

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 01 FEVRIER 2012
(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20084
Décision déferée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/14360

APPELANTE

Société ARAS GIDA SA TIC. LTD.STI dénommée ARAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège social Beylikduzu Beysan Mermeciler Sant Sit2 Bulvar n° 4/2-3-4 BUYUKCEKMECE ISTANBUL (TURQUIE) représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Maître GREFFE Pierre avocat au barreau de Paris

INTIMEES

Société FERRERO SPA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 1 piazzale Pietro Ferrero I -12 051 ALBA (ITALIE)

S.A. SOREMARTEC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 5 rue Joseph Netzer B-6700 ARLON (BELGIQUE)

S.A. FERRERO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 18 rue Jacques Monod 76130 MONT SAINT AIGNAN représentées par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour assistées de Maître Pascal BECKER, avocat au barreau de Paris (L 0052)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Jocelyne LAMALLE

ARRET :

- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Monsieur Gilles DUPONT, greffier

* * *

Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2009 par la société de droit turc ARAS GIDA, du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 26 mai 2009 dans le litige en contrefaçon de marques et concurrence déloyale l'opposant à la société de droit italien FERRERO (SPA), à la société FERRERO FRANCE (SA), à la société de droit belge SOREMARTEC (SA) ;

Vu les dernières conclusions de la société ARAS GIDA, appelante, signifiées le 9 septembre 2011 ;

Vu les ultimes écritures des sociétés FERRERO, FERRERO FRANCE et SOREMARTEC, intimées, signifiées le 19 septembre 2011 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 octobre 2011 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures précédemment visées des parties;
Qu'il suffit de rappeler que :

-la société de droit italien FERRERO (SPA), ci-après la société FERRERO, est titulaire pour désigner en particulier en classe 30 des produits de confiserie et de chocolaterie, de deux enregistrements internationaux visant la France, l'un sous le n° 783 984 du 23 mai 2002 représentant un oeuf dont les parties basse et haute, respectivement de couleur sombre et de couleur claire, sont délimitées, sur le pourtour de l'oeuf, par une ligne légèrement ondulée, l'autre sous le n° 857 928 du 6 juin 2005, représentant une série de vaguelettes de couleur rouge et, sous une des crêtes, une goutte de couleur blanche évoquant une goutte de lait,

- la société de droit belge SOREMARTEC (SA), est titulaire, toujours pour désigner en classe 30 des produits de confiserie et de chocolaterie, de la marque française n° 95 568 527, du 21 avril 1995, renouvelée le 18 avril 2005, figurant un personnage en forme d'oeuf, au centre duquel est apposée la mention 'KINDER SURPRISE',

- la société de droit français FERRERO FRANCE (SA), exploite en France les marques précitées ; Que les trois sociétés ayant découvert l'exposition à la vente, sur le stand de la société ARAS GIDA au Salon professionnel 'SIAL 2008" se tenant à Villepinte (93) du 19 au 23 octobre 2008, de deux produits de confiserie/chocolaterie en forme d'oeuf réalisant selon elles la contrefaçon de leurs droits de marque, ont fait procéder le 22 octobre 2008, dûment autorisées, à une saisie-contrefaçon et ont assigné, le 13 novembre 2008, la société ARAS GIDA devant le tribunal de Bobigny aux griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale;

Que la société ARAS GIDA n'ayant pas constitué avocat, le tribunal a rendu le jugement réputé contradictoire dont appel, aux termes duquel ont été retenus à la charge de la société ARAS GIDA des actes de contrefaçon des trois marques opposées et de concurrence déloyale;

Sur les demandes en nullité visant les marques n° 783 984 et n° 857 928,

Considérant que la société ARAS GIDA, appelante, oppose aux demandes en contrefaçon le moyen tiré de la nullité pour défaut de caractère distinctif des deux enregistrements internationaux invoqués;

Qu'elle prétend à cet égard, concernant l'enregistrement n° 783 984, que la forme tridimensionnelle d'un oeuf pour désigner des produits de confiserie et de chocolaterie serait habituelle dans les usages du commerce où le traditionnel oeuf de Pâques en chocolat est connu depuis le début du XIX ème siècle et, concernant l'enregistrement n° 857 928, que l'illustration d'une vague épousant la forme du nappage dont sont recouverts les gâteaux sera perçue par le public pertinent comme un élément décoratif et non comme une marque ;

Or considérant, en premier lieu, que l'oeuf est une des formes possibles, et non pas la forme exclusive, utilisée, dans les usages du commerce, pour les produits de confiserie et de chocolaterie ;

Qu'en toute hypothèse, la société FERRERO ne revendique pas un monopole sur l'usage de la forme ovoïde pour les produits de confiserie et de chocolaterie mais d'une marque tridimensionnelle représentant un oeuf bicolore, de couleur claire en partie haute et de couleur sombre en partie basse, les deux parties étant délimitées par une ligne ondulée sur le pourtour de l'oeuf ;

Que la marque ainsi décrite ne constituant pas la désignation générique, usuelle et nécessaire des produits de confiserie et de chocolaterie, est apte à satisfaire à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs l'identité d'origine des produits couverts par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits de ceux qui ont une autre provenance ;

Considérant, en second lieu, que la société ARAS GIDA ne démontre en rien que la représentation de six crêtes de vague de couleur rouge avec, sous l'une des crêtes, une goutte de couleur blanche, évoquerait d'emblée le nappage recouvrant les gâteaux et serait susceptible d'être perçue comme un élément décoratif ; qu'elle n'établit pas en effet que la technique du glaçage ou du nappage des gâteaux et autres produits de confiserie et/ou de chocolaterie donnerait nécessairement pour résultat le dessin, objet de l'enregistrement contesté, illustrant une série de six vaguelettes, l'une d'elles ornée d'une gouttelette de couleur blanche ;

Que force est d'en conclure que le signe figuratif en couleurs déposé à titre de marque présente, au regard des produits qu'il est appelé à désigner, un caractère arbitraire et par là-même distinctif qui le rend apte à remplir la fonction d'indication d'origine de la marque;

Que le caractère distinctif des enregistrements attaqués est dès lors établi et les demandes en nullité les visant respectivement, mal fondées ;

Sur la demande en déchéance des droits sur la marque n° 783 984,

Considérant que la société ARAS GIDA prétend que la marque précitée ne ferait pas l'objet d'une exploitation sérieuse à titre de marque depuis plus de cinq ans et qu'une telle circonstance la fonde à poursuivre la déchéance des droits du titulaire de la marque ;

Mais considérant qu'il ressort de l'examen auquel la cour s'est livrée de l'ample documentation versée aux débats, articles de presse, affiches et films publicitaires, catalogues promotionnels, extraits de pages internet, enquêtes de notoriété, que la marque tridimensionnelle n° 783 984 en forme d'œuf bicolore, de couleur claire en partie haute et de couleur sombre en partie basse, les deux parties étant délimitées par une ligne ondulée sur le pourtour de l'œuf, fait l'objet d'une exploitation intensive et continue depuis son enregistrement le 23 mai 2002 pour identifier des produits de confiserie et de chocolaterie ;

Que la demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux ne saurait en conséquence prospérer ;

Sur la contrefaçon,

Considérant que les deux produits incriminés de contrefaçon répondent aux dénominations LUCKY EGG et CHIREK CRACK et leur représentation telle que figurant au procès-verbal de constat de mise sous scellés des produits saisis, établi le 22 octobre 2008, postérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon, n'est pas discutée ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'il s'agit de produits de confiserie et de chocolaterie et par là-même identiques aux produits couverts par les enregistrements opposés ;

Considérant que les sociétés intimées poursuivent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que le produit LUCKY EGG constituait la contrefaçon de la marque française n° 95 568 527, renouvelée le 18 avril 2005, appartenant à la société SOREMATEC et que le produit CHIREK CRACK réalisait la contrefaçon cumulée des enregistrements internationaux n° 783 984 et n° 857 928 appartenant à la société FERRERO ;

Considérant que les signes de comparaison n'étant pas identiques la contrefaçon doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion, dans l'esprit du public: a) (...), b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Considérant que le risque de confusion est déterminé en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et notamment du degré de similitude entre les signes comparé au degré de similitude entre les produits désignés ; que la similitude entre les signes, visuelle, phonétique et conceptuelle doit faire l'objet d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes opposés en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Considérant que la marque française n°95 568 527 est constituée de la représentation stylisée d'un bonhomme souriant en forme d'œuf, la partie inférieure de l'œuf, de couleur rouge, étant délimitée de la partie supérieure de l'œuf, de couleur blanche, par une ligne ondulée, de larges pieds de couleur jaune constituant le socle de l'œuf tandis qu'une casquette rouge,

visière à l'avant, recouvre l'oeuf en surplomb ; qu'elle indique en outre, en partie centrale de l'oeuf, la mention 'KINDER SURPRISE' ;

Considérant que le produit LUCKY EGG donne à voir également une représentation stylisée d'un bonhomme souriant en forme d'oeuf, la partie inférieure de l'oeuf de couleur rouge, étant délimitée de la partie supérieure de l'oeuf, de couleur blanche, par une ligne régulière, de larges pieds, de couleur rouge, constituant le socle de l'oeuf tandis qu'une casquette rouge, visière à l'arrière, recouvre l'oeuf en surplomb ;

Considérant qu'il résulte de l'examen comparatif auquel la cour a procédé, que les différences insignifiantes tenant à la couleur des pieds et à la forme de la casquette ne sont pas de nature à dissiper l'impression de forte ressemblance qui se dégage de la comparaison des signes opposés ;

Considérant qu'il doit être, certes, relevé que la mention 'KINDER SURPRISE' ne se retrouve pas sur le produit LUCKY EGG de la société ARAS GIDA ;

Mais considérant qu'il ressort des éléments de la procédure, précisément des très nombreuses publicités et enquêtes d'opinion consacrées aux produits 'KINDER SURPRISE' que la marque française revendiquée jouit sur le segment de marché en cause, à savoir les produits de confiserie et de chocolaterie, d'une notoriété qui doit être prise en compte à titre de facteur pertinent du risque de confusion car de nature de nature à renforcer le caractère distinctif de la marque et à lui ouvrir, par voie de conséquence, une protection plus étendue ;

Qu'il s'infère de ces développements que le consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie de produits concernés, serait fondé à attribuer au produit LUCKY EGG de la société ARAS GIDA la même provenance que les produits couverts par la marque française ou encore à associer les produits en cause en regardant le signe second comme une déclinaison de la marque première ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la contrefaçon de la marque française n°95 568 527 appartenant à la société SOREMATEC ;

Considérant que le produit CHIREK CRACK représente un bonhomme stylisé en forme d'oeuf, l'oeuf étant constitué d'une partie supérieure séparée de la partie inférieure par une ligne sinusoïdale de couleur rouge aux crêtes très abruptes, la partie supérieure de l'oeuf donnant à voir deux grands yeux de couleur verte et un large bec orange, l'ensemble évoquant une tête d'oiseau, la partie inférieure de l'oeuf donnant à lire, sous la ligne sinusoïdale rouge, les mentions CHIREK CRACK en gros caractères de couleur blanche sur fond marron ;

Considérant que force est de relever que le signe contesté, tel que précédemment décrit, présente avec l'enregistrement international n° 783 984 en forme d'oeuf dont les parties supérieure et inférieure respectivement de couleur blanche et de couleur sombre sont délimitées par une ligne légèrement ondulée des différences exclusives de tout risque de confusion, le seul point de ressemblance tenant à la forme ovoïde, commune aux deux signes en présence, et que la société FERRERO ne peut prétendre monopoliser, étant insuffisant, au regard de l'impression d'ensemble radicalement distincte qui se dégage des signes respectifs, à susciter chez le consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie de produits concernés un risque d'association avec la marque

revendiquée qui ne jouit pas, à l'inverse de la marque française précédemment évoquée, d'une notoriété de nature à renforcer son caractère distinctif ;

Considérant que force est de relever encore, que le signe querellé, ne présente pas davantage, au regard de l'ensemble des éléments figuratifs et dénominatifs qui la constituent et des multiples couleurs qui la composent, un risque de confusion avec la marque internationale n° 857 928 représentant une série de six vaguelettes de couleur rouge avec, sous une des crêtes, une goutte de couleur blanche évoquant une goutte de lait dont la notoriété n'est pas plus démontrée ;

Considérant qu'il suit de ces observations que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a retenu que le produit CHIREK CRACK réalisait la contrefaçon des marques internationales visant la France n° 783 984 et n° 857 928 appartenant à la société FERRERO ;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire,

Considérant qu'il est précisé aux termes des conclusions des sociétés intimées, que seule la société FERRERO FRANCE émet des prétentions sur un tel fondement ;

Considérant, en ce qui concerne le produit CHIREK CRACQ, qu'il a été précédemment relevé qu'il était exclusif de tout risque de confusion avec les produits couverts par les marques internationales invoquées ;

Que, par ailleurs, la société FERRERO FRANCE, qui n'est pas fondée à se prévaloir d'un monopole d'exploitation sur les produits chocolatés épousant, à l'instar des oeufs de Pâques connus depuis le début du XIXème siècle, la forme d'un oeuf à l'intérieur duquel sont logés des confiseries ou des jouets, ne saurait arguer de parasitisme par captation des investissements financiers et humains qui ont contribué au succès de ses produits ;

Considérant enfin que la société FERRERO FRANCE, qui exploite en France la marque n° 95 568 527 appartenant à la société SOREMATEC, est en revanche fondée à soutenir que l'offre en vente des produits LUCKY EGG, dont il a été précédemment relevé qu'ils présentent un risque de confusion avec les produits couverts par la marque précitée, et, partant, un risque de détournement de la clientèle, caractérise à son égard une faute de concurrence déloyale ;

Considérant que les sociétés intimées concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il leur a alloué à titre de dommages-intérêts la somme globale de 30.000 euros tous préjudices confondus ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle, la juridiction prend en considération, pour fixer les dommages-intérêts, les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ;

Considérant qu'il n'est pas démenti que l'exposition des produits contrefaisants au Salon professionnel "SIAL 2008" n'a pas été suivie d'une commercialisation effective en France;

Considérant que le préjudice de contrefaçon de la société SORETEC, titulaire de la marque française contrefaite, sera fixé, à l'aune des dispositions précitées et de la prise en compte de la banalisation et de l'avilissement de la marque contrefaite, à 25.000 euros ;

Que le préjudice de concurrence déloyale de la société FERRERO FRANCE sera justement réparé, au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, par l'allocation d'une somme de 5.000 euros ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes en nullité visant les enregistrements internationaux visant la France n° 783 984 et n° 857 928,

Rejette la demande en déchéance des droits sur l'enregistrement international visant la France n° 783 984,

Dit que la société ARAS GIDA a contrefait la marque française n° 95 568 527 appartenant à la société SOREMATEC en exposant à la vente le produit LUCKY EGG,

Dit que la société ARAS GIDA a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société FERRERO FRANCE en exposant à la vente le produit LUCKY EGG,

Condamne la société ARAS GIDA à payer :

* à la société SOREMATEC, la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice de contrefaçon,

* à la société FERRERO FRANCE, la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de concurrence déloyale,

Déboute du surplus des demandes,

Condamne la société ARAS GIDA aux dépens de la procédure qui seront, pour ceux afférents à l'instance d'appel, recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT