséquence, en utilisant le terme MANGARO dans son usage courant, c'est-à-dire comme terme toponymique, les sociétés défenderesses n'ont pas commis d'acte de

contrefaçon de la marque MANJARI car un droit sur une marque ne peut empêcher l'usage des mots dans leur sens habituel notamment comme indication de provenance. Les sociétés MICHEL C et LA FONTAINE AU CHOCOLAT ont produit au débat des factures datant d'avril 2003 et mars 2004, donc antérieures à la procédure en cours, à elles adressées par leur importateur de chocolat à Madagascar qui portent mention de " CACAO SECS SUPÉRIEURS DE MADAGASCAR ORIGINE " MANGARO " " .

Ainsi, il est amplement démontré que le terme MANGARO est une indication d'origine dont l'usage ne peut être empêché par l'existence d'un droit de marque qui par ailleurs n'est pas exactement le même à savoir MANJARI.

La mention de MANGARO entre-guillemets sur la plaquette s'explique également par la volonté d'indiquer la provenance et il ne peut être reproché l'utilisation du mot " hacienda " au lieu de plantation.

Ce terme espagnol fait en effet référence à une exploitation agricole ; il est connu et il peut être choisi en raison de son caractère exotique.

Son association avec le nom MANGARO permet à un consommateur d'attention moyenne et normalement averti de comprendre qu'il s'agit de l'exploitation d'où proviennent les fèves de cacao utilisées pour le chocolat.

En conséquence de quoi, l'utilisation du terme MANGARO qui désigne une origine, une provenance ne constitue pas une contrefaçon de la marque MANJARI, sans qu'il soit utile d'en analyser les ressemblances au titre de l'imitation de marque.

La société VALRHONA sera déboutée de cette demande.

III - Sur la contrefaçon de la marque TANARIVO LACTÉE par le terme TAMARINA. La contrefaçon est là encore invoquée sur le fondement de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Le terme TANARIVO LACTÉE est utilisé comme marque sur une plaquette de chocolat en provenance de Madagascar.

Le terme " Tamarina " est mentionné pour indiquer la provenance des fèves de chocolat, une première fois sur le haut de la tablette en sous-titre, écrit en italique et entre-guillemets, en haut d'une petite image carrée représentant une maison située sur une plantation, imprimée dans les tons bleus, et une seconde fois au centre de la tablette en surimpression sur un planisphère comme suit

1(er) CRU de PLANTATION

HACIENDA " Tamarina "

Ile de Saô Tome.

Ce chocolat " Tamarina " est vendu sous la marque MICHEL CLUIZEL.

Il ne s'agit donc pas d'opposer deux marques mais une marque TANARIVO LACTÉE et une dénomination Tanariva, utilisée dans le but d'indiquer avec plus de précision la provenance des fèves, comme dans le domaine des vins, où non seulement le terroir ou l'appellation d'origine est indiqué mais également le nom du château ou du domaine.

En conséquence, en utilisant le terme TAMARINA dans son usage courant, c'est-à-dire comme terme toponymique, les sociétés défenderesses n'ont pas commis d'acte de contrefaçon de la marque TANARIVO LACTEE car un droit sur une marque ne peut empêcher l'usage des mots dans leur sens habituel notamment comme indication de provenance.

La société MICHEL CLUIZEL a produit au débat des factures datant de novembre 2002,

de novembre 2003 et d'août 2004, donc antérieures à la procédure en cours, à elles adressées par son importateur de chocolat à Saô Tomé qui portent mention de " CACAO provenance Saô Tomé, Plantation Tamarina ".

Ainsi, il est amplement démontré que le terme Tamarina est une indication d'origine dont l'usage ne peut être empêché par l'existence d'un droit de marque qui par ailleurs n'est pas exactement le même à savoir TANARIVO LACTÉE.

La mention de TAMARINA entre-guillemets sur la plaquette s'explique également par la volonté d'indiquer la provenance et il ne peut être reproché l'utilisation du mot " hacienda " au lieu de plantation.

Ce terme espagnol fait en effet référence à une exploitation agricole ; il est connu et il peut être choisi en raison de son caractère exotique.

Son association avec le nom TAMARINA permet à un consommateur d'attention moyenne et normalement averti de comprendre qu'il s'agit de l'exploitation d'où proviennent les fèves de cacao utilisées pour le chocolat.

En conséquence de quoi, l'utilisation du terme TAMARINA qui désigne une origine, une provenance ne constitue pas une contrefaçon de la marque TANARIVO LACTÉE, sans qu'il soit utile d'en analyser les ressemblances au titre de l'imitation de marque.

La société VALRHONA sera déboutée de sa demande de contrefaçon de sa marque.

#### IV - Sur les actes de concurrence déloyale.

Les sociétés demanderesses fondent leurs demandes relatives aux actes de concurrence déloyale sur l'emballage utilisé par les sociétés défenderesses pour commercialiser leurs chocolats en soutenant que les choix opérés par les sociétés défenderesses les font se placer dans leur sillage.

Seule la société VALRHONA qui commercialise les chocolats est recevable à agir sur ce fondement car elle est la seule à subir éventuellement un préjudice du fait des actes de concurrence déloyale.

Elle fait valoir que les sociétés défenderesses commercialisent également du chocolat à déguster, dans un secteur d'activité de luxe, avec des fèves qui ont la même origine Madagascar, dont la provenance est revendiquée (même concept marketing), vendus dans des emballages similaires de couleur noire, dans des distributeurs sélectionnés qui sont par fois les mêmes.

La demande de la société VALRHONA ne porte donc que sur la plaquette Mangaro puisque le chocolat Tanariva provient de l'île de Saô Tomé et non de Madagascar.

Il ne peut être reproché aux sociétés défenderesses qui occupent également un segment du marché du chocolat de luxe de vendre des chocolats à déguster dans des distributeurs réputés pour ne vendre que des produits de luxe sauf à vouloir supprimer toute idée de concurrence dans le commerce.

Il convient de constater que le concept " cru de plantation " ne peut être revendiqué par la seule société VALRHONA puisque comme le démontre la page du site internet " choco-club " versée au débat, et donnant l'actualité des marques en 1999, d'autres marques de chocolat utilisent la notion de crus issus des meilleures provenances comme Nestlé ou Godiva.

Cette idée qui est de libre parcours a trouvé son application chez les plus grands producteurs de chocolat et la concurrence se développe là aussi dans ce secteur plus délimité.

Les pochettes d'emballage des deux chocolats sont d'une couleur de fond noire, ce qui est le code de couleur habituel pour les chocolats noirs et la société VALRHONA ne peut s'approprier cette couleur.

Pour le surplus, les pochettes sont assez différentes, en premier lieu car la société VALRHONA vend des tablettes de 75 g et non de 100 g, en second lieu car la pochette de MICHEL C est surchargée d'indications alors que celle de la société VALRHONA joue sur une extrême simplicité avec des mentions essentielles ; que les couleurs employées sont très différentes, l'emballage VALRHONA utilise la ligne rouge au dessus du nom et le triangle rouge sous le nom en haut de la pochette, et un dégradé de couleur vert clair jouant sur les ombres et les lumières en bas de pochette, alors que la pochette MICHEL C emploie le jaune pour le cartouche montrant l'image de l'hacienda en haut de l'emballage, le doré pour les nombreuses indications portées et le brun pour le planisphère.

Aucune ressemblance là encore ne peut laisser penser que les sociétés défenderesses ont copié l'emballage du chocolat MANJARI pour se mettre dans le sillage de la société VALRHONA qui sera déboutée de sa demande en concurrence déloyale fondée sur l'article 1382 du Code civil.

V - Sur les autres demandes.

L'exécution provisoire est sans objet et ne sera pas ordonnée.

Les conditions sont réunies pour allouer à chacune des sociétés défenderesses une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

- Déclare mal fondées l'ensemble des demandes des sociétés SANOFI et VALRHONA à l'encontre des sociétés MICHEL C et LA FONTAINE AU CHOCOLAT ;

- Les en déboute.

- Condamne les sociétés SANOFI et VALRHONA in solidum à payer d'une part à la société MICHEL CLUIZEL et d'autre part à la société LA FONTAINE AU CHOCOLAT la somme de trois mille euros chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamne in solidum les sociétés SANOFI et VALRHONA aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SCP CLERY et DE LA M MORY, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.