

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**



3ème chambre 2ème  
section

N° RG :  
**14/16587**

N° MINUTE : *6*

Assignation du :  
05 Novembre 2014

**JUGEMENT  
rendu le 16 Septembre 2016**

**DEMANDERESSE**

**Société BOYER**  
Zone Industrielle Borde Rouge  
82200 MOISSAC

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

**DÉFENDERESSE**

**Société PHILICON 97**  
35 Komatevsko shose blvd  
4004 PLOVDIV (BULGARIE)

représentée par Maître Stéphane GUERLAIN de la SEP  
ARMENGAUD - GUERLAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire  
#W0007

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

François ANCEL 1<sup>er</sup> Vice-Président Adjoint  
Françoise BARUTEL, Vice-Président  
Julien SENEL, Vice-Président

assistés de Jeanine ROSTAL, faisant fonction de Greffier

Expéditions  
exécutaires  
délivrées le :

*19/09/2016*

## **DEBATS**

A l'audience du 17 Juin 2016  
tenue en audience publique

## **JUGEMENT**

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

---

## **FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES**

La société BOYER est une société française qui commercialise des fruits et légumes.

Elle est titulaire de la marque communautaire tridimensionnelle « Le délice des Quatre saisons PHILIBON Claude Boyer » n° 003 309 499 déposée le 7 août 2003 et enregistrée le 22 juin 2005, en classe 29, 31, 32 pour désigner les « *Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures et compotes ; Fruits et légumes frais ; Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons* ».

La société PHILICON 97 est une société bulgare qui commercialise des fruits et légumes et des boissons aux fruits.

Ayant appris que la société PHILICON 97 commercialisait ses produits sous la marque PHILICON® lors de sa présence au salon de l'agroalimentaire SIAL qui s'est tenu à Villepinte en octobre 2014, la société BOYER, après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon autorisée par une ordonnance en date du 21 octobre 2014, l'a assignée en justice par acte d'huissier du 5 novembre 2014, en contrefaçon de marques et indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2016, la société BOYER, au visa de l'article 9 du règlement communautaire 207/2009 sur la marque communautaire et des articles L. 714-5, L. 717-2, L. 716-14 et L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle, demande au tribunal de :

- Dire que la société BOYER apporte la preuve d'un usage public, continu et sérieux de la marque communautaire «PHILIBON » n° 003 309 499 en France et dans d'autres pays de l'Union Européenne.

- Dire que la société PHILICON-97 en utilisant le signe PHILICON-97 à titre d'enseigne, de nom commercial et de dénomination sociale et le signe PHILICON à titre de marque pour commercialiser et désigner des jus et des nectars de fruits et des légumes et des fruits en conserve porte atteinte aux droits de la société BOYER sur sa marque communautaire 003 309 499 déposée et enregistrée pour désigner les fruits et légumes frais en classe 31.

✓

En conséquence :

- Débouter la société PHILICON-97 de sa demande en déchéance de la marque communautaire «PHILIBON» n° 003 309 499.

- Interdire à la société PHILICON-97 d'utiliser le signe PHILICON-97 employé à titre d'enseigne, de nom commercial et de dénomination sociale et le signe PHILIBON à titre de marque pour commercialiser et désigner des jus et des nectars de fruits et des légumes et des fruits en conserve, sur l'ensemble du territoire européen, notamment la France, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée 8 jours après le prononcé de la décision sollicitée.

- Condamner la société PHILICON-97 à payer la somme de 50 000 euros en indemnisation du préjudice subi par la société BOYER.

- Condamner la société PHILICON-97 à payer la somme de 30 000 euros à la société BOYER en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société PHILICON-97 aux entiers frais et dépens au profit de Me Philippe Schmitt.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2016, la société PHILIBON 97 demande au Tribunal de :

- Prononcer la déchéance de la marque PHILIBON n°003309499 pour l'ensemble des produits visés au dépôt de celle-ci et à tout le moins pour les « Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures et compotes ; Boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. » et ce à compter du 23 juin 2010 ;

- Débouter la société BOYER de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner la société BOYER à payer à la société PHILIBON 97 la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2016.

### **MOTIFS DE LA DECISION**

#### **Sur le moyen tiré de la déchéance de la marque PHILIBON ;**

La société PHILIBON 97 fait valoir que la société BOYER n'exploite pas la marque PHILIBON telle que déposée puisque les modifications apportées au signe en altèrent le caractère distinctif. Elle considère ensuite que la société BOYER ne fait pas un usage sérieux de la marque pour les produits visés au dépôt et que les pièces communiquées ne suffisent pas à caractériser un tel usage soit parce qu'elles ne sont pas datées, soit parce qu'elles ne portent pas sur la période de cinq ans

suivant l'enregistrement, soit parce qu'elles ne reproduisent pas la marque mais un signe qui diffère de la marque telle que déposée.

La société BOYER fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance de la demande en déchéance dans les trois mois qui l'ont précédée et que la période de référence à prendre en compte court donc du 9 avril 2010 au 8 avril 2015 et non du 22 juin 2005 au 23 juin 2010. Elle expose qu'elle prouve ensuite l'usage public, continu et sérieux de la marque en produisant des documents reproduisant la marque et datés.

Sur ce,

En application de l'article 51 du règlement CE n° 207/2009, le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : / a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée.

Cette disposition doit être interprétée comme fixant pour point de départ du délai de 5 ans la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, à savoir à la date de la publication de l'enregistrement de la marque conformément à l'article R 712-23 du code de propriété intellectuelle.

A défaut, en cas d'interruption de l'usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage est privé d'effet utile s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'usage sérieux qui incombe à la société BOYER doit donc prioritairement porter sur la période du 22 juin 2005, date de la publication, au 22 juin 2010. Elle portera également subsidiairement sur la période de 5 ans, qui court à rebours du 8 janvier 2015, date précédant de 3 mois la présentation de la demande reconventionnelle en déchéance par conclusions du 8 avril 2015.

Par ailleurs, pour être considéré comme sérieux, l'usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés aux défenderesses : il doit être tourné vers l'extérieur et public et non à

V

interne à l'entreprise ou au groupe auquel elle appartient. Le caractère sérieux de l'usage, qui à la différence du défaut d'exploitation n'a pas à être ininterrompu, implique qu'il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu'il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque.

Pour en justifier, la société BOYER produit au débat :

- une plaquette commerciale de la société BOYER sur laquelle apparaît la représentation de l'emballage reproduisant la marque utilisée pour la promotion de la vente de melons, soit en conditionnement unique, soit sous forme de plateaux et plusieurs factures datées du mois de février 2006 permettant d'attester de la conception et de l'impression de ladite plaquette à cette date ;

- deux factures datées des 22 avril 2011 et 29 juin 2012 portant sur la livraison de plusieurs centaines de milliers de barquettes en carton pour melons ;

- un dossier technique sur la barquette PHILIBON datée du 4 décembre 2013 et la facture correspondante du 9 mai 2014 ;

- une plaquette commerciale de la société BOYER sur laquelle apparaît la représentation de l'emballage reproduisant la marque utilisée pour la promotion de la vente de melons et deux factures datées du mois de janvier 2013 permettant d'attester de l'impression de ces emballages à cette date ;

- un extrait du site internet de la société BOYER sur lequel apparaît l'emballage reproduisant la marque avec un message daté du 30 janvier 2015 vantant les mérites du melon de Guadeloupe ;

- une attestation datée du 18 avril 2016 émanant de Monsieur Didier IOLI, président de la société PARIS SELECT, qui précise être client depuis plus de 40 ans de la société BOYER et lui avoir acheté de « manière constante » des melons PHILIBON vendus sous ses deux conditionnements, à savoir en barquette individuelle ou en plateau et précisant que la forme de cet emballage n'a pas évolué depuis 10 ans et présente le melon dans un décor tropical ;

- une attestation datée du 19 avril 2016 émanant de Monsieur Frédéric MOULIN, directeur commercial de la société BLAMPIN, qui précise être client depuis de très nombreuses années de la société BOYER et lui avoir acheté des melons PHILIBON vendus sous ses deux conditionnements qui « sont les mêmes depuis leur création » ;

- une attestation datée du 18 avril 2016 émanant de Monsieur Patrick MONTMOREAU, directeur général de la société MONTMOREAU, qui précise être client de la société BOYER et lui avoir acheté des melons PHILIBONS depuis 28 années en plateau ou en barquette individuelle ;

- une attestation datée du 15 avril 2016, émanant de Monsieur José BARBERA aux termes de laquelle celui-ci précise, en qualité de

✓

président de la société AGRUBAN, être client de la société BOYER, et distribuer depuis 35 ans ses melons de la marque PHILIBON en plateau ou en barquettes et que « *ces emballages n'ont pas changé et sont exactement comme on peut les voir sur la plaquette commerciale de la société BOYER* ».

Si ces quatre attestations renvoient à la plaquette commerciale de la société BOYER sans autre précision, la production aux débats des deux plaquettes éditées par la société BOYER permet de constater que celles-ci reproduisent notamment une photographie d'un emballage de melon en barquette individuelle et en plateau comportant la reproduction de la marque litigieuse à savoir les termes PHILIBON écrit en rouge inscrit sur un fond représentant un paysage tropical et de mer.

Il ressort de ces éléments, dont la datation résulte de manière suffisamment probante des mentions portées sur ces documents, ceux-ci étant corroborées par les factures correspondantes liées à la fabrication des emballages et à la conception des plaquettes commerciales en 2006 et 2013, ainsi que des attestations concordantes de clients de la société BOYER que celle-ci justifie d'un usage sérieux de la marque telle que déposée, pour désigner des fruits et légumes frais, tant sur la période comprise entre le 22 juin 2005 et le 22 juin 2010 que sur la période comprise entre le 8 janvier 2010 au 8 janvier 2015, la seule production d'une capture d'écran du site de cette société par la société PHILICON 97 laissant apparaître un signe correspondant à une autre marque française n° 3079527 dont est titulaire la société BOYER, n'étant pas de nature à faire échec à ces éléments de preuve.

En revanche, l'ensemble de ces documents ne permettant pas de justifier d'un usage sérieux pour les autres produits visés dans l'enregistrement de la marque, la société BOYER sera déchue de ses droits à compter du 23 juin 2010 pour les produits suivants : « *Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures et compotes; Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons* ».

### **Sur la contrefaçon de la marque PHILIBON**

La société BOYER considère que le catalogue présentant le signe PHILICON avec le logo ® établit l'emploi du signe à titre de marque. Elle ajoute que le signe est apposé sur les conditionnements des produits. Elle considère que l'usage de la marque est fait à destination du public français puisque la France fait partie de la zone géographique d'exportation des produits et que la société PHILICON 97 était présente sur le salon SIAL. Elle estime que même l'usage à titre de dénomination sociale porte atteinte à la fonction de la marque puisque la dénomination est apposée sur les produits. La société BOYER ajoute que les signes sont visuellement et phonétiquement quasiment identiques puisque les deux premières syllabes PHI et LI sont identiques et dans le même ordre, la troisième ne diffère que par une seule lettre et que 7 lettres sur 8 sont identiques. Elle ajoute que les produits sont fortement similaires (jus de fruits, fruits et légumes conservés contre fruits et légumes frais) et considère que la marque PHILIBON dispose d'un caractère distinctif élevé et d'une notoriété certaine qui renforcent le risque de confusion.

✓

La société PHILICON 97 fait valoir que l'usage du signe PHILICON 97 est fait à titre de dénomination sociale et non pour désigner des produits et services. Elle précise que les produits incriminés sont désignés par les marques FRESH ou GRENO. Elle ajoute que ni le site Internet ni le catalogue téléchargé ne permettent de caractériser l'atteinte à la marque en France puisqu'ils ne sont pas à destination du public français (langue anglaise et bulgare). La société PHILICON 97 estime en outre que les signes sont différents visuellement puisqu'il faut prendre en compte les signes dans leur intégralité et non seulement les éléments verbaux. Elle ajoute que les signes sont différents phonétiquement puisqu'ils n'ont pas le même rythme. Conceptuellement, elle considère que les signes sont différents car ils n'ont pas de signification pour le public français. Elle considère enfin que les produits ne sont pas similaires (produits bruts contre produits transformés) et ne sont pas commercialisés dans les mêmes rayons.

Sur ce,

Aux termes de l'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, *“la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque”*.

La Cour de justice (CJCE 12 juin 2008, aff O2 Holdings) a dit pour droit que le titulaire d'une marque enregistrée n'est habilité à interdire à un tiers l'usage d'un signe similaire à sa marque que si quatre conditions sont réunies :

- un usage de la marque dans la vie des affaires
- un usage sans le consentement du titulaire de la marque
- un usage pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée
- un usage qui doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

La Cour de justice a précisé dans l'arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002 que l'usage d'une marque intervient dans la vie des affaires *“dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé”*.

Enfin dans le cas d'une reprise de la marque sur des produits similaires ou d'imitation de la marque, la contrefaçon exige la démonstration que les actes matériels réalisés par le contrefacteur ont généré dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie de produits concernée un risque de confusion, qui doit être apprécié, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés.

✓

*Sur l'appréciation de la contrefaçon ;*

Afin d'apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti, lequel en l'espèce est constitué du consommateur de fruits frais.

*Sur la comparaison des produits et services ;*

Afin de déterminer si les produits et/ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 22 octobre 2014 par Maître Nicole BOROTRA, Huissier de Justice à AUBERVILLIERS que la société PHILICON 97 était présente au salon de l'agroalimentaire qui s'est tenu à VILLEPINTE à cette date dans le hall 5B et que sur le comptoir étaient exposés des « jus de fruits portant le sigle GRENO avec la tranche l'indication que c'est PHILICON qui a fabriqué ». Plusieurs photographies ont été prises par l'huissier de justice de ces jus de fruits, sur lesquelles pour l'une d'entre elle, apparaît le signe PHILICON avec le logo ® sur un emballage de jus de fruit « fresh strawberry-banana ».

L'huissier de justice constate en outre que la société PHILICON 97 possède aussi dans le hall 2 dudit salon un autre stand au sein duquel sont présents des packs de jus de fruits correspondant à ceux photographiés dans le hall 5.

Il ressort en outre d'un procès verbal de constat dressé le 27 octobre 2014 que Maître Guillaume RAYNAUD, huissier de justice à TOULOUSE, a constaté à l'adresse internet [www.philicon.net](http://www.philicon.net) sur la page d'accueil la reproduction du signe PHILICON avec le le logo ® et une barre de menu écrite en anglais sur laquelle apparaît plusieurs options dont l'onglet « export » qui donne accès à une page représentant les pays dans lesquels la société exporte ses produits, au sein de laquelle la France est référencée. Aux termes de ce constat d'huissier, l'huissier accède à un catalogue des produits de la société PHILICON 97 sur lequel sont proposés des jus de fruits et des fruits en conserve dont certains emballages reproduisent la marque PHILICON avec le logo ®.

Les jus de fruits présentent une similitude avec les fruits et légumes frais en ce qu'ils sont de même nature et sont le résultat de ces fruits pressés étant ajouté qu'ils sont généralement destinés au même consommateur, amateur de produits naturels, qu'ils soient conditionnés sous forme de liquide ou sous forme solide. Il en est de même des fruits et légumes frais et des fruits et légumes conservés, les seconds étant utilisés comme substituts aux fruits et légumes frais lorsque l'achat a lieu hors saison et sont donc destinés au même consommateur amateur

✓



de fruits et légumes en toute saison, les réseaux commerciaux, notamment en grandes surfaces, étant souvent les mêmes.

Il convient en conséquence de considérer que les produits commercialisés sous le signe PHILICON® en ce qui concerne les jus de fruits et les fruits et légumes conservés sont similaires aux fruits et légumes frais visés dans l'enregistrement de la marque PHILIBON.

*Sur la comparaison des signes ;*

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.

Il convient de rappeler à cet égard que la marque antérieure est une marque tridimensionnelle représentant un décor marin sur lequel sont inscrits les mots « le délice des quatre saisons », « PHILIBON » et le nom « Claude BOYER ».

D'un point de vue visuel, il convient d'observer que parmi les éléments verbaux de la marque, le mot « PHILIBON » est dominant et distinctif étant celui qui est inscrit en lettres capitales dans une taille plus importante que les autres éléments verbaux et en couleur rouge de telle sorte que les lettres qui le composent sont immédiatement visibles pour le consommateur et se détachent nettement du décor marin alors que les autres éléments verbaux figurent en taille plus petite et sont moins visibles.

Il en est de même pour le signe PHILICON®, qui s'il se distingue par la couleur des lettres (le P et le O sont en rouge et les autres lettres en vert) et qu'il comporte une étoile posée sur la lettre O et l'ajout du logo ®, ces éléments figuratifs ne sont pas de nature à atténuer la forte similitude entre les deux éléments verbaux dominants, qui ne diffèrent que d'une seule lettre « PHILIBON » et « PHILICON ».

Phonétiquement, les deux signes comportent le même nombre de syllabes et des sonorités strictement identiques pour les deux premières syllabes (PHI-LI) et une sonorité finale en « ON » identique, la seule différence résultant de l'usage dans la dernière syllabe du B dans la marque antérieure et du C dans la marque contestée.

Si sur le plan intellectuel les éléments PHILIBON et PHILICON ne paraissent pas avoir de signification particulière, les similitudes visuelles et phonétiques suffisent à conclure à une forte similarité entre les signes.

Il résulte de ces éléments que la similarité des produits concernés alliée à la similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune.

*Sur l'usage du signe PHILICON® à titre de marque à destination du consommateur français ;*

✓

Ainsi qu'il a été constaté ci-dessus par les procès verbaux précités, le signe PHILICON® , s'il figure le plus souvent en petits caractères en bas sur les jus de fruits qui sont vendus sous une dénomination autre (FRESH ou GRENO) ou en partie centrale sur les bocaux de fruits en conserve, demeure bien utilisé à titre de marque en ce qu'il a vocation à garantir l'origine du produit comme étant celui commercialisé par la société PHILICON 97.

En outre, la présence de cette société PHILICON 97 au salon de l'agroalimentaire qui s'est déroulé à VILLEPINTE en 2014 permet de caractériser des agissements qui se sont déroulés sur le territoire français étant observé que, quand bien même le site internet de la défenderesse ne serait pas en langue française, il mentionne expressément dans la rubrique « export » la FRANCE, ce qui permet de confirmer que ce territoire est bien une zone géographique à laquelle les produits de cette société sont aussi destinés.

Il convient de considérer au regard de l'ensemble de ces éléments que la contrefaçon par imitation est caractérisée.

*Sur l'usage du signe PHILICON 97 à titre d'enseigne, de nom commercial et de dénomination sociale ;*

Il résulte de la décision de la CJCE du 11 septembre 2007 que l'usage, par un tiers qui n'y a pas été autorisé, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire s'il s'agit d'un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (CJCE, 11 sept. 2007, aff. C-17/06, Céline).

En l'espèce, il ressort des pièces versées et notamment des procès-verbaux de saisie conservatoire et de constat précités, que les termes PHILICON-97 figurent également sur les produits dont certains sont similaires à ceux commercialisés par la société BOYER sous sa marque communautaire de telle sorte que l'usage de cette dénomination sociale, enseigne ou nom commercial est susceptible de porter atteinte à la fonction de sa marque étant observé que comme indiqué ci-dessus, le risque de confusion résulte de la similitude visuelle et phonétique des deux signes, l'ajout du tiret et du signe 97 n'étant nullement de nature à atténuer ce risque, caractérisé par la reprise à une lettre près du terme dominant PHILIBON.

#### **Sur les préjudices ;**

La société BOYER expose que le SIAL étant un salon international où interviennent les différents acteurs des produits agroalimentaires, la présence de la société PHILICON-97 pour la promotion et l'offre à la vente de ses produits litigieux a causé à la société BOYER un préjudice certain. La réparation doit être effective, proportionnée et dissuasive et elle doit prendre en considération tous les aspects, dont le préjudice

✓

moral, ce d'autant que la présence de la société PHILICON-97 sur le marché intervient après la décision de l'OHMI du 2 mars 2010 lors de laquelle les droits de la société BOYER sur la marque PHILIBON ont été reconnus et déjà opposés au signe PHILICON. Elle estime que son préjudice doit être évalué à 50 000 euros.

La société PHILICON 97 conclut au débouté estimant que la société BOYER n'apporte aucune preuve de son prétendu préjudice, aucun élément relatif à une éventuelle diminution de son chiffre d'affaires ou bien encore à une perte de clientèle du fait des agissements incriminés n'étant versé au débat. Elle conclut également à l'irrecevabilité de la mesure d'interdiction visant tout le territoire de l'UEE en faisant valoir qu'elle n'a ni son domicile ni un établissement dans le ressort du présent tribunal (elle a son domicile en Bulgarie) de telle sorte que la compétence du tribunal de grande instance de Paris n'est pas fondée sur le paragraphe 1 de l'article 97 du règlement 207/2009 (ancien article 93 du règlement 40/94) mais sur le paragraphe 5 de l'article 97 du règlement 207/2009 (ancien article 93 du règlement 40/94) et qu'en application de l'article 98 du règlement 207/2009 (ancien article 94 du règlement 40/94), le tribunal de céans n'est donc compétent que pour les faits commis dans son ressort et qu'il ne peut être prononcé de mesures d'interdiction ayant un effet sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

#### Sur ce

En vertu de l'article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions L. 716-8 à L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire.

Afin d'évaluer le préjudice subi par la société BOYER du fait des actes de contrefaçon commis par la société PHILICON 97, il y a lieu, en application des articles L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, de prendre en considération distinctement toutes « *les conséquences économiques négatives* » de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subie, mais aussi les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral.

Force est de constater en l'espèce que la société BOYER ne justifie nullement du gain manqué et de sa perte subie et qu'aucun élément n'est produit pour justifier des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Seul le préjudice moral lié à l'atteinte portée à sa marque sera ainsi réparé à hauteur d'une somme de 10 000 euros, le surplus de la demande étant rejeté.

Il sera fait droit à la mesure d'interdiction, laquelle sera cependant limitée au territoire national conformément aux dispositions de l'article 98 § 2 du règlement CE n° 207/2009, applicable en l'espèce, l'action en contrefaçon ayant été engagée en France sur le fondement de l'article 97 § 5, devant le présent tribunal sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis de telle sorte que le tribunal est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis sur le territoire français.



### **Sur les autres demandes**

Il y a lieu de condamner la société PHILICON 97, partie perdante, aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, elle doit être condamnée à verser à la société BOYER, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 15 000 euros.

Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire.

### **PAR CES MOTIFS**

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- PRONONCE à l'encontre de la société BOYER la déchéance de ses droits sur la marque communautaire « Le délice des Quatre saisons PHILIBON Claude Boyer » n° 003 309 499 à compter du 23 juin 2010 pour les produits suivants : « *Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures et compotes ; Boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons* ».

- DIT que la présente décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques et à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle aux fins d'inscription sur le registre des marques de l'Union européenne ;

- DEBOUTE la société PHILICON 97 de sa demande de déchéance de la société BOYER de ses droits sur cette marque pour les produits suivants : « *Fruits et légumes frais* ».

- DIT qu'en présentant en France lors d'un salon agroalimentaire, en exportant sur ce territoire des jus de fruits et des fruits en conserve sous la dénomination PHILICON®, et en usant du signe PHILICON-97 à titre de dénomination sociale, de nom commerciale et d'enseigne, la société PHILICON 97 s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque communautaire tridimensionnelle « Le délice des Quatre saisons PHILIBON Claude Boyer » n° 003 309 499 dont la société BOYER est titulaire ;

En conséquence,

- FAIT INTERDICTION à la société PHILICON 97 de poursuivre de tels agissements sur le territoire national, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de 6 mois;

- DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

✓

- CONDAMNE la société PHILICON 97 à payer à la société BOYER la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre;

- CONDAMNE la société PHILICON 97 à payer à la société BOYER la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

- CONDAMNE la société PHILICON 97 aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne la déchéance partielle de la marque.

**Fait et jugé à PARIS le 16 septembre 2016**

  
**Le Greffier**

  
**Le Président**