

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 4ème
section

N° RG :
13/01746

N° MINUTE :

4

Assignation du :
19 Novembre 2012

JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2014

DEMANDERESSES

FERRERO S.p.A.
1 Piazzale Pietro Ferrero
I-12 051 ALBA - ITALIE

S.A. FERRERO FRANCE
18 rue Jacques Monod
76130 MONT ST AIGNAN

Toutes deux agissant poursuites et diligences de leur représentant légal,
domicilié en leur qualité auxdits sièges,

et représentées par Maître Pascal BECKER de la SELARL IPSO,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0052

DÉFENDERESSE

**S.A. BETA ALISVERIS MERKEZLERI INSAAT GIDA
TURIZM YATITIMCILIK SANAYI VE DIS TICARET ANONIM
SIRKETI**

Kultur sok. No. 1 MetroportK. 10 d. 173
Bahçelievler (TURQUIE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités
audit siège,

représentée par Maître Antoine GAUTIER SAUVAGNAC de la SCP
FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au
barreau de PARIS, vestiaire #P0010

**Expéditions
exécutoires
délivrées le:**

15/09/14



Page 1

57

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVÉ, Vice-Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice-Présidente
François THOMAS, Vice-Président

assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier,

DÉBATS

A l'audience du 07 Mai 2014 tenue en audience publique devant Marie-Claude HERVÉ et François THOMAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société italienne FERRERO SpA déclare produire des articles de confiserie et de chocolaterie, et notamment un produit appelé « *Ferrero Rocher* », distribué en France par la société FERRERO FRANCE.

La société FERRERO SpA est titulaire des enregistrements suivants, visant la France :

- enregistrement de la marque internationale n°783 985 du 23 mai 2002,
- enregistrement de la marque internationale n° 799 465 du 28 janvier 2003,
- enregistrement de la marque internationale n° 783 578 du 23 mai 2002,
- enregistrement de la marque internationale n° 486 994 du 21 juillet 1984,
- enregistrement de la marque internationale n° 864 165 du 16 août 2005,
- enregistrement de la marque internationale n° 486 997 du 21 juillet 1984,
- enregistrement de la marque internationale n° 783 646 du 23 mai 2002.

La société turque BETA ALISVERIS MERKEZLERI INSAAT GIDA TURIZM YATIRIMCILIK SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI (ci-dessous, « *société BETA* ») indique commercialiser depuis 2010 sous la marque « *BAWELLA* » des produits en chocolaterie/biscuiterie en Turquie, Azerbaïdjan, Kirghizistan.

Par acte d'huissier du 19 novembre 2012, les sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE ont fait citer la société BETA devant le tribunal de grande instance de Paris, en lui reprochant des faits de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale et parasitaire.



Par conclusions du 20 janvier 2014, les sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE demandent au tribunal de :

- les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes,
- dire irrecevables et mal fondées toutes les demandes, y compris pécuniaires, formulées par la société BETA, et l'en débouter,
- dire que les adoptions incriminées dont la société BETA est à l'origine constituent des atteintes aux droits de propriétaire des marques invoquées par la société FERRERO SpA, objets des enregistrements internationaux n° 783 985, n° 799 465, n° 783 578, n° 486 994, n° 864 165, n° 486 997, n° 783 646, en application de l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, ces atteintes étant plus particulièrement constituées par des usurpations des dites marques, en application de l'article L 713-3 b) dudit code,
- dire que ces présentations adoptées et exploitées par la société BETA contrefont par imitation les marques invoquées,
- dire que les atteintes aux droits de marques de la société FERRERO SpA sont également constituées par des actes d'usage non autorisés de ces marques contrefaites, plus particulièrement par la fabrication l'importation, la détention, l'exposition, l'offre en vente et la vente par la société BETA des produits litigieux sur le territoire français,
- dire que les faits incriminés constituent aussi des agissements fautifs à l'égard de la société FERRERO SpA, en raison des atteintes portées à la renommée du produit authentique, et de la société FERRERO FRANCE, qui a subi un préjudice propre en tant qu'exploitante (et non propriétaire) des marques et produits correspondants en France, au vu des actes de contrefaçon commis au détriment de la société FERRERO SpA et des atteintes portées à la renommée de ces produits, de sorte que ces sociétés sont fondées à demander réparation des préjudices subis à de concurrence déloyale/parasitaire,
- condamner la société BETA pour faits de contrefaçon des droits de marques de la société FERRERO SpA,
- condamner la société BETA pour faits de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard des sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE,
- interdire à la société BETA toute adoption et représentation d'un signe se référant aux marques des sociétés FERRERO et toute exploitation, fabrication, importation, détention, exposition, promotion, offre en vente et vente de produits de chocolaterie/confiserie/biscuiterie reproduisant et/ou imitant, faisant état et/ou se référant aux marques, produits, signes, éléments d'identification invoqués par les requérantes, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et de 5.000 euros par infraction constatée,
- ordonner le retrait du marché et la destruction de tous documents, papiers commerciaux, publicités, et supports de toutes sortes faisant état ou à l'origine des adoptions incriminées, aux frais exclusifs de la société BETA, dans les 15 jours de la signification du jugement, et au-delà sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et de 5.000 euros par infraction constatée,
- condamner la société BETA à payer aux sociétés FERRERO une indemnité de 75000 euros, tous préjudices confondus,
- ordonner la publication, par extraits ou non, du jugement, dans quatre publications au choix des sociétés FERRERO, aux frais exclusifs de la société BETA, dans la limite de 20000 euros,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamner la société BETA aux dépens, lesquels comprendront les frais de saisie-contrefaçon, dont distraction au bénéfice de la société

ipSO, agissant par Maître Pascal Becker, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la société BETA à verser aux requérantes la somme de 15000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes, elles indiquent que lors du salon SIAL 2012 qui s'est tenu à VILLEPINTE du 21 au 25 octobre 2012, la société BETA a présenté un produit de biscuiterie-chocolaterie dans des représentations constituant des contrefaçons par imitation des marques de la société FERRERO SpA.
Elles ajoutent avoir fait réaliser une saisie-contrefaçon le 24 octobre 2012.

Elles soutiennent que les présentations en cause constituent des actes de contrefaçon par imitation des droits de marques invoquées, rappellent que l'appréciation du risque de confusion s'effectue par comparaison des signes en cause en prenant en compte l'impression donnée à un consommateur moyen, lequel consacre peu de temps à l'examen d'une marque et se fie à l'image qu'il a conservée en mémoire. Elles ajoutent que s'agissant d'un produit de chocolaterie le consommateur n'apportera qu'une attention modérée aux différences entre les signes, et relèvent que les produits querellés reprennent systématiquement les caractéristiques des marques invoquées.

Elles soulignent qu'il existe un risque de confusion entre les produits incriminés et ceux produits sous les marques FERRERO, que le consommateur en déduira une origine commune de ces produits, de sorte que la contrefaçon par imitation devra être retenue.

Elles relèvent que les produits en cause constituent aussi des atteintes à la notoriété des marques, à l'égard de la titulaire des marques et de leur exploitante en France.

Elles mettent en avant le fait qu'une gamme complète de produits a été proposée reprenant la gamme des produits FERRERO Rocher, qu'ainsi la société BETA cherche à identifier ses produits aux produits FERRERO Rocher et à profiter des investissements des sociétés FERRERO sans bourse délier.

Elles déclarent que les différences entre les produits querellés et ceux proposés sous leurs marques seraient insusceptibles d'écarter la contrefaçon, le risque de confusion existant et un consommateur d'attention moyenne ne pouvant qu'attribuer à ces produits une origine commune.

Elles relèvent que la présentation de ces produits au SIAL leur donne une exposition importante aux professionnels et révèle la volonté de développer leur vente.

Elles remarquent que la société BETA a reconnu avoir présenté les produits en cause au SIAL, et que l'utilisation d'affiches publicitaires ou de catalogues à cette occasion établit l'exploitation des produits contrefaisants, et donc des actes de concurrence déloyale.

Elles ajoutent que la contrefaçon par la société BETA des marques, dont la société FERRERO FRANCE est seule exploitante, caractérise la concurrence déloyale à son égard, le parasitisme étant établi par la reprise de la gamme complète de produits.

Par conclusions du 4 décembre 2013, la société BETA demande au tribunal de :

- juger qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon sur le territoire français,
- juger qu'aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire n'a été effectué sur le territoire français,
- juger que les sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE ne peuvent rapporter la preuve d'un quelconque dommage au titre de ces deux chefs,

En conséquence,

- débouter les sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE de leurs demandes,

A titre infiniment plus subsidiaire,

- constater l'existence d'un préjudice symbolique subi par les sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE,

En tout état de cause,

- condamner les sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE à lui payer la somme de 15.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE aux entiers dépens, conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile.

Elle indique avoir développé une ligne de production BAWELLA GOLD composée de chocolat pour la Turquie, l'Azerbaïdjan et le Kirghizistan, et avoir participé comme exposant au SIAL 2012 afin d'y présenter ses produits.

Elle souligne que lors de la saisie-contrefaçon, l'huissier n'a relevé la présence d'aucun produit, et a constaté qu'aucune vente n'avait eu lieu.

Elle fait état du caractère imprécis des demandes présentées par les sociétés FERRERO, qui reproduisent plusieurs produits sur des photographies sans indiquer lesquels seraient contrefaisants, laissant entendre que tous les produits visibles seraient concernés.

Elle ajoute que les demanderesses font état de la présence de certains produits sur le site www.bawella.com sans produire de constat internet, alors que ce site est en anglais et ne vise pas le territoire français.

Elle soutient que les demanderesses ont omis d'identifier et de décrire de manière détaillée les produits dont elles allèguent le caractère contrefaisant, et fait état des différences existant entre les marques invoquées et les produits querellés.

Elle conteste tout fait de contrefaçon, en relevant que ses produits portent une empreinte marron en gros caractères portant l'inscription BAWELLA GOLD, ce qui marque une différence importante, ce d'autant qu'ils sont présentés dans un papier portant des lignes diagonales blanches et marron. Elle souligne l'absence de comparaison détaillée des produits en cause, les demandeurs se limitant à reproduire une description imprécise.

Elle rappelle n'avoir pas commercialisé ses produits lors du salon SIAL, salon consacré aux professionnels à l'occasion duquel elle n'a fait que les présenter.

Elle conteste tout fait de concurrence déloyale et parasitaire, la

demande de la société FERRERO France devant être rejetée du fait de l'absence de contrefaçon, et soutient que la seule présentation de ses produits au SIAL ne saurait constituer une atteinte à la réputation des produits FERRERO.

Elle s'oppose aux demandes indemnitaires des demanderesses en l'absence de commercialisation de ses produits en France ou à partir de son site www.bawella.com, et la présentation des produits incriminés au SIAL étant insusceptible de justifier un préjudice.

Par ordonnance du 20 février 2014, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2014.

MOTIVATION

Sur la contrefaçon

L'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment 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.* »

Le procès-verbal d'huissier dressé le 24 octobre 2012 par Maître Laurent DUBOIS sur le stand de la société BETA au salon SIAL 2012 organisé au parc des Expositions de Villepinte établit que cette société présentait des publicités affichées au mur représentant le produit dénommé BAWELLA, un catalogue et des dessous de tasse en carton représentant ce produit.

Contrefaçon de la marque 783 985

Le produit BAWELLA représente, comme celui concerné par la marque 783 985, une praline enrobée dans un papier doré reposant sur un ballotin de couleur marron, cette praline étant surmontée d'une étiquette de forme ovale ayant un bord doré et utilisant la couleur rouge.

Si la société BETA met en avant le fait que sur l'étiquette surmontant son produit est indiqué le nom « bawella gold », et que le papier dans lequel est enveloppée la praline porte des rayures en diagonale de couleur blanche et marron dont est dépourvue la praline représentée par la marque 783 985, le produit de la société BETA reprend l'association d'une praline présentée dans un papier doré reposant sur un ballotin de papier marron et portant une étiquette ovale sur le dessus utilisant les couleurs doré et rouge.

Aussi et en dépit de l'indication de son nom sur l'étiquette, le produit querellé présente une similarité certaine avec la marque 783 985, qui porte sur un produit bénéficiant d'une grande notoriété et appartient à une gamme de produits auquel le consommateur n'apportera qu'une attention moyenne au moment de se déterminer pour procéder ou non à son achat.



Les quelques différences figurant sur le produit querellé apparaissent insusceptibles de donner une impression d'ensemble distincte de celle donnée par la marque internationale invoquée, et sa grande proximité avec la marque 783 985 est de nature à créer un risque de confusion avec les articles produits sous cette marque internationale.

Par conséquent, en présentant un produit de chocolaterie reprenant la forme protégée par la marque n°783 985 et en faisant usage de cette forme pour le présenter lors du SIAL 2012, la société BETA a commis un acte de contrefaçon aux droits de la société FERRERO SpA sur cette marque.

Contrefaçon de la marque 799 465

Il est reproché à la société BETA d'avoir contrefait la marque 799 465 en ayant repris la représentation de la praline telle que présentée par la marque 783985, et d'avoir fait figurer à côté une praline sans emballage de couleur marron et d'aspect granuleux, des noisettes et des feuilles vertes.

La marque 799 465 montre la représentation de la praline de la marque 789 985, avec d'un côté une praline sans emballage de couleur marron et d'aspect granuleux, et de l'autre une noisette et une feuille verte, le tout surmonté d'une forme ovoïde disposée horizontalement, composée sur le pourtour d'un ovale doré à l'intérieur duquel se situent deux autres ovales, l'un doré et l'autre rouge, le fond de la forme étant de couleur blanche.

Si cette forme ovale n'est pas présentée sur le présentoir des produits de la société BETA tel qu'il apparaît sur le catalogue des produits saisi par l'huissier lors de la saisie-contrefaçon, ce présentoir reprend l'association de la forme de la praline sur laquelle porte la marque 789 985 avec une praline de couleur marron et d'aspect granuleux, et avec des noisettes et feuilles vertes, qui figurent sur la marque 799 465. Les différents éléments repris sur ce présentoir et leur positionnement entre eux, avec la praline de la marque 789 985 au centre et la praline marron à gauche, établissent la proximité de cette représentation avec la marque 799 465.

Par conséquent, les différences existant étant insusceptibles de donner une impression d'ensemble distincte de la marque invoquée, et la représentation sur le présentoir pouvant apparaître comme une évolution de cette marque, la contrefaçon apparaît établie.

Contrefaçon de la marque 783 578

Le constat d'huissier établit que le catalogue présenté par la société BETA lors du SIAL 2012 contient la représentation photographique d'une boîte transparente de forme parallélépipédique, aux angles arrondis, décorée par une bande traversant la base supérieure et les côtés latéraux.

A l'intérieur de cette boîte sont visibles des pralines enveloppées dans du papier doré correspondant à celles contrefaisant la marque n° 783 985.

Il se déduit de l'examen de cette photographie qu'elle contient 16



pralines, sur deux étages chacun composé de deux rangées de quatre pralines, comme sur la marque 783 358.

La boîte ainsi photographiée présente de nombreux éléments figurant sur la marque 783 578, comme la reprise de la forme de la boîte transparente, l'adoption à l'intérieur de la même disposition des pralines objets de la marque 783 985, la présence d'un bandeau traversant la partie supérieure et les côtés latéraux selon les mêmes dispositions, ou la présence sur la face supérieure d'une étiquette portant un bord doré.

Dès lors, et malgré les différences existant entre cette boîte et la marque 783 578, liées notamment à la forme de l'étiquette sur le couvercle, au nom y figurant ou à l'absence d'étiquettes sur les côtés latéraux de la boîte photographiée alors que celle de la marque 783 578 en présente, cette boîte présente une grande proximité visuelle avec celle protégée par cette marque et ne donne pas une impression d'ensemble distincte de cette marque. Il existe donc un risque de confusion.

Par conséquent, la contrefaçon de cette marque sera retenue et la demande présentée en ce sens par la société FERRERO SpA sera accueillie.

Contrefaçon de la marque 486 994

Le catalogue annexé au procès-verbal établi par l'huissier présente une boîte de pralines enveloppées dans un papier portant sur la partie supérieure une petite étiquette ovale, disposées sur un fond préformé séparant chacune d'entre elles, permettant de les recueillir séparément. Cette boîte est en forme de coeur et dispose d'un couvercle transparent, laissant apparaître les pralines disposées à l'intérieur, lesquelles reprennent les caractéristiques de la marque 783 985.

La défenderesse a souligné le caractère imprécis des éléments invoqués par la société FERRERO SpA au titre de la contrefaçon, et le fait que la marque 486 994 soit une marque déposée en noir et blanc.

La représentation de cette marque dans l'enregistrement ne permet pas d'appréhender avec précision l'ensemble des éléments qui y figurent. La forme de coeur pour une boîte de chocolats ou de pralines présente une certaine banalité pour ce type de produits.

De plus, l'étiquette figurant sur la boîte en forme de coeur des produits de la société BETA a un emplacement différent de celle qui figure sur la boîte protégée par la marque 486 994, et apparaît plus petite que celle figurant sur la boîte protégée par cette marque.

Enfin, le nombre de produits disposés dans les boîtes respectives apparaît sensiblement différent.

Au vu de ces éléments, l'existence d'un risque de confusion, pour le consommateur moyen au moment de l'achat, n'est pas établie.

Aussi, les demanderesses seront déboutées de leur demande concernant la contrefaçon de la marque internationale n°486994 dont est titulaire la société FERRERO SpA.



Contrefaçon de la marque 864 165

Comme s'agissant de la marque précédente, le catalogue annexé au procès-verbal de saisie-contrefaçon représente une boîte de pralines de forme carrée dont le couvercle transparent permet de voir à l'intérieur des pralines disposées sur un fond doré préformé séparant chacune d'entre elles.

Ces pralines sont enveloppées dans un papier de couleur or et portent sur leur partie supérieure une forme employant la couleur rouge, de sorte qu'elles reprennent les éléments caractéristiques de la praline objet de la marque n°783 985.

Sur la boîte est posée une étiquette sur laquelle figure une représentation de noisettes à feuilles vertes, comme sur la marque 864 615.

Il apparaît ainsi que la société BETA a présenté dans une boîte de forme carrée et au couvercle transparent des pralines sur un fond préformé doré comme dans la marque 864 615, pralines reprenant les caractéristiques de la praline objet de la marque 783 985, praline qui est présente sur la représentation de la boîte de pralines objet de la marque 864 165 et qui bénéficie au vu des pièces produites d'une grande notoriété.

Aussi, la reprise de ces différents éléments de la marque 864 165 et la présence d'une praline présentant une grande proximité avec la praline protégée par la marque 783 985 établit la très grande ressemblance visuelle entre la marque 864 165 et la boîte figurant sur le catalogue des produits de la société BETA.

Au vu du risque de confusion induit par cette grande proximité, la contrefaçon de la marque 864 165 est ainsi établie.

Contrefaçon de la marque 486 997

Le catalogue saisi par l'huissier contient une photographie d'une boîte de pralines enveloppées dans un papier portant sur la partie supérieure une petite étiquette ovale, disposées sur un fond préformé séparant chacune d'entre elles, permettant de les recueillir séparément.

Cette boîte est de forme rectangulaire et a un couvercle transparent laissant voir les pralines disposées à l'intérieur, le couvercle transparent portant sur sa surface supérieure et en son centre une étiquette ronde.

De son côté, la marque tridimensionnelle 486 997 en noir et blanc représente une boîte de forme rectangulaire au couvercle transparent, ce couvercle étant barré par une large bande verticale au milieu de laquelle figure une étiquette ovale, la boîte semblant garni de produits de type confiserie chocolatée.

Si la société FERRERO SpA met en avant d'autres caractéristiques de sa marque, certaines n'apparaissent pas distinctement sur la marque telle qu'enregistrée, dont les contours sont peu marqués, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.

Par ailleurs, il convient de relever que la forme rectangulaire est des plus courantes pour des boîtes dans lesquelles sont disposés des produits chocolatés.



La boîte de produits de la société BETA photographiée sur le catalogue saisi lors du salon SIAL 2012 a une étiquette dont la forme est différente de celle de la marque n° 486 997, et son couvercle n'est pas traversé par une large bande verticale comme la boîte représentée par la marque.

Aucune étiquette de forme ovale n'apparaît sur la tranche de ces boîtes, comme elle figure sur la marque n° 486 997.

Au vu de ces différences, et les seuls caractères de la boîte de la société BETA communs à ceux composant la marque n°486997 étant courants pour des produits de ce type, le risque de confusion pour le consommateur n'est pas établi et il ne sera pas fait droit à la demande de contrefaçon.

Contrefaçon de la marque 783 646

Le catalogue des produits de la société BETA saisi montre un «*flowpack*» de trois pralines présentées dans un emballage transparent souple, emballage au milieu duquel figure un ruban large avec des lignes marrons et or, sur lequel apparaît une étiquette avec un bord or.

Ces caractéristiques sont présentes sur la marque 783 646, le fait que l'étiquette est ovale sur la marque alors qu'elle est ronde pour le produit incriminé étant insusceptible de constituer une différence marquante.

Ce produit est composé de trois pralines enveloppées dans un papier doré portant sur leur partie supérieure une étiquette ovale utilisant la couleur rouge, posées sur des cassettes de couleur marron et or, ces pralines présentant les caractéristiques de la marque n° 783 985.

La présence sur le produit querellé de ces différents éléments communs avec la marque 783646, et ces trois pralines présentant une grande proximité avec la praline protégée par la marque 783 985, caractérisent la grande ressemblance visuelle avec la marque 783 646 et établit le risque de confusion.

Par conséquent, la contrefaçon de la marque 783 646 apparaît également établie.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Les demanderesses avancent que la société BETA a commis des actes engageant à ce titre sa responsabilité civile, à l'égard de la société FERRERO SpA au vu des atteintes portées à la renommée de ses produits, et à l'égard de la société FERRERO FRANCE en réparation de son préjudice propre d'exploitant, du fait des actes de contrefaçon au détriment des produits de la société FERRERO SpA et en raison de l'atteinte à leur renommée.

Il ressort des éléments produits que le produit FERRERO Rocher, objet de la marque 783985, dispose d'une grande notoriété, et est proposé en vente sous différentes formes correspondant aux marques en cause.

Le fait pour la société BETA de présenter les produits Bawella Gold - dont les représentations ont été déclarées contrefaisantes - sur des affiches et des dessous de tasse lors du salon SIAL 2012, comme l'a relevé l'huissier, porte un préjudice à la réputation des produits en cause

dont les pièces versées établissent qu'ils bénéficient d'une renommée certaine, et caractérise un fait de concurrence déloyale au préjudice de la société FERRERO SpA, distinct de la contrefaçon.

Par ailleurs, les faits de contrefaçon des marques dont est titulaire la société FERRERO SpA constituent, à l'égard de la société FERRERO FRANCE en charge de la distribution en France des produits proposés sous ses marques, des faits de concurrence déloyale.

Enfin, si la société BETA souligne n'avoir pas proposé ses produits à la vente en France, il est établi qu'elle a présenté, au salon SIAL 2012, un catalogue représentant un produit contrefaisant de la marque 783985 proposé sous différentes formes, correspondant à différents enregistrements de marques dont est titulaire la société FERRERO SpA.

La présentation de ces produits sous différentes représentations constitue un effet de gamme, qui permet à la société BETA de profiter de la réputation des produits FERRERO sans bourse délier, et est révélatrice d'un comportement parasitaire.

Sur la réparation des préjudices

S'agissant des préjudices subis par la société FERRERO SpA, il est établi que la société BETA s'est livrée à des faits de contrefaçon de marque, au préjudice de la société FERRERO SpA.

Si aucune pièce ne montre que les produits querellés auraient été distribués en France, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 octobre 2012 au stand de la société BETA du salon SIAL que l'huissier a constaté que ces produits étaient présentés sur des affiches, des dessous de tasse et des catalogues.

Une telle exposition et présentation de ces produits sur un salon international causent une réelle atteinte à la marque FERRERO SpA, et il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par la société FERRERO SpA du fait de la société BETA en condamnant celle-ci au paiement de 10000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société FERRERO France, si elle fait état de son préjudice, du fait de l'atteinte portée à la réputation des produits FERRERO par la présentation des produits contrefaisants BETA lors du SIAL 2012, ne démontre pas l'existence d'un préjudice commercial lié à l'exploitation de ces produits contrefaisants en France, en l'absence de toute preuve d'offre des produits en dehors du salon SIAL.

Cela étant, il ressort des éléments produits par les demanderesses que les produits FERRERO Rocher correspondant aux marques invoquées, bénéficie d'une notoriété certaine auprès du public.

Aussi, en représentant ses produits Bawella Gold sous une forme et dans des conditionnements tels qu'ils donnent une impression d'ensemble très proche des produits FERRERO Rocher protégés par les marques invoquées, la société BETA a cherché à tirer indûment partie de la réputation de ces produits.

Cette exploitation injustifiée des marques correspondant au produit

FERRERO Rocher cause à la société FERRERO France, en charge de leur commercialisation en France et qui a réalisé des investissements pour la développer, un préjudice.

Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la société BETA au paiement de 10000 euros au titre de la concurrence déloyale, à la société FERRERO FRANCE.

Il y a donc lieu de condamner la société Beta à payer aux sociétés Ferrero la somme de 20 000 €.

Il sera fait droit à la demande d'interdiction dans les conditions du dispositif.

En revanche aucun fait n'ayant été constaté en dehors du salon SIAL de 2012, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner le retrait des circuits commerciaux et la destruction de stocks dont la présence en France n'est pas avérée.

Sur la demande de publication

Une telle mesure n'apparaît pas fondée en l'espèce.

Sur l'exécution provisoire

Au vu de la teneur de la décision, il apparaît justifié qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.

Sur les dépens

La défenderesse succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, au vu de l'équité, de condamner la société BETA au paiement aux sociétés FERRERO SpA et FERRERO France d'une somme totale de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de saisie.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Dit que la société BETA a commis des actes de contrefaçon des marques n°783 985, 799465, 783578, 864165 et 783646 au préjudice de la société FERRERO SpA,

Fait interdiction à la société BETA de poursuivre ces agissements sous astreinte de 100 € par infraction constatée, passé la signification du jugement,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Déboute la société FERRERO SpA de sa demande de contrefaçon des



marques n°486 994 et 486 997,

Rejette la demande de retrait des circuits commerciaux et de destruction des stocks,

Reçoit les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France en leur demande au titre de la concurrence déloyale,

Condamne la société BETA au paiement de la somme de 20 000 euros à la société FERRERO SpA et à la société FERRERO France en réparation de leurs préjudices,

Dit n'y avoir lieu à publication,

Ordonne l'exécution provisoire de la décision,

Condamne la société BETA au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal Becker, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société BETA à payer aux sociétés demandereses la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris, le 11 Septembre 2014.

Le Greffier



Le Président

