

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**



3ème chambre 4ème  
section

N° RG : **11/10797**

N° MINUTE :

Assignation du :  
15 Juillet 2011

**JUGEMENT  
rendu le 25 Octobre 2012**

**DEMANDERESSE**

**S.A.R.L. BREVET MICHEL**

Le Suquet  
12210 LAGUIOLE

représentée par Me Philippe SCHMITT, avocat au barreau de PARIS,  
vestiaire #A0677

**DÉFENDERESSE**

**Société NESTLE FRANCE**

7 boulevard Pierre Carle  
77186 NOISIEL

représentée par Me Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS,  
vestiaire #E0347

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

**Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente**

François THOMAS, Vice-Président

Laure COMTE, Juge

assistés de Katia CARDINALE, Greffier

**DÉBATS**

A l'audience du 07 Septembre 2012  
tenue publiquement

**JUGEMENT**

Rendu par mise à disposition au greffe  
Contradictoirement  
en premier ressort

**Expéditions  
exécutoires  
délivrées le :25/10/12**

### **EXPOSE DU LITIGE :**

Michel Bras, chef cuisinier, a créé en 1981 une recette de gâteau au chocolat qu'il a appelé Le coulant et qui joue sur le contraste entre un coeur coulant et un biscuit croustillant.

Michel Bras exploite sa recette dans son restaurant gastronomique situé à Laguiole et la société dénommée Brevet Michel dont il est le gérant, a déposé :

- le 14 septembre 1999, la marque française verbale LE COULANT n° 99 811 951 pour désigner les produits de la classe 30 : chocolat, pâtisseries, biscuits, pâtisseries à base de chocolat, biscuits fourrés,
- le 6 septembre 2 000, la marque française n° 3 049 901, semi-figurative MICHEL BRAS LE COULANT surmonté du dessin d'une feuille pour désigner des produits des classes 29,30 et 43,
- le 23 novembre 2006, la marque communautaire semi-figurative identique pour désigner des produits des classes 29,30 et 43.

Le 14 septembre 2000, la société Brevet Michel a concédé une licence d'exploitation exclusive des marques LE COULANT et MICHEL BRAS LE COULANT à la société BONCOLAC pour désigner des pâtisseries et crèmes glacées.

La société Brevet Michel a constaté que la société Nestlé mettait sur le marché une préparation pour un dessert dénommé Coulant au chocolat.

Après une lettre de mise en demeure, le 15 juillet 2011, la société Brevet Michel a fait assigner la société Nestlé devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon des marques LE COULANT et sur celui de la concurrence déloyale par l'atteinte à la notoriété du dessert LE COULANT. Elle demande la somme provisionnelle de 150 000 € à valoir sur le préjudice résultant de la contrefaçon et une somme provisionnelle identique à valoir sur le préjudice résultant de la concurrence déloyale ainsi que la désignation d'un expert chargé d'évaluer l'intégralité du préjudice. Elle sollicite également des mesures d'interdiction et la publication du jugement. Enfin, elle réclame l'exécution provisoire du jugement et l'allocation d'une indemnité de 50 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 30 août 2012, la société Brevet Michel renonce à invoquer sa marque communautaire. Elle soutient que le signe LE COULANT est distinctif au regard de l'ensemble des produits pour lesquels la marque est déposée et elle ajoute que s'agissant du fondant au chocolat, le signe ne constitue pas une description exhaustive de la pâtisserie dont l'originalité repose sur le contraste entre le biscuit rigide et le coeur coulant. Elle déclare qu'il ne peut lui être opposé l'usage que Michel Bras a effectué du terme coulant avant le dépôt de la marque et elle fait au contraire valoir que le caractère distinctif du signe a été renforcé par l'usage qui en a été fait antérieurement au dépôt. Elle considère que cet usage était un usage à titre de marque, ainsi qu'il ressort des articles de presse qu'elle verse aux débats. La société demanderesse conteste, par ailleurs, que le signe puisse être déceptif ou trompeur.

La société Brevet Michel écarte en outre le grief de dégénérescence de

la marque verbale LE COULANT car ce mot n'est pas devenu, après le dépôt de la marque, la désignation usuelle des produits visés par le certificat d'enregistrement. Elle relève que la société Nestlé n'apporte pas la preuve de la généralisation de l'usage du signe en cause ni pour les consommateurs ni pour les professionnels. Elle estime qu'en l'absence d'un usage généralisé du mot LE COULANT, il importe peu que la société ait ou non été diligente à l'égard des tiers et elle ajoute qu'elle a toujours agi contre les utilisations dont elle a eu connaissance, ainsi que l'établissent les mises en demeure qu'elle a adressées récemment.

Aussi, la société Brevet Michel conclut à la contrefaçon de ses marques sur le fondement de l'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle lorsque la société Nestlé appose sur ses produits les termes LE COULANT et sur le fondement de L713-3 lorsqu'elle fait usage des dénominations "coulant" ou "coulant au chocolat" qui engendrent un risque de confusion dans l'esprit du public. La demanderesse exclut que la société Nestlé fasse un usage du mot dans son sens courant dès lors que la marque n'est ni descriptive ni usuelle. Elle ajoute que la société Nestlé ne peut évoquer le caractère faiblement distinctif de la marque pour écarter la contrefaçon, compte tenu de la grande notoriété acquise par le dessert de Michel Bras.

La société Brevet Michel soutient que la société Nestlé tente de faire dégénérer la marque LE COULANT en l'utilisant pour désigner une préparation s'inscrivant dans une gamme de produits désignés par un terme générique, sous la marque ombrelle Nestlé, et de s'approprier ainsi la notoriété du dessert de Michel Bras

La société demanderesse expose au surplus que la société Nestlé développe une stratégie commerciale consistant à présenter son produit comme innovant et différent auprès des professionnels pour ensuite se positionner sur le marché de la grande distribution. Elle fait ainsi valoir que la société Nestlé commet des actes de concurrence déloyale à son égard en cherchant à usurper la notoriété de la recette de Michel Bras.

Pour caractériser son préjudice, la société Brevet Michel invoque l'atteinte au pouvoir attractif de sa marque diminué par la confusion engendrée dans l'esprit du public par l'usage d'un signe contrefaisant. Elle dénonce également l'avalissement et la banalisation du dessert haut de gamme, le détournement des investissements engagés pour promouvoir ce produit et la dégénérescence de ses marques. Elle ajoute que la mauvaise foi de la défenderesse constitue un facteur aggravant.

Dans ses dernières écritures du 28 aout 2012, la société Nestlé expose qu'elle commercialise depuis fin 2010, une préparation destinée aux professionnels de la restauration permettant la réalisation d'un dessert au chocolat au coeur coulant. Elle ajoute que ce produit s'inscrit dans une gamme de préparations pour desserts destinées aux professionnels et comportant un ensemble de recettes telles que mousses, fondant au chocolat, flans, crèmes ... Elle indique que l'ensemble de ces produits sont présentés dans un emballage qui comporte un bandeau vertical avec le nom de la recette (en l'espèce le mot coulant) et à côté la désignation de la recette surmontée de la marque NESTLE.

La société Nestlé rappelle tout d'abord qu'une recette de cuisine ne peut être protégée en soi par le droit d'auteur et qu'au surplus, Michel Bras a rendu publique sa recette de coulant au chocolat dès 1991 de telle

sorte qu'il en a permis la reproduction.

La société Nestlé soulève tout d'abord la nullité de la marque verbale LE COULANT au regard des articles L711-2 et L714-3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle estime que ce terme désigne le contenu du produit et/ ou une de ses caractéristiques principales. Elle fait valoir que ce mot doit pouvoir rester à la disposition des tiers et ne peut être approprié en tant que marque. Elle ajoute que le terme coulant était utilisé avant le dépôt de la marque pour désigner des produits alimentaires possédant la caractéristique de couler et qu'il servait même à désigner des gâteaux au chocolat. Aussi, elle considère que ce terme ne permet pas d'individualiser le produit par rapport à d'autres ayant une autre provenance. Elle relève d'ailleurs que Michel Bras a utilisé ce terme en tant que mot commun, 18 ans avant qu'il ne soit déposé à titre de marque. Elle précise également qu'il suffit que le terme en cause désigne l'une des caractéristiques du produit et qu'il importe peu qu'il existe d'autres termes pour désigner la même caractéristique. Enfin, la défenderesse fait valoir que l'ajout de l'article LE ne peut suffire à conférer à la marque un caractère distinctif.

La société Nestlé soutient en outre que l'usage que Michel Bras a fait du terme coulant n'était pas un usage à titre de marque mais à titre de désignation usuelle du produit. Elle conclut que cet usage loin de conférer au terme coulant une valeur distinctive, a au contraire affaibli celle-ci. Subsidiairement, si le terme coulant ne désignait pas une des caractéristiques du produit, la société Nestlé soutient qu'il serait déceptif.

En deuxième lieu, la défenderesse invoque la déchéance pour dégénérescence de la marque LE COULANT car elle est la désignation usuelle d'un type de dessert, utilisée tant par Michel Bras pendant 18 ans avant que la marque ne soit déposée, que par la presse et les ouvrages de cuisine, les consommateurs et les professionnels. La société Nestlé relève en outre qu'avant le dépôt de la marque, le terme coulant était devenu générique du fait de la demanderesse et que celle-ci est restée passive après le dépôt, face à la banalisation du mot pour désigner des desserts.

La société Nestlé conteste, par ailleurs, l'existence d'une contrefaçon des marques de la société demanderesse.

Elle fait valoir qu'elle utilise le terme "coulant" sans article défini sur ses emballages non pas à titre de marque mais dans son usage courant pour désigner la recette. Elle ajoute que l'utilisation du terme avec l'article "le" reste un usage du mot dans son sens courant pour décrire les particularités du produit.

La défenderesse soutient également qu'il n'existe pas de risque de confusion et que des marques faiblement distinctives doivent coexister avec des marques proches. En l'espèce, elle relève que le terme coulant présent dans les deux marques de la société Brevet Michel a un très faible pouvoir distinctif et que dans la marque semi-figurative, c'est le nom Michel Bras et le dessin qui assurent le caractère distinctif. Elle conclut que l'usage qu'elle fait du mot coulant, n'est pas susceptible d'engendrer un risque de confusion, compte tenu de l'absence de similitude des signes. Elle ajoute que le risque de confusion est d'autant plus incertain que le produit qu'elle commercialise, s'adresse à des

professionnels avertis.

La société Nestlé s'oppose également aux demandes formées par la société Brevet Michel sur le fondement de la concurrence déloyale. Elle fait valoir que cette demande est irrecevable, faute d'être fondée sur des faits distincts de la contrefaçon de marque. Elle ajoute que la demanderesse ne peut se prévaloir de la notoriété du dessert puisque celle-ci est due à Michel Bras et qu'il n'est pas partie à l'instance. La société Nestlé déclare, au surplus, qu'elle a mis au point sa propre recette et qu'elle ne fait aucune allusion à la recette de Michel Bras. Elle explique qu'elle ne fait que présenter un produit nouveau dans sa gamme de préparations pour desserts sans prétendre qu'il s'agit d'un dessert nouveau en soi. Enfin, la société Nestlé souligne que la société Brevet Michel n'exploite pas elle-même les marques en cause et qu'elle n'est pas concurrente. La société Nestlé a précisé que son emballage ne suscite aucune confusion avec l'emballage de la société licenciée des marques. La société Nestlé réclame la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

### **MOTIFS DE LA DECISION :**

#### **1/ Sur la validité de la marque verbale LE COULANT :**

L'article L711-2 -b du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une des caractéristiques 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.

En l'espèce, le terme "coulant" est utilisé pour expliquer le fait que le gâteau comporte un coeur coulant au centre d'un biscuit croustillant. Aussi le mot coulant même s'il ne rend pas compte de l'ensemble des caractéristiques du dessert en cause, désigne néanmoins une de celles sur lesquelles repose le contraste revendiqué par Michel Bras.

Par ailleurs la validité d'une marque s'apprécie au moment de son dépôt et on peut constater qu'avant 1999, le terme coulant était utilisé par Michel Bras pour désigner des desserts : Les carnets de Michel Bras de 1993 comporte ainsi la recette du "biscuit de chocolat coulant". Il continue d'ailleurs d'utiliser ce terme dans son sens descriptif pour désigner un "biscuit tiède coulant aux noisettes", un "biscuit tiède coulant à l'orange sanguine" ou un "biscuit tiède coulant au chocolat noir et blanc" (menus d'hier).

De même, le terme coulant était utilisé avant 1999 dans le domaine des produits alimentaires pour décrire la qualité de certains d'entre eux : revue L'hostellerie restauration du 1<sup>er</sup> avril et du 4 novembre 1999 : le bouchon au chocolat coulant (gâteau au coeur de chocolat liquide) de l'entreprise Le gourmet parisien présenté au salon Équipe'hôtel.

Et ce terme continue à être utilisé dans des recettes de desserts et des livres de cuisine pour désigner un gâteau au chocolat au coeur coulant. Ainsi à titre d'exemple :

- Dans la cuisine d'Audinet (pièce 8-1) : " dans "Les leçons de pâtisserie de Christophe", il appelle ce dessert "fondant" mais c'est franchement ce que moi j'appelle un coulant",
- marmiton.org (pièce 8-3) recette d'un coulant tiède au chocolat,

-Doctissimo, La cuisine d'Aude (pièces 8-4, 8-5) recette de coulant au chocolat.

Ainsi le terme coulant est couramment utilisé dans le domaine de l'alimentation et de la gastronomie pour désigner la caractéristique d'un aliment et notamment d'un dessert qui coule.

Aussi ce mot est compris par le consommateur comme désignant la caractéristique d'un produit et non pas comme une indication de provenance et la société Brevet Michel n'apporte pas la preuve que l'usage qui a été effectué de la marque postérieurement à son dépôt ait été de nature à conférer au terme un caractère distinctif auprès du public concerné qui s'agissant d'un produit alimentaire, est constitué par l'ensemble de la population française.

Quant à l'usage antérieur que Michel Bras a fait de ce terme, il n'est pas non plus établi qu'il ait été compris comme un usage à titre de marque alors qu'il servait à décrire le dessert.

Le fait qu'il puisse exister d'autres mots pour décrire la caractéristique de cette pâtisserie ou pour désigner un gâteau de ce type n'a pas pour effet de retirer au terme "coulant" son caractère descriptif tel qu'explicité par l'article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle qui distingue les désignations génériques et nécessaires et les termes descriptifs.

Enfin, le seul ajout de l'article défini LE qui transforme l'adjectif en substantif, ne fait pas perdre son caractère descriptif au mot car il s'agit d'une pratique courante dans la langue française, qui ne déconcerte pas le consommateur et qui n'a pas pour effet de modifier le sens du mot mais uniquement de le mettre en valeur.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les mots LE COULANT pour désigner des produits tels que chocolat, pâtisseries, biscuits, pâtisseries à base de chocolat, biscuits fourrés, sont descriptifs et que la marque verbale n° n° 99 811 951 doit donc être déclarée nulle en application des articles L711-2 et L714-3 du Code de la propriété intellectuelle.

## 2/ Sur la contrefaçon de la marque semi-figurative n° 3 049 901 :

Cette marque est composée du dessin d'une feuille représentée dans un rectangle noir surmontant les termes

MICHEL BRAS  
LE COULANT.

Les faits que la société Brevet Michel reprochent à la société Nestlé sont l'emploi du mot "coulant" sur un emballage et des mots "coulant au chocolat" et "le coulant au chocolat" sur cet emballage et dans une publicité.

Cependant le mot coulant étant un mot du langage courant, il appartient à la demanderesse d'établir que la société Nestlé en fait un usage à titre de marque pour indiquer l'origine de son produit.

L'emballage du produit qui est une préparation pour dessert destinée aux professionnels, comporte un bandeau vertical qui, sur tous les emballages de la gamme, mentionne la nature du dessert en cause : fondant, mousse, panna cotta, entremets, crème brûlée. Ainsi, la mention du terme "coulant" qui a été reconnu comme descriptif, ne sera pas perçue comme étant une indication de provenance mais

uniquement comme une indication de la recette que ce produit permet de réaliser.

De même, la mention “Le coulant au chocolat” figurant sur la publicité ou celle “coulant au chocolat” figurant sur l’emballage, est comprise comme descriptive du dessert à réaliser et non pas comme indicative d’une provenance.

En outre, l’acheteur du produit sera d’autant moins incité à percevoir ces mentions comme constituant une marque que la publicité et l’emballage mettent tous deux spécialement en évidence la marque NESTLE qui, elle, est perçue comme une indication de provenance.

Ainsi en l’absence d’usage des termes litigieux à titre de marque, il n’y a pas lieu de retenir de contrefaçon à l’encontre de la société Nestlé.

### 3/sur la concurrence déloyale :

La société Brevet Michel reproche à la société Nestlé une politique commerciale tentant de présenter son produit comme nouveau et innovant tout en s’appropriant la notoriété du dessert de Michel Bras .

Il y a lieu de considérer qu’il s’agit de faits distincts de la contrefaçon de marque et que la demande est recevable.

Cependant outre que la société Brevet Michel procède par des affirmations, il convient de relever qu’elle n’exploite pas le dessert de Michel Bras , qu’elle ne peut en revendiquer la notoriété et qu’au surplus, elle ne se trouve pas en situation de concurrence avec la société Nestlé puisque son activité consiste à gérer des droits de propriété intellectuelle.

Ainsi outre que la demanderesse ne démontre pas en quoi l’apposition du mot nouveau sur l’emballage est déloyal, elle ne justifie d’aucun préjudice qui lui soit personnel.

Les demandes de la société Brevet Michel fondées sur l’article 1382 du Code civil, seront donc rejetées.

La nature du jugement ne rend pas nécessaire son exécution provisoire.

Il sera alloué à la société Nestlé la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

### **PAR CES MOTIFS :**

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare nulle la marque française verbale n° n° 99 811 951 LE COULANT, en application des articles L711-2- b du Code de la propriété intellectuelle,

Dit que ce jugement sera inscrit sur le registre national des marques une fois devenu définitif, à la demande de la partie la plus diligente,

Rejette les demandes de la société Brevet Michel fondées sur la contrefaçon de la marque française semi-figurative n° 3 049 901,

Rejette les demandes de la société Brevet Michel fondées sur la concurrence déloyale,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne la société Brevet Michel à payer à la société Nestlé la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Brevet Michel aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Clery, selon les règles de l'article 699 du Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 25 Octobre 2012

Le Greffier

Le Président