

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 MARS 2018

Numéro d'inscription au répertoire général 16/24260

Jonction avec le dossier 16/24395

Décision déferée à la Cour : jugement du 20 octobre 2016 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre section - RG n°15/05010

APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMÉES INCIDENTES

S.A. GÉNÉRALE BISCUIT GLICO FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
CLAMART
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 324 031 525

S.A.S. MONDELEZ FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
CLAMART
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 808 234 801

Société MONDELEZ EUROPE GmbH société de droit suisse, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Lindbergh-Allée 1
8152 GLATTPARK SUISSE

Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP SEPTIME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0029

Assistées de Me Annick LECOMTE plaissant pour l'AARPI ALEZAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 401

INTIMÉES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES

Société GRIESSON DE BEUKELAER GmbH & Co KG, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
POLCH ALLEMAGNE

S.A.S. SOLINEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
BRUNSTATT
Immatriculée au rcs de Mulhouse sous le numéro 946 050 200

Représentées par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque K 148

Assistées de Me Emmanuel GOUGE plaissant pour le Cabinet PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque R 20

COMPOSITION DE LA COUR

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de

Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Nicolette GUILLAUME, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, empêchée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRÊT :

Contradictoire

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 Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

La société Générale Biscuit Glico France (ci-après la société Glico) et les sociétés Mondelez Europe et Mondelez France font partie du groupe agroalimentaire Mondelez International (anciennement Kraft Foods), qu'elles présentent comme étant un des leaders mondiaux en matière de chocolat, biscuits, chewing-gum, bonbons, café et boissons en poudre.

La société Glico est titulaire :

- d'une marque française tridimensionnelle protégeant l'apparence d'un biscuit, déposée le 19 octobre 2005, enregistrée sous le n°3 386 825 en classe 30, et renouvelée le 4 septembre 2015,
- d'une marque française tridimensionnelle protégeant l'apparence d'un biscuit déposée le 29 mars 2010, enregistrée sous le n°103 725 291 en classe 30,

Les sociétés Mondelez sont les licenciés et sous-licenciés, non inscrites, des marques sus-visées.

La société de droit allemand Griesson de Beukelaer GmbH & Co KG (ci-après la société Griesson) est spécialisée dans la fabrication et commercialisation de biscuits. Elle fabrique et commercialise un biscuit au chocolat dénommé 'ChocOlé' et est titulaire des marques semi-figuratives suivantes :

- la marque n°12 3 950 482 déposée le 2 octobre 2012 en classe 30 pour désigner les '

Pâtisseries fines enrobées de chocolat'

- la marque n°12 3 950 493 déposée le 2 octobre 2012 en classe 30 pour désigner les mêmes produits.

La société Solinest est une société française spécialisée dans la distribution de confiseries, boissons et biscuits en France.

Considérant que la commercialisation des biscuits 'ChocOlé' porte atteinte aux droits qu'elles revendiquent sur les marques sus-visées qu'elles disent renommées et que cette atteinte est aggravée par le caractère parasitaire de leur conditionnement, la société Glico et les sociétés Mondelez ont, selon acte d'huissier du 18 mars 2015, fait assigner la société Griesson et la société Solinest en contrefaçon de marques, atteinte à la renommée des marques, nullité des marques appartenant à la société Griesson et parasitisme devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté les demandes reconventionnelles en annulation des marques françaises tridimensionnelles n°3 386 825 et n°3 725 291,
- déclaré irrecevables les sociétés Glico, Mondelez Europe GmbH et Mondelez France dans toutes leurs demandes fondées sur une atteinte à la renommée des marques n°3 386 825 et n°3 725 291,
- débouté les sociétés Glico, Mondelez Europe GmbH et Mondelez France de l'intégralité de leurs demandes en contrefaçon de la marque n°3 386 825,
- rejeté les demandes en annulation des marques 'Choc'Olé' fondées sur une contrefaçon de la marque n°3 386 825,
- débouté la société Mondelez France de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire,
- condamné in solidum les sociétés Glico, Mondelez Europe GmbH et Mondelez France à payer à la société Griesson et la société Solinest la somme de 10.000 euros à chacune soit 20.000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Glico, Mondelez Europe GmbH et Mondelez France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel ..., avocat.

Les sociétés Glico, Mondelez France et Mondelez Europe GmbH ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date des 2 et 5 décembre 2016.

Les procédures ont été jointes.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 novembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés Glico, Mondelez France et Mondelez Europe

GmbH demandent à la cour, au visa des articles L.711-1, L.711-2, L.711-4, L.713-3-b), L.713-5, L.716-1, L.716-7-1 et L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil (devenu l'article 1240 du Code civil), en substance, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé distinctives les marques françaises n°3 386 825 et n°3 725 291 appartenant à la société Glico et en ce qu'il a débouté les sociétés Griesson et Solinest de leurs demandes d'annulation desdites marques,
- en conséquence, débouter les sociétés Griesson et Solinest de leur appel incident tendant à l'annulation desdites marques,
- pour le surplus, reformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes,

Et statuant à nouveau

- dire et juger que les sociétés Griesson et Solinest, en commercialisant en France les biscuits au chocolat noir et les biscuits au chocolat au lait dénommés 'ChocOlé', ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque tridimensionnelle n°3 386 825 au sens des dispositions des articles L.713-3 b) et L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle,
- interdire aux sociétés Griesson et Solinest toute fabrication, commercialisation, promotion et publicité, ou plus généralement tout exploitation, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, de biscuits ainsi que de leur conditionnement, sous la présentation reproduite au point 1.4 supra (sic) et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, chaque exemplaire de paquet de biscuit, de conditionnement, de support, de document publicitaire ou commercial faisant l'objet de ladite mesure constituant une infraction,
- ordonner la destruction, dûment constatée par huissier, de l'ensemble des biscuits au chocolat noir et des biscuits au chocolat au lait dénommés 'ChocOlé' portant atteinte à la marque n°3 386 825, ainsi que de tous les emballages correspondants encore en possession, directement ou indirectement, des sociétés Griesson et Solinest, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par produit au-delà de ce délai,
- condamner les sociétés Griesson et Solinest in solidum à payer à la société Glico une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre une provision de 300.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice économique sous la forme de redevances indemnitaires au taux de 10% sur les ventes de biscuits ChocOlé par les intimées,
- condamner les sociétés Griesson et Solinest in solidum à payer à chacune des sociétés Mondelez Europe et Mondelez France une provision de 100.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice économique,
- enjoindre aux sociétés Griesson et Solinest de leur communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l'ensemble des éléments de comptabilité, de gestion des stocks, de production et de commercialisation relatifs respectivement aux biscuits et aux conditionnements de biscuits au chocolat noir et de biscuits

au chocolat au lait portant la marque 'ChocOlé' et/ou référencées sous un autre nom mais relatifs à ces biscuits, depuis le début de leur commercialisation en France et ce, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, à compter de la date d'effet de la décision à intervenir,

Subsidiairement,

- nommer tel expert qu'il lui plaira avec mission de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les documents énumérés au paragraphe précédent, fournir tous éléments comptables de nature à permettre à la cour de déterminer la masse contrefaisante, le chiffre d'affaires réalisé par les intimées, directement ou indirectement, les gains manqués et les bénéfices perdus respectivement par les appelantes, ainsi que le préjudice subi par ces dernières, impartir à l'expert un délai pour l'exécution de sa mission et le dépôt de son rapport, et fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera impartie par la décision à intervenir,

- subsidiairement, dire et juger qu'en commercialisant en France les biscuits au chocolat noir et les biscuits au chocolat au lait dénommés 'ChocOlé', les sociétés Griesson et Solinest ont exploité de manière indue la renommée de la marque n°3 386 825 et leur ont porté préjudice, et qu'elles ont donc engagé leur responsabilité civile de ce chef au sens des dispositions de l'article L.713- 5 du Code de la propriété intellectuelle,

- condamner les sociétés Griesson et Solinest in solidum à payer à la société Glico une somme de 300.000 euros et à chacune des sociétés Mondelez Europe et Mondelez France une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- interdire aux sociétés Griesson et Solinest toute fabrication, commercialisation, promotion et publicité, ou plus généralement toute exploitation, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, de biscuits ainsi que de leur conditionnement, sous la présentation reproduite au point 1.4 supra (sic) et ce, sous astreinte de mille euros (1. 000 euros) par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, chaque exemplaire de paquet de biscuit, de conditionnement, de support, de document publicitaire ou commercial faisant l'objet de ladite mesure constituant une infraction,

- ordonner la destruction, dûment constatée par huissier, de l'ensemble des biscuits au chocolat noir et des biscuits au chocolat au lait dénommés 'ChocOlé' portant atteinte à la marque n°3 386 825, ainsi que de tous les emballages correspondants encore en possession, directement ou indirectement, des sociétés Griesson et Solinest, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par produit au-delà de ce délai,

- dire et juger qu'en commercialisant en France les biscuits au chocolat noir et les biscuits au chocolat au lait dénommés ChocOlé, les sociétés Griesson de Beukelaer et Solinest ont exploité la renommée de la marque n°3 725 291 de manière injustifiée ou leur ont porté préjudice au sens des dispositions de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle,

- interdire aux sociétés Griesson de Beukelaer et Solinest toute fabrication, commercialisation, promotion et publicité, ou plus généralement toute exploitation, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, de biscuits ainsi que de leur conditionnement, sous la

présentation reproduite au point 1.4 supra (sic) et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, chaque exemplaire de paquet de biscuit, de conditionnement, de support, de document publicitaire ou commercial faisant l'objet de ladite mesure constituant une infraction,

- ordonner la destruction, dûment constatée par huissier, de l'ensemble des biscuits au chocolat noir et des biscuits au chocolat au lait dénommés 'ChocOlé' portant atteinte à la marque n°3 725 291, ainsi que de tous les emballages correspondants encore en possession, directement ou indirectement, des sociétés Griesson et Solinest, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par produit au-delà de ce délai,

- condamner les sociétés Griesson et Solinest in solidum à payer à la société Glico une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- condamner les sociétés Griesson et Solinest in solidum à payer à chacune des sociétés Mondelez Europe et Mondelez France une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,

- dire et juger qu'en vertu des dispositions de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, le dépôt des marques n°3 950 482 et 3 950 493 constitue la contrefaçon de la marque n°3 386 825 et subsidiairement, qu'il porte atteinte à la renommée de la marque n°3 386 825,

- dire et juger qu'en vertu des dispositions de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, le dépôt des marques n°3 950 482 et 3 950 493 porte atteinte à la renommée de la marque n°3 725 29,

En conséquence :

- prononcer l'annulation de l'enregistrement des marques françaises n°3 950 482 et 3 950 493 en vertu des dispositions de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle,

- dire que la décision, une fois définitive, sera transmise par le greffier ou à la demande de la partie la plus diligente à l'INPI pour inscription au Registre National des Marques,

- dire et juger que les sociétés Griesson et Solinest, en produisant, en distribuant et en commercialisant en France les biscuits au chocolat noir et les biscuits au chocolat au lait vendus sous la dénomination 'ChocOlé' sous les présentations reproduites au point 1.4. (Sic) supra, situant ces produits dans le sillage des biscuits MIKADO, ont commis sciemment des actes de parasitisme économique au préjudice de la société Mondelez France

- interdire aux sociétés Griesson et Solinest d'utiliser, directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, les biscuits ainsi que de leur conditionnement, sous la présentation reproduite au point 1.4 supra (sic) et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, chaque exemplaire de paquet de biscuit, de conditionnement, de support, de document publicitaire ou commercial faisant l'objet de ladite mesure constituant une infraction,

- condamner les sociétés Griesson et Solinest in solidum à payer à la société Mondelez France une somme de 100. 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de parasitisme imputables aux intimés,

- condamner les sociétés Griesson et Solinest in solidum à leur payer la somme de 100.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de constat et les dépens de l'instance,

- ordonner à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif de la décision à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq revues ou magazines de leur choix et aux frais des sociétés intimées in solidum et ce, à concurrence d'une somme de 8.000 euros hors taxes par publication, et l'affichage pendant 15 jours, du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil des sites internet des sociétés Griesson et Solinest, dans un format occupant au moins un quart de l'espace de cette page d'accueil, dans un délai de 8 jours suivant la signification de ladite décision à intervenir, sous astreinte de 8 000 euros par jour de retard,

- se réserver la liquidation des astreintes prononcées,

- condamner les sociétés Griesson et Solinest in solidum aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de constat d'huissier ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés par leur conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er décembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés Griesson et Solinest demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 20 octobre 2016 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes des sociétés Glico, Mondelez GmbH et Mondelez France au titre de la contrefaçon de la marque française tridimensionnelle n°05 3 386 825, considéré que les marques françaises tridimensionnelles n°05 3 386 825 et n°10 3 725 291 ne sont pas notoires et, en conséquence, rejeté l'ensemble des demandes des sociétés Glico, Mondelez GmbH et Mondelez France au titre de l'atteinte à la renommée des marques françaises tridimensionnelles n°05 3 386 825 et n°10 3 725 291, rejeté la demande en nullité de la société Glico à l'encontre des marques française figuratives n°12 3 950 482 et n°12 3 950 493 dont est titulaire la société Griesson et rejeté l'ensemble des demandes de la société Mondelez France au titre du parasitisme,

- les déclarer bien fondées en leur appel incident, En conséquence,

- infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 20 octobre 2016 en ce qu'il a rejeté leur demande en nullité des marques françaises tridimensionnelles n°05 3 386 825 et n°10 3 725 291 dont la société Glico est titulaire,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que les marques françaises tridimensionnelles n°05 3 386 825 et n°10 3 725 291, dont la société Glico est titulaire, ne respectent pas les conditions édictées par l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle,

En conséquence,

- prononcer la nullité des marques françaises tridimensionnelles n°05 3 386 825 et n°10 3 725 291, dont la société Glico est titulaire en application de l'article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle pris en combinaison avec l'article L.711-2 du même Code,

- dire que la décision, une fois définitive, sera transmise par le greffier ou à la demande de la partie la plus diligente à l'INPI pour inscription au Registre National des Marques,

En tout état de cause,

- condamner les sociétés Glico, Mondelez Europe et Mondelez France in solidum à payer à la société Griesson la somme de 148.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, quitte à parfaire (sic),

- condamner les sociétés Glico, Mondelez Europe et Mondelez France in solidum à tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de leur conseil.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité des marques tridimensionnelles n°3 386 825 et n°3 725 291

Considérant qu'il a été dit que la société Glico est titulaire de la marque française tridimensionnelle déposée le 19 octobre 2005, renouvelée le 4 septembre 2015, et enregistrée sous le n°3 386 825 pour désigner en classe 30 les 'biscuits, enrobés ou nappés notamment de chocolat ou de caramel', ainsi représentée :

Qu'elle est également titulaire de la marque française tridimensionnelle n° 103 725 291 déposée le 29 mars 2010 en classe 30, pour désigner les produits suivants : 'Cacao, chocolat, boisson à base de cacao et/ou de chocolat et préparation pour faire des boissons, produits de boulangerie, de pâtisserie, confiserie, à savoir, pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufres, gaufrettes, gâteaux, pâtisseries, barres de céréales, réparation faites de céréales, tous ces produits étant de nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés', ainsi représentée :

Considérant que selon l'article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, 'la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale' ;

Que selon l'article L 711-2 du même Code, "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' ;

Qu'en l'espèce, pour contester la validité de la marque n°3 386 825 qui leur est opposée, les intimées font valoir que celle-ci n'est pas distinctive et que sa forme est imposée par la nature du produit en ce que cette forme ne diffère pas significativement des habitudes et normes du secteur ; que le nappage de chocolat du biscuit a un caractère exclusivement fonctionnel en vue de l'obtention d'un résultat technique puisqu'il permet d'éviter de se salir les mains lorsqu'on appréhende le biscuit, enfin que la forme déposée confère au produit sa valeur substantielle ;

Que s'agissant du signe n°10 3 725 291, elles indiquent, sans que leur recevabilité à agir en nullité de la marque pour l'ensemble des produits visés au dépôt ne soit contestée, que celui-ci ne répond à aucune des conditions édictées par l'article 711-2 c) du code de la propriété intellectuelle, ajoutant que les appelantes ne peuvent monopoliser une simple idée marketing du fait de l'enregistrement de ces marques tridimensionnelles ;

Considérant que pour déterminer le caractère distinctif d'une marque, il y a lieu apprécier globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits et/ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits et/ou services de ceux d'autres entreprises ;

Que ce caractère distinctif doit être apprécié d'une part par rapport aux produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé, et d'autre part par rapport à la perception que le public pertinent en a ;

Considérant qu'il résulte de son examen que la marque tridimensionnelle n°3 386 825, qui est constituée de la forme d'un bâtonnet aux bouts arrondis et qui est recouverte de chocolat à l'exception d'un des embouts qui laisse apparaître une tige beige-jaune, est arbitraire au jour du dépôt et trouve par là même sa fonction distinctive ;

Que les pièces versées aux débats révèlent que les formes usuelles des biscuits sont en général des formes circulaires, carrées ou rectangulaires de sorte que la marque ne se conforme donc pas aux normes et usages du secteur ; qu'au contraire la forme longue et mince du bâtonnet associée à un embout biscuité, appréciée dans son ensemble, sera perçue comme possédant un degré de distinctivité propre qui ne se retrouve pas dans les habitudes du secteur ;

Que si l'embout dénudé de chocolat peut permettre à l'utilisateur de saisir et de consommer le biscuit sans se salir les mains, cet embout n'est qu'un élément du signe qui doit être apprécié dans son ensemble et qui se caractérise aussi par sa forme particulière mince et longue ; qu'il n'est ainsi nullement démontré que cette caractéristique serait imposée par la fonction technique du biscuit concerné par l'enregistrement pas plus que la forme telle que déposée conférerait à ce biscuit sa valeur substantielle qui réside en premier lieu dans ses qualités gustatives ;

Qu'il en résulte que le consommateur, moyennement attentif et avisé eu égard aux produits

considérés, percevra bien ce signe comme l'indication de l'origine commerciale des produits désignés ;

Que le signe est donc intrinsèquement apte à assurer la fonction de garantie d'origine dévolue à la marque et n'est donc pas dépourvu de caractère distinctif au sens des dispositions précitées ;

Considérant enfin, que le droit des marques est un droit d'occupation et que tout signe, même appartenant au domaine public, peut constituer une marque, quand bien même il 'serait vieux comme le monde' ou procéderait 'd'une idée marketing' comme le soutiennent les intimées, à la condition toutefois qu'il présente un caractère distinctif ;

Considérant que la marque tridimensionnelle n°10 3 725 291 se distingue de la marque n°3 386 825 en ce que la partie chocolatée du biscuit comporte en outre une spirale, manifestement également en chocolat, de couleur plus foncée ; qu'elle a été enregistrée en classe 30 pour désigner les produits suivants : 'Cacao, chocolat, boisson à base de cacao et/ou de chocolat et préparation pour faire des boissons ; produits de boulangerie, de pâtisserie, de confiserie, à savoir, pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufres, gaufrettes, gâteaux, pâtisseries ; barres de céréales ; préparations faites de céréales ; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés' ;

Qu'il a été dit que la forme du bâtonnet long et mince enrobé de chocolat avec un embout dénudé qui constitue un des éléments du signe possède une distinctivité propre ; que s'il existe sur le marché d'autres biscuits présentant en outre une telle spirale de chocolat, le signe dans sa globalité diverge suffisamment des normes du secteur de la biscuiterie pour que le consommateur concerné le perçoive immédiatement comme un indicateur d'origine du produit, même s'il réduit la spirale de chocolat à un simple embellissement du produit, ce qui n'est au demeurant pas démontré ; que la marque n'est pas plus exclusivement dictée par la fonction technique du produit et ne confère pas à celui-ci sa valeur substantielle ;

Que le signe est enfin parfaitement arbitraire pour désigner les autres produits visés à l'enregistrement, soit les 'boissons chocolatées et les pains, biscottes, gaufre, gaufrettes, gâteaux, pâtisseries et barres de céréales nappés ou fourrés' ;

Considérant en définitive, que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation tant de la marque française tridimensionnelle n°3 386 825 que de la marque française tridimensionnelle n°3 725 291 ; que la demande subsidiaire tendant à voir constater l'acquisition du caractère distinctif des marques en cause est sans objet ;

Sur la contrefaçon de la marque n°3 386 825

Considérant qu'aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, les appelantes reprochent aux sociétés intimées des actes de contrefaçon par imitation de la marque tridimensionnelle n°3 386 825 au sens des dispositions des articles L.713-3 b) et L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle, par la commercialisation en France et notamment sur internet de biscuits au chocolat dénommés 'ChocOlé' ;

Considérant que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que 'sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, 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', qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ;

Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné ;

Que les produits commercialisés sous le signe 'ChocOlé' sont identiques, aux produits visés dans l'enregistrement de la marque n°3 386 825 en ce qu'elle vise des biscuits, enrobés ou nappés notamment de chocolat ;

Que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Que d'un point de vue visuel, la marque opposée est constituée de la forme d'un bâtonnet aux bouts arrondis et qui est recouverte de chocolat à l'exception d'un des embouts qui laisse apparaître une tige beige-jaune ; que le biscuit Choc'Olé a quant à lui la forme d'un bâtonnet enrobé de chocolat avec un embout dénudé, long, mince et torsadé sur toute sa longueur ;

Que selon les appelantes, le signe premier évoque les bâtonnets des jeux de Mikado, évocation absente du biscuit incriminé de par son aspect torsadé qui ne peut être qualifié d'insignifiant ;

Qu'il résulte de ces éléments que nonobstant l'identité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ; que si l'appartenance à une famille de marques est susceptible de renforcer le risque de confusion entre les signes, encore faut-il que celui-ci soit caractérisé ; que ce risque de confusion, qui en tout état de cause reste à l'appréciation du juge saisi, n'est pas plus établi par la production d'une étude BVA de septembre 2014 selon laquelle, en réponse assistée, 37% des personnes interrogées auxquelles a été présentée non pas la marque tridimensionnelle objet du litige mais la photographie d'un biscuit, répondent que le produit nu Choc'Olé "ressemble à Mikado" ;

Considérant au surplus, que les produits litigieux tels qu'ils sont présentés à la vente sur leur emballage, indiquent clairement la mention "Choc'Olé" pour identifier le produit ; que la cour relève en outre que selon le même sondage dont se prévalent les appelantes, 'la confusion entre les produits est moins flagrante sur pack' et que 'en assisté' les répondants comprennent qu'il s'agit d'une autre marque' ; qu'enfin, l'affiche incriminée ne fait que reproduire les mêmes biscuits 'Choc'Olé' dans les mêmes emballages qui ne sont pas couverts par la marque opposée, la publicité faite pour un produit n'étant en tout état de cause pas de nature à créer un risque de confusion ;

Que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon de la marque n°3 386 825 ;

Sur les atteintes à la marque de renommée

Considérant que tant à titre subsidiaire s'agissant de la marque n°3 386 825, qu'à titre

principal s'agissant de la marque n°3 725 291, les sociétés appelantes reprochent aux intimées d'avoir porté atteinte auxdites marques, qu'elles considèrent comme étant des marques de renommée au sens de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle;

Considérant qu'une marque est renommée si elle est connue d'une partie significative du public et cette connaissance est appréciée notamment au regard de la part du marché détenue par la marque, de l'intensité, de l'étendue géographique et de la durée de son usage ainsi que de l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir ;

Considérant, en l'espèce, que les appelantes se prévalent d'une exploitation ancienne, depuis 1982, 'de la marque figurative (sic) représentant le biscuit Mikado', ce qui n'est pas de nature à établir l'ancienneté de l'exploitation de la marque tridimensionnelle n°3 386825 mais au contraire révèle qu'elles n'ont cessé d'entretenir la confusion entre cette marque et le biscuit 'Mikado' et /ou les marques verbales ou semi-figuratives MIKADO ou même LU ou GLICO, étrangères au présent litige ; que la cour constate en tout état de cause qu'avant 2005 les paquets 'Mikado' ne laissaient voir que partiellement la forme des biscuits, et que depuis 2005 le signe reproduit tant sur le devant des paquets que sur sa tranche, outre qu'il sert plutôt à illustrer le contenu du paquet de biscuits, n'est pas la reproduction de la marque en cause ;

Considérant que les campagnes de communication et budgets publicitaires dont il est fait état, outre qu'ils concernent 'Mondelez International' comme l'a relevé le Tribunal, et lorsqu'ils se rapportent la marque tridimensionnelle considérée et non pas la marque semi-figurative MIKADO, démontrent tout au plus le succès commercial du produit mais nullement la renommée de la marque ; que la nouvelle pièce produite devant la cour (21-3 selon les appelantes mais plus vraisemblablement 21-2 selon le bordereau de communication de pièces) n'est pas de nature à remettre en cause cette situation ; que la reconnaissance de la notoriété de la marque par le tribunal de grande instance de Paris de Strasbourg en 2006 est sans portée sur le présent litige tout comme le sont le fait qu'un livre de recettes intitulé 'MIKADO les meilleurs recettes' reprenne la forme d'un 'paquet de biscuits Mikado', ou des extraits de comptes Facebook ou de Twitter ;

Considérant que les mêmes motifs s'appliquent à la marque n°3 725 291 s'agissant de ses conditions d'exploitation sur les paquets de biscuits Mikado sous une forme qui n'est pas celle qui fait l'objet de la marque tridimensionnelle considérée, et/ou de l'importance du budget publicitaire et du volume des ventes réalisées entre 2012 et 2015, au demeurant habituels dans le secteur concerné, et qui révèlent tout au plus le succès commercial rencontré par le biscuit lui-même ;

Considérant enfin, que l'étude réalisée en 2004 sur 'le biscuit Mikado classique' et non à partir de la marque tridimensionnelle n°3 386 825, n'est pas plus pertinente pour démontrer la notoriété de cette marque pas plus que l'étude réalisée par TNS Sofres en 2006 au cours de laquelle la question posée concernait 'la marque du paquet de biscuit'; qu'enfin l'étude réalisée par la société IN VIVO BVA en 2014, qui a été effectuée via internet sur un échantillon de 100 consommateurs par produit ou pack testé, avait pour but de 'mesurer la confusion possible entre Chocolé et Mikado, sur le biscuit lui-même mais aussi dans le contexte des ventes (via leurs packs) ' et non pas de mesurer la notoriété des marques opposées dans le cadre du présent litige ; qu'en tout état de cause le tribunal a, à juste titre, relevé que seulement 37% pour le 'Mikado original' et 28% pour le 'Mikado King ...' des consommateurs répondent que le produit qui leur a été présenté 'ressemble à un Mikado', et ce quelle que soit la pertinence des attestations des membres de la société de sondage produites en cause d'appel ;

Considérant dans ces conditions que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que les sociétés Glico et Mondelez ne démontraient pas la renommée des marques françaises tridimensionnelles objets du litige et que les demandes au titre de l'atteinte à la renommée de ces marques, formées tant à titre subsidiaire qu'à titre principal, devaient être rejetées ;

Sur les demandes en nullité des marques françaises GDB Choc'Olé n°3 950 482 et n°3 950 493 appartenant à la société Griesson

Considérant que la demande d'annulation des marques GDB Choc'Olé n°3 950 482 et n°3 950 493 qui porteraient atteinte à la renommée des marques tridimensionnelles sus-visées ne peut prospérer, et ce sans qu'il soit besoin d'apprécier si les appelantes peuvent ici s'exonérer de la démonstration d'un risque de confusion entre les signes ;

Considérant que se fondant cette fois sur les dispositions de l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée, les appelantes font grief aux premiers juges d'avoir rejeté leur demande en annulation des marques GDB Choc'Olé n°3 950 482 et n°3 950 493 appartenant à la société Griesson en écartant tout risque de confusion entre ces dernières et la marque tridimensionnelle n°3 386 825 ;

Que les marques incriminées reproduisent les emballages des biscuits Choc'Olé ainsi représentées :

Considérant qu'il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné et partant une atteinte à la marque antérieure ;

Que les produits commercialisés sous les signe 'ChocOlé' sont similaires, aux produits visés dans l'enregistrement de la marque n°3 386 825 en ce qu'ils visent des 'Pâtisseries fines enrobées de chocolat' ;

Que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Que d'un point de vue visuel, il a été dit que la marque opposée est constituée de la forme d'un bâtonnet aux bouts arrondis et qui est recouverte de chocolat à l'exception d'un des embouts qui laisse apparaître une tige beige-jaune et non pas comme il est soutenu un emballage dans lequel les biscuits sont 'liés ensemble dans le sens de la longueur' ; que les marques Choc'Olé représentent des boîtes de biscuits, de forme cylindrique, l'une rouge avec un dégradé blanc et l'autre bleue avec un dégradé blanc ; qu'il s'agit donc non pas de la représentation de la forme de biscuits mais bien de conditionnements sur lesquels figurent pour chacun d'entre eux la mention GdB en caractères italiques bleus sur fond rouge, le nom du produit ChocOlé en caractères dominants italiques marrons avec la première lettre C et la cinquième lettre O en majuscule, et la représentation de biscuits dont il a été démontré précédemment qu'ils ne présentaient pas de similitude avec la marque tridimensionnelle n°3 386 825, en raison, notamment de leur aspect torsadé sur toute sa longueur ;

Qu'il a été dit également que selon les appelantes, le signe premier évoque les bâtonnets des jeux de Mikado, alors que les signes incriminés représentent une boîte de biscuits ;

Qu'il résulte de ces éléments que nonobstant la similitude des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris, dans leur ensemble et tels que déposés, exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne et partant toute atteinte à la marque tridimensionnelle n°3 386 825 ;

Que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon de la marque n°3 386 825 fondée sur les dispositions de l'article 711-4 du Code de la propriété intellectuelle et les demandes subséquentes ;

Sur la concurrence parasitisme

Considérant qu'à ce titre, les sociétés appelantes incriminent des actes de parasitisme ; que faisant grief au tribunal d'avoir rejeté leurs demandes et tout en affirmant que 'le produit ChocOlé évoque dans l'esprit du consommateur les produits MIKADO et/ou MIKADO KING CHOCO et tire avantage de leur valeur économique', elles reprochent en réalité aux intimées d'avoir adopté, sur leurs emballages, une représentation des biscuits ChocOlé en faisceau de bâtonnets croisés sur la face avant du paquet de biscuits, évoquant selon elles une partie de mikado en cours, ce qui serait l'une des caractéristiques des emballages des biscuits MIKADO, l'emploi de combinaisons de couleurs fondues, similaires à celles des emballages des biscuits MIKADO soit bleu ciel, blanc et marron pour la variété au chocolat au lait, rouge, blanc et marron pour la variété au chocolat noir, des lettres de couleur marron foncé et un fond rouge du logo de la marque ombrelle LU, ainsi qu'une ouverture par la partie supérieure du paquet grâce à une ouverture à l'horizontale alors que la norme, en matière de biscuits resterait l'ouverture sur tout le long du paquet ; qu'elles soutiennent ainsi que les intimées se sont appropriées les caractéristiques communes au décor des conditionnements de la gamme de biscuits 'MIKADO', dont la création en 1982 et l'élargissement constant au fil des années sont le fruit d'efforts et d'investissements substantiels, tant intellectuels que financiers afin d'en tirer un avantage économique au préjudice de la société Mondelez France

Considérant toutefois, qu'il y a lieu de constater comme le tribunal que la présentation de plusieurs biscuits en faisceau sur un petit paquet de forme rectangulaire, de forme 'pocket' et qui évoquerait le jeu du Mikado, n'est pas reprise sur les paquets de biscuits "Choc'Olé" de forme cylindrique et qui présentent des biscuits torsadés par paires dans un mouvement tournant marqué par une spirale et la terminaison 'Olé' du signe ChocOlé ;

Que la société Mondelez France ne peut s'approprier la couleur rouge pour distinguer le chocolat noir et la couleur bleu pour distinguer le chocolat au lait qui sont des codes couleur communément utilisés pour désigner ces différents types de chocolats, pas plus que des lettres de couleur marron foncé ou un fond rouge ; que l'ouverture des produits respectifs est en outre totalement différente, celle des paquets ChocOlé s'effectuant par le milieu du paquet et se retirant complètement pour présenter les biscuits dans la partie basse tels des crayons dans un pot, alors que celle des paquets 'Mikado' s'effectue par le haut à la manière d'un paquet de cigarettes ;

Considérant ainsi, qu'il n'est nullement démontré en quoi les intimées se seraient appropriées les caractéristiques des emballages des biscuits 'MIKADO' pour profiter des investissements de la société Mondelez France lesquels de surcroît ne sont pas établis s'agissant des packaging

revendiqués, ou même de la notoriété, sinon des marques tridimensionnelles concernées par le présent litige, du moins des biscuits qui sont commercialisés sous les marques verbales et semi-figuratives 'MIKADO', pour en tirer un quelconque avantage économique ;

Que la demande formée au titre du parasitisme doit donc être rejetée ; Sur les autres demandes

Considérant qu'il y a lieu de condamner les sociétés appelantes, qui succombent, aux entiers dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Considérant enfin, que les sociétés Griesson et Solinest ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 20 octobre 2016 en toutes ses dispositions sauf à dire que les sociétés Générale Biscuit Glico France Mondelez Europe GmbH et Mondelez France ne sont pas irrecevables en leurs demandes fondées sur une atteinte à la renommée des marques n°3 386 825 et n°3 725 291 mais mal fondées.

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés Générale Biscuit Glico France Mondelez France SAS et Mondelez Europe GmbH à payer à la société Griesson de Beukelaer GmbH & Co KG la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne in solidum les sociétés Générale Biscuit Glico France Mondelez France SAS et Mondelez Europe GmbH aux entiers dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière
La Présidente