

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 1ère
section

N° RG : 13/03117

N° MINUTE : 3

JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2014

DEMANDEURS

S.A. PERNOD RICARD
12 Place des Etats Unis
75016 PARIS

S.A. RICARD
4/6 rue Berthelot
13014 MARSEILLE

SA PERNOD
120 avenue du Maréchal Foch
94000 CRETEIL

représentées par Maître Annick LECOMTE de l'AARPI ALEZAN,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0401

DÉFENDERESSES

S.A.S VDF FRANCE
7 Route de Woerth - Zone industrielle
67360 DURRENBACH

S.A.S DIRECT LINE
7 Route de Woerth - Zone industrielle
67360 DURRENBACH

représentées par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON
Associé, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0410

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

26/09/14

15

Page 1

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 19 Mai 2014
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE:

Le pastis « RICARD » a été créé en 1932 par Monsieur Paul Ricard.

La société PERNOD RICARD a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 16.04.1958.

La société PERNOD RICARD est titulaire des marques suivantes:

-la marque communautaire « RICARD », semi-figurative déposée en couleurs le 13 décembre 2004 et enregistrée sous le n°004206421 pour désigner des « boissons alcooliques (à l'exception des bières) » en classe 33 de la classification internationale (pièce n°14) publiée le 11.09.2006.

Cette marque, revendiquant les couleurs bleu marine, blanc, argent, jaune et rouge, est enregistrée avec la description suivante:

« Marque caractérisée par le détachement entre le cartouche supérieur bleu marine (avec nom RICARD en lettres blanches) et le rectangle central qui comprend un motif de feuillage dans un dégradé de gris et argent avec en son milieu un rond rouge, de fines rayures obliques argent entourent ledit motif, les bords du rectangle sont bordées de bleu marine, gris et jaune. »

-la marque communautaire figurative déposée en couleurs le 3 décembre 2004 et enregistrée sous le n°004164026 pour désigner des « boissons alcooliques (à l'exception des bières) » en classe 33 de la classification internationale (pièce n°15) et publiée le 02.01.2006.

-la marque communautaire verbale « RICARD » déposée le 29 septembre 2005, enregistrée sous le n°004660478 pour désigner des «boissons alcooliques (à l'exception des bières) » en classe 33 de la classification internationale et revendiquant une date d'ancienneté pour la France au 5 mars 1968 (pièce n°16) et publiée le 24.07.2006.

La société RICARD a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 7.12.1976.

La société PERNOD RICARD a concédé des licences à la société RICARD sur les différentes marques communautaires « RICARD » n°4206421, 4164026 et 4660478 et ce par contrat de licence en date du 20.01.2009.

La société PERNOD RICARD est également titulaire de:

-la marque française semi-figurative « PASTIS 51 » déposée le 3 décembre 1991 et renouvelée en dernier lieu le 26 septembre 2011, enregistrée sous le n°1709390 pour désigner, notamment, du « pastis » en classe 33 de la classification Internationale.

Cette marque est enregistrée avec la description suivante :
« le mot Pastis s'inscrit en lettres blanches sur fond bleu. Le chiffre «51» est de la même couleur bleue. Le demi-cercle sous le rectangle supérieur est rouge. »

-la marque française « 51 » semi-figurative déposée en couleur le 2 août 2004 et enregistrée sous le n°3.307.353 pour désigner des « vins, liqueurs, eaux-de-vie, spiritueux et toutes boissons et cocktails contenant de l'alcool (à l'exception des bières) » en classe 33 de la classification internationale (pièce n°18).

La société PERNOD RICARD a concédé une licence sur les marques françaises de renommée PASTIS 51 et 51 à la société PERNOD par contrat de licence en date du 20.01.2009.

Le 18 janvier 2013, des articles correspondant à des verres et des "jeux à boire" présumés contrefaire les marques déposées par la société PERNOD RICARD ont fait l'objet d'une mesure de retenue douanière par le bureau des douanes de Metz.

Cette mesure a été notifiée le même jour au conseil de la société PERNOD RICARD.

Par télécopie en date du 18 janvier 2013, le bureau des douanes de Metz a notifié à la société PERNOD RICARD la mise en retenue, conformément à l'article L.716-8 du code de la propriété intellectuelle, de « marchandises présumées contrefaire la marque RICARD » (pièce n°19), sur la base d'une demande d'intervention communautaire régulièrement renouvelée le 16 mai 2012 (pièce n°35).

Parallèlement, le bureau des douanes de Metz a transmis à la société PERNOD RICARD, en pièces jointes à un courriel du 18 janvier 2013, cinq photographies des produits litigieux, correspondant à des verres et à deux types de « jeux à boire ».

Les sociétés PERNOD RICARD, PERNOD et RICARD ont estimé qu'il résultait des photographies :

-que les décors et conditionnements respectifs des deux jeux à boire étaient manifestement inspirés de la marque communautaire de renommée « RICARD » n°4.206.421, dont ils reproduisaient la représentation stylisée d'une feuille d'acanthé traversée par une banderole ayant en son centre un cercle de couleur rouge, le cartouche de la marque de la requérante auquel est simplement substituée la dénomination « P'TIBAR » inscrite en lettres majuscules de couleur blanche en lieu et place de la dénomination « RICARD » en lettres majuscules de couleur blanche ainsi que la combinaison des couleurs bleu marine, blanc, argent et rouge.

-Que le décor du verre constituait un pastiche de la marque de renommée « RICARD » n°4.206.421 dont il détournait tant les éléments figuratifs ajoutant aux éléments constitutifs de cette marque, un prétendu « pastiche » des éléments de décor auxquels elle est habituellement associée (mention « PASTICHE DE MARSEILLE » en lieu et place de la mention « PASTIS DE MARSEILLE »).

Le bureau des Douanes de Metz a communiqué à la société PERNOD RICARD, à la requête de cette dernière, formée le 25 janvier 2013 les informations visées à l'article L.716-8 du code de la propriété intellectuelle concernant notamment l'identité de l'importateur des marchandises retenues ainsi que les quantités de celles-ci.

La société PERNOD RICARD a appris que les articles mis en retenue douanière ont été importés et sont détenus par les sociétés VDF France et DIRECT LINE, toutes deux sises 7 route de Woerth – 67360 Durrenbach et dirigées par Monsieur Joseph SPRAUEL (pièces n°33 et 34) et ce, dans les proportions suivantes :

- 1320 jeux à boire,
- 2924 dés à jouer,
- 348 verres.

La société DIRECT LINE est une société française immatriculée depuis le 4 octobre 1994. Elle a pour activité l'achat, la revente et la distribution de produits divers tels des articles de cadeaux et gadgets.

La société VDF France est une société française immatriculée depuis le 4 juin 2012. Elle a pour activité, tant en France qu'à l'étranger, l'achat et la vente de tous produits textiles et accessoires de cadeaux.

La société PERNOD RICARD a saisi Madame la Présidente du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'être autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon descriptive.

Suite à une ordonnance du 28 janvier 2013, la société PERNOD RICARD a fait procéder, le 30 janvier 2013, à une saisie descriptive avec prélèvement d'échantillons, dans les locaux communs aux sociétés VDF France et DIRECT LINE sis 7 route de Woerth – 67360 Durrenbach.

Les sociétés PERNOD RICARD , PERNOD et RICARD ont également relevé que la société VDF France avait aussi commercialisé

une gamme beaucoup plus large, tant en termes de produits, que de décors qui portent atteinte selon elles pour les uns, aux marques communautaires de renommée verbale « RICARD » n°4.660.478, semi-figurative « RICARD » n°4.206.421 et figurative n°4.164.026 et, pour les autres, aux marques françaises de renommée « PASTIS 51 » n°1.709.390 et « 51 » n°3.307.353.

Elles ont ainsi découvert que la société VDF France dans ses catalogues respectivement intitulés « COLLECTION PRINTEMPS 2013 – TABLIERS MUGS VERRES » et « COLLECTION PRINTEMPS 2013 – T-SHIRTS », formant l'annexe 3 du procès-verbal de saisie dressé par Maître Rodolphe Westermann le 30 janvier 2013, proposait également à la vente des verres et des tee-shirts portant atteinte à leurs droits de marque.

C'est dans ces conditions que les sociétés PERNOD RICARD, RICARD et PERNOD ont assigné, par acte d'huissier en date du 27.02.2013, les sociétés VDF France et DIRECT LINE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'une part, de voir constater et cesser les atteintes portées à leurs droits respectifs et notamment à la renommée de leurs marques à l'occasion de l'importation et de la commercialisation en France de verres, de tee-shirts ainsi que de jeux incitant à la consommation d'alcool et, d'autre part, d'en obtenir réparation.

Au terme de leurs conclusions n°1 notifiées par e-barreau en date du 28.11.2013, les sociétés PERNOD RICARD, PERNOD et RICARD ont demandé de:

DIRE ET JUGER que la société PERNOD RICARD a la propriété exclusive des marques communautaires de renommée verbale «RICARD » n°4.660.478, semi-figurative « RICARD » n°4.206.421 et figurative n°4.164.026 ainsi que les marques françaises de renommée « PASTIS 51 » n°1.709.390 et « 51 » n°3.307.353 ;

DIRE ET JUGER qu'en important et en commercialisant en France les jeux à boire P'TIBAR et les dés P'TIBAR, la société DIRECT LINE a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire de renommée « RICARD » n°4.206.421 au sens de l'article 9.1.c) du Règlement Communautaire n°207/2009 du 26 février 2009 ainsi que de l'article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle au préjudice des sociétés PERNOD RICARD et RICARD et a engagé sa responsabilité à leur égard au titre de l'atteinte portée à leurs droits respectifs ;

DIRE ET JUGER qu'en important et en commercialisant en France les verres à cocktail « PENARD » ainsi qu'en proposant à la vente dans son catalogue « COLLECTION PRINTEMPS 2013 – T-SHIRTS », les tee-shirts « FANNY », la société VDF France a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire de renommée « RICARD » n°4.206.421 au sens de l'article 9.1.c) du règlement communautaire n°207/2009 du 26 février 2009 ainsi que de l'article L.717-1 du Code de la propriété intellectuelle au préjudice des sociétés PERNOD RICARD et RICARD et a engagé sa responsabilité à leur égard au titre de l'atteinte portée à leurs droits respectifs ;

DIRE ET JUGER qu'en proposant à la vente dans ses catalogues « COLLECTION PRINTEMPS 2013 – TABLIERS MUGS VERRRES » et « COLLECTION PRINTEMPS 2013 – T-SHIRTS », les verres à cocktail et tee-shirts « PASTIS » ainsi que les tee-shirts « CANARD »,

« PENARD », « Cours de FRANÇAIS » et « RICARE », la société VDF France a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire de renommée n°4.164.026 ainsi que de la marque communautaire de renommée « RICARD » n°4.660.478 s'agissant des tee-shirts « Cours de FRANÇAIS » et « RICARE » au sens de l'article 9.1.c) du Règlement Communautaire n°207/2009 du 26 février 2009 ainsi que de l'article L.717-1 du Code de la Propriété Intellectuelle au préjudice des sociétés PERNOD RICARD et RICARD et a engagé sa responsabilité à leur égard au titre de l'atteinte portée à leurs droits respectifs ;

DIRE ET JUGER qu'en proposant à la vente dans son catalogue « COLLECTION PRINTEMPS 2013 – T-SHIRTS », les tee-shirts « Mon compte est Bon » et « iTrinque », la société VDF France a porté atteinte aux marques françaises de renommée « PASTIS 51 » n°1.709.390 et « 51 » n°3.307.353 au sens de l'article L.713.5 du Code de la Propriété Intellectuelle au préjudice des sociétés PERNOD RICARD et PERNOD et a engagé sa responsabilité à leur égard au titre de l'atteinte portée à leurs droits respectifs ;

INTERDIRE aux sociétés VDF France et DIRECT LINE de poursuivre l'importation en France, la commercialisation et la publicité des produits litigieux énumérés aux pages 18 à 26 de la présente assignation et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, chaque importation, chaque vente et chaque publicité d'un exemplaire desdits produits constituant une infraction ;

ENJOINDRE aux sociétés VDF France et DIRECT LINE de retirer dans les catalogues formant les Annexes 3 et 5 du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé par Maître Rodolphe Westermann le 30 janvier 2013, toutes les pages reproduisant les produits litigieux et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, chaque catalogue dont au moins une des pages en cause n'aurait pas été retirée constituant une infraction ;

DE CONDAMNER in solidum les sociétés VDF France et DIRECT LINE à verser les sommes de:

- « cent cinquante mille (150.000) euros à la société PERNOD RICARD, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de ses marques communautaires de renommée verbale . RICARD . n°4.660.478, semi-figurative . RICARD . n°4.206.421 et figurative n°4.164.026 ainsi que de l'atteinte portée à ses marques françaises de renommée . PASTIS 51 . n°1.709.390 et . 51 . n°3.307.353 ;

-« cent mille (100.000) euros a la societe RICARD, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice propre résultant de l'atteinte aux marques communautaires de renommée verbale . RICARD . n°4.660.478, semi-figurative . RICARD . n°4.206.421 et figurative n°4.164.026 et à l'image de ses produits ;

-« cinquante mille (50.000) euros à la société PERNOD, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice propre résultant de l'atteinte aux marques françaises de renommée . PASTIS 51 . n°1.709.390 et . 51 . n°3.307.353 et à l'image de ses produits

-« vingt mille (20.000) euros aux sociétés PERNOD RICARD, RICARD et PERNOD en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de saisie ;

- D'ORDONNER à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, à l'initiative des demanderessees, dans six revues ou magazines de leur choix aux frais in solidum des sociétés VDF France et DIRECT LINE et ce, à concurrence d'une somme de huit mille (8.000) euros hors taxes par publication ;
- D'ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
- DE CONDAMNER in solidum les sociétés VDF France et DIRECT LINE aux entiers dépens qui seront recouverts par Maître Annick Lecomte, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 notifiées par e barreau en date du 27.12.2013 , les sociétés DIRECT LINE et VDF France ont demandé au tribunal de:
DECLARER recevables et bien fondées les sociétés VDF France et DIRECT LINE en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; y faire droit, et en conséquence ;

A TITRE PRINCIPAL

DIRE ET JUGER que la mesure de retenue douanière pratiquée par l'administration des douanes à l'encontre des sociétés VDF France et DIRECT LINE n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.716-6 du code de la propriété intellectuelle de sorte que les pièces adverses n°19 à 22 ne peuvent être valablement versées aux débats - DIRE ET JUGER que les sociétés VDF France et DIRECT LINE ne se sont rendues coupables d'aucun acte de contrefaçon des marques n°4 206 421, n°4 164 026 et n°4 660 478 ;

- DIRE ET JUGER que les sociétés VDF France et DIRECT LINE ne se sont rendues coupables d'aucune atteinte aux marques de renommée n°4 206 421, n°4 164 026, n°4 660 478, n°1 709 390 et n°3 307 353 ;

- DIRE ET JUGER que les sociétés VDF France et DIRECT LINE n'ont pas engagé leur responsabilité à l'égard des sociétés RICARD et PERNOD au sens de l'article 1382 du Code civil ;

- DECLARER irrecevables les sociétés PERNOD RICARD, RICARD et PERNOD à se prévaloir des dispositions de l'article L3323-2 du code de la santé publique

-A TITRE SUBSIDIAIRE

- REDUIRE très sensiblement le montant des condamnations éventuelles prononcées à l'encontre des sociétés VDF France et DIRECT LINE à une somme purement symbolique ;

- DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à publication du jugement à intervenir, ni à assortir ses condamnations éventuelles d'astreintes, à tout le moins aussi élevées que celles réclamées par les sociétés PERNOD RICARD, RICARD et PERNOD ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER in solidum les sociétés PERNOD RICARD, RICARD et PERNOD à verser aux sociétés VDF France et DIRECT LINE la somme globale de 50.000 euros en réparation du préjudice subi;

-CONDAMNER in solidum les sociétés PERNOD RICARD, RICARD et PERNOD à verser aux sociétés VDF France et DIRECT LINE la somme globale de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés PERNOD RICARD, RICARD et PERNOD aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP BENSIMHON-ASSOCIES, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18.02.2014.

Par ordonnance du 7.05.2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

SUR QUOI:

Sur la régularité de la retenue douanière :

Les sociétés VDF France et DIRECT LINE soulèvent l'irrégularité de la retenue douanière réalisée le 18.01.2013 par le bureau des douanes de Metz au motif que la notification de la mise en retenue des produits litigieux ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R 716-6 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où cette notification ne préciserait pas les marques "RICARD" susceptibles d'être contrefaites.

Elles concluent en conséquence à la nullité de la procédure de la retenue douanière.

Les sociétés demandereses font valoir que l'article R 716-6 du code de la propriété intellectuelle ne s'applique pas en ses dispositions à la notification de la retenue douanière mais à la demande de retenue et concluent en conséquence à la régularité de la retenue opérée le 18.11.2013 conformément aux dispositions de l'article R 716-6 du code de propriété intellectuelle.

Sur ce:

L'article R 716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que:
"la demande de retenue prévue à l'article L 716-8 comporte:
-les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège social,
-le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification du mandat,
-la qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque,
-la désignation et le numéro d'enregistrement de la ou des marques dont la protection est demandée...".

Force est de constater que les dispositions de l'article R 716-6 du code de propriété intellectuelle s'appliquent à la demande de retenue douanière et non à la retenue elle-même.

La demande de retenue en douane a pour objet de confier aux services douaniers le soin de contrôler des marchandises susceptibles de contrefaire des marques, ce document devant identifier précisément les marques pour lesquelles leur attention particulière est requise.

La demande est adressée au Ministre chargée des douanes en vue de son agrément ; la décision d'acceptation de la demande a une durée de validité d'un an renouvelable sur demande de l'intéressé.

En l'espèce, la société PERNOD RICARD verse aux débats la lettre de la direction générale des douanes et droits indirects en date du 1er juin 2012 aux termes de laquelle a été renouvelée, pour un an à compter du 16 mai 2012, la demande de retenue pour les marques et les dessins et modèles communautaires annexés à ladite lettre, conformément au règlement communautaire n°1383/2003 et aux articles L.716-8 et L.521-14 du code de la propriété intellectuelle (pièce n°35 demandeur), et au titre de laquelle la retenue en douane du 18 janvier 2013 a été effectuée.

Il ressort de ce document que les marques communautaires verbale «RICARD » n°4.660.478, semi-figurative « RICARD » n°4.206.421 et figurative n°4.164.026, invoquées au soutien de la présente action, sont clairement identifiées dans l'annexe jointe à la lettre susvisée de la direction générale des douanes et droits indirects en date du 1er juin 2012.

En revanche, aucune disposition du code de la propriété intellectuelle n'impose à l'administration des douanes de mentionner, dans la notification d'une retenue en douane, « la désignation et le numéro d'enregistrement de la ou des marques » susceptibles d'être contrefaites par les marchandises ainsi mises en retenue.

En conséquence, la retenue douanière telle que réalisée est conforme aux prescriptions de l'article R 716-6 du code de la propriété intellectuelle et la demande de voir déclarer irrégulière la procédure douanière formée par les sociétés défenderesses est rejetée.

Sur l'atteinte portée aux marques communautaires de renommée verbale « RICARD » n°4.660.478, semi-figurative « RICARD » n°4.206.421 et figurative n°4.164.026 au préjudice de la société PERNOD RICARD:

L'article 9 du règlement communautaire n° 207/2009 en date du 26.02.2009 dispose que:

« 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice

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

13

La renommée des marques communautaires n'est pas contestée par les sociétés défenderesses.

L'article 9 du règlement communautaire n° 207/2009 en date du 26.02.2009 dispose que l'interdiction par le titulaire de marque de l'usage d'un signe dans la vie des affaires est possible s'il s'agit d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services pouvant ne pas être similaires ce qui est le cas en l'espèce.

La nature différente des produits en cause s'agissant pour la société PERNOD RICARD de "boissons alcooliques (à l'exception des bières)" et de jeux à boire, dés à boire, verres ou tee-shirts commercialisées par les sociétés VDF FRANCE et DIRECT LINE est une des conditions prévues par l'article 9 du règlement de sorte que l'absence de similarité des produits ne peut être opposée par les sociétés défenderesses.

Pour apprécier l'existence d'une atteinte aux marques communautaires de renommée revendiquées, il convient dans un premier temps d'analyser si les signes incriminés sont identiques ou similaires aux marques invoquées.

Sur les similitudes avec la marque communautaire de renommée semi-figurative n° 4206421 RICARD :

La marque se présente sous la forme d'un cartouche bleu marine aux angles biseautés au sein duquel est inscrite la dénomination « RICARD » en lettres majuscules de couleur blanche et comportant un liseré de couleur argenté, d'un rectangle aux angles biseautés bordé de trois liserés respectivement de couleur bleu marine, argent et jaune, comprenant la représentation stylisée d'une feuille d'acanthé dans un dégradé de gris et argent, traversé par une banderole ayant en son milieu un rond rouge cerclé de bleu et entouré de fines rayures argent, d'une partie basse du rectangle formant une bande de couleur bleu marine.

-Les sociétés requérantes lui opposent les jeux à boire P'TITBAR de la société DIRECT LINE, objet de la retenue douanière.

Se retrouvent sur les jeux argués de contrefaçon, la représentation stylisée d'une feuille d'acanthé de couleur grise, traversée par une banderole de couleur grise ayant en son centre un cercle de couleur rouge (centre du cercle) et blanche (bordure du cercle) avec l'inscription, dans le cercle de couleur rouge, « 45 » de couleur blanche ainsi qu'un cartouche de couleur bleu marine aux angles biseautés au sein duquel est inscrite la mention « P'TIBAR » en lettres majuscules de couleur blanche ».

Sur le plan phonétique, est substitué au nom « RICARD » la dénomination « P'TIBAR » dont la même consonance se retrouve avec l son final en "AR", sur le plan visuel est inscrite la mention "P'TIT BAR" en lettres majuscules, de couleur blanche et comprenant un nombre de lettres et de syllabes identiques au nom «RICARD ».

Egalement sont reprises la représentation stylisée d'une feuille d'acanthé traversée par une banderole ayant en son centre un cercle de couleur rouge et la combinaison des couleurs blanche, bleu marine, grise et rouge.

Les similitudes entre la marque de renommée n° 4206421 et les jeux à boire P'TITBAR sur les plans phonétique, visuel et conceptuel, le terme "P'TITBAR" tout comme "RICARD" se rapportant à la boisson, sont établies.

- Les sociétés requérantes opposent également à la marque communautaire semi-figurative de renommée n° 4206421 les dés à jouer P'TITBAR de la société DIRECT LINE.

Le tribunal constate que le décor de ces produits est similaire à celui précédemment décrit à propos des jeux à boire P'TIBAR et reproduit les mêmes éléments caractéristiques de la marque communautaire de renommée « RICARD » n°4.206.421.

-La société PERNOD RICARD oppose les verres à cocktail "PENARD" de la société VDF FRANCE.

Le décor de ces verres reprend:

- le cartouche « RICARD » en substituant au nom « RICARD » la dénomination « PENARD », inscrite également en lettres majuscules de couleur blanche et dont le nombre de lettres, le nombre de syllabes et la sonorité finale sont identiques au nom « RICARD »,
- un rectangle aux angles biseautés bordé d'un liseré de couleur jaune, comprenant la représentation d'un feuillage traversé par une banderole comportant les mentions « APERITIF » et « ANIKE »
- en son milieu un rond rouge et entouré de fines rayures argent,
- la partie basse du rectangle formant une bande de couleur bleu marine
- la combinaison des couleurs blanche, bleu marine, argent, jaune et rouge.

Des similitudes tant sur le plan phonétique, visuel que conceptuel sont établies.

-La société PERNOD RICARD oppose les tee-shirts "FANNY" figurant à l'annexe 3 du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 30.01.2013.

La société PERNOD RICARD soutient que le décor de ces tee-shirts reprend le cartouche « RICARD » bordé d'un liseré argenté au sein duquel s'inscrit une dénomination en lettres majuscules de couleur blanche, ainsi que la banderole de couleur grise et le cercle de couleur rouge de la marque communautaire de renommée « RICARD » n°4.206.421.

Contrairement à ses allégations, le tee-shirt FANNY ne reprend ni sur le plan visuel, ni sur les plans phonétique et conceptuel les éléments de la marque semi-figurative n° 4206421 hormis la couleur grise et une banderole mais qui n'a pas la même forme, les éléments verbaux étant distincts s'agissant de RICARD d'une part et de FANNY d'autre part et l'univers visé par les tee-shirts FANNY étant plus celui de la pétanque que de la boisson.

Au regard du faible degré de similitudes entre les signes, l'atteinte à la marque de renommée semi-figurative n° 4206421 RICARD ne peut être retenue.

Sur les similitudes avec les marques communautaires verbales "RICARD" n° 4 460 478 et figurative n° 4 164 026:

La marque communautaire figurative n°4.164.026 protège la bouteille de pastis « RICARD » caractérisée notamment par :

- sa collerette argentée dont la base comporte notamment un liseré de couleur jaune,
- son soleil embossé et
- son étiquette, identique à la marque communautaire de renommée n°4.206.421 précédemment décrite si ce n'est que la cartouche ne contient aucune dénomination.

-la société PERNOD RICARD oppose aux deux marques les verres à cocktail "PASTIS" de la société VDF FRANCE:

Elle soutient que le décor de ces verres, qui se place dans l'univers du pastis par les mentions « PASTIS » et « APERITIF ANIKÉ » ainsi que par le slogan « Je BOIS la VIE en JAUNE » sera rapproché par le public du pastis « RICARD » et de la marque de renommée n°4.164.026, protégeant la bouteille de cette boisson, dès lors qu'il comporte une bouteille reprenant, outre la combinaison de couleurs associée à cette marque, la plupart de ses éléments caractéristiques, à savoir :

- une collerette argentée,
- un cartouche bleu marine,
- une étiquette blanche hachurée de fines lignes grises comportant un liseré bleu marine au sein de laquelle sont représentés un feuillage argenté, une banderole ainsi qu'un rond rouge.

Contrairement à ce que soutient la société PERNOD RICARD, la forme de la bouteille figurant sur le verre est différente de la forme protégée par la marque figurative s'agissant d'une bouteille en forme de buste féminin, les inscriptions ne sont pas les mêmes et la seule similarité des couleurs grise et orange-jaune sur le plan visuel n'est pas de nature à établir un degré de similitudes suffisant pour retenir une atteinte.

-sont opposés les tee-shirts "canard" de la société VDF FRANCE:

La société PERNOD RICARD fait valoir que le décor de ces tee-shirts détourne la marque communautaire de renommée n°4.164.026, aisément identifiable par :

- La collerette argentée dont la base comporte un liseré de couleur jaune,
- le cartouche de couleur bleu marine,
- l'étiquette bordée d'un liseré argenté comprenant la représentation d'un feuillage traversé par une banderole ayant en son milieu un rond rouge ; la partie basse de l'étiquette formant une bande de couleur bleu

marine,

- la combinaison de couleurs blanche, bleu marine, argenté, jaune et rouge.

Si les couleurs jaune et gris sont similaires sur le plan visuel, la collerette argentée de la bouteille ne se retrouve pas sur le dessin du tee-shirt laquelle supporte une forme de bec en canard et si dans l'étiquette est visible un point rouge avec deux traits de chaque côté, l'image produite n'est pas suffisamment visible pour apprécier les similitudes avec le motif de l'étiquette de la marque semi-figurative.

En l'absence de similitudes suffisantes, l'atteinte à la marque communautaire figurative ne peut être établie.

-sont opposés les tee-shirts "PENARD" de la société VDF FRANCE:

C'est à juste titre que la société PERNOD RICARD prétend que le dessin figurant sur les tee-shirts "PENARD" porte atteinte à la marque figurative n° 4164026 en ce que la bouteille est représentée avec une reprise de la collerette argentée, le soleil embossé, les couleurs grise et jaune-orange, la forme de l'étiquette surmontée d'un bandeau.

-sont opposés les tee-shirts "cours de FRANCAIS" de la société VDF FRANCE:

Le décor de ces tee-shirts est composé d'une bouteille de pastis associée à une mention « mais où et donc mon ri car ».

Si la bouteille n'est pas similaire sur le plan visuel avec le signe de la marque figurative n° 4164026 en l'absence notamment de la collerette grise et du soleil embossé, la reprise du terme "RI CAR" est similaire à la marque verbale communautaire n° 4660478 et ce même si l'orthographe n'est pas la même, le "D" étant omis dans l'expression figurant sur les tee-shirts.

Il y a donc reprise du caractère distinctif essentiel du signe verbal "RICARD".

-sont opposés les tee-shirts "PASTIS" de la société VDF FRANCE:

Le décor figurant sur les tee-shirts "PASTIS" est le même que celui figurant sur les verres à pastis.

Comme pour le décor figurant sur les verres, l'atteinte à la marque communautaire de renommée figurative n'est pas établie.

-sont opposés des tee-shirts "RICARE" de la société VDF FRANCE:

Le dessin sur ces tee-shirts reprend la marque communautaire figurative n° 4164026 la bouteille représentée étant la même avec une collerette grise, des couleurs grise et jaune, une étiquette identique de sorte que des similitudes existent avec la marque communautaire n° 4164026.

Par ailleurs si l'expression figurant sur les tee-shirts « HEUREUX QUI COMME RICARE » est empruntée à « Heureux qui comme Ulysse », il n'en demeure pas moins que l'expression « heureux qui comme ricare » associée à la bouteille est une évocation non pas du voyage d'Ulysse comme le prétendent les sociétés défenderesses mais de l'univers de la boisson et du pastis « RICARD ».

De par l'emploi du terme « RICARE » dans l'expression « heureux qui comme ricare », les éléments de similitude avec la marque communautaire verbale « RICARD » n°4.660.478 sont établis.

Il ressort de ces éléments qu'il existe des similitudes portant sur les éléments distinctifs entre les marques communautaires de renommée de la société PERNOD RICARD et les signes figurant sur les produits exploités par la société DIRECT LINE s'agissant des jeux à boire P'TITBAR, des dés à boire P'TIT BAR.

Des similitudes existent entre les marques communautaires de renommée et les signes figurant sur les produits exploités par la société VDF FRANCE s'agissant des verres à cocktail « PENARD » des tee-shirts « cours de FRANCAIS » et des tee-shirts « RICARE ».

Au regard de ce degré de similitude entre les marques de la société PERNOD RICARD et les signes utilisés dans la vie des affaires par les sociétés DIRECT LINE et VDF FRANCE sur des verres, dés à jouer ou tee-shirts, le public concerné s'agissant d'un public adulte qui consomme ou en tous cas connaît les alcools, effectue un rapprochement entre les signes et les marques invoquées, c'est-à-dire établit un lien suffisant entre ceux-ci.

Il n'est pas nécessaire qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné, seul le lien d'association est suffisant, l'usage des signes similaires par les sociétés défenderesses étant pour visée de tirer indûment profit de la renommée des marques antérieures « RICARD » et de leur porter préjudice.

Sur l'application de l'exception de parodie ou de la liberté d'expression :

Les sociétés défenderesses font valoir que pour certains des signes estimés comme portant atteinte à la renommée des marques tant communautaires que françaises, les produits proposés sont choisis par le consommateur pour leur caractère humoristique et leur dérision de sorte que le consommateur ne fera pas de lien entre les produits proposés et ceux de la société PERNOD RICARD.

L'exception de parodie est prévue par les textes légaux en matière de droits d'auteur mais pas dans le domaine du droit des marques de sorte que l'exception de parodie si elle était opposée par les sociétés défenderesses ne pourrait être retenue pour s'exonérer de leur responsabilité.

Le tribunal constate que les produits proposés s'agissant de verres à boire, de dés à boire, de verres à cocktail ou de tee-shirts « PENARD » ou « RICARE » ont davantage une connotation vulgaire et dénigrante qu'humoristique et que leur usage a pour seule fin de tirer profit de la

renommée des marques de la société PERNOD-RICARD .

En tout état de cause, l'exception de parodie est prévue par les textes légaux en matière de droits d'auteur mais pas dans le domaine du droit des marques de sorte que l'exception de parodie si elle était opposée par les sociétés défenderesses ne pourrait être retenue pour s'exonérer de leur responsabilité.

Sur l'usage d'une marque de renommée à titre exclusivement décoratif:

Les sociétés défenderesses contestent toute atteinte aux marques de renommée au motif que les signes seraient utilisés à titre décoratif tant sur les tee-shirts que sur les autres produits et non pas à titre de marque.

Même si l'usage des signes contestés est fait pour partie à titre de décor, il n'en demeure pas moins que le public le perçoit également comme un signe identifiant l'origine du produit de sorte que le lien avec les marques de renommée qui a été recherché dans son apposition, subsiste.

Dans ces conditions, au regard de l'intensité de la renommée des marques antérieures communautaires de la société PERNOD RICARD, des similitudes entre les marques et les signes retenus, des produits auxquels s'ils ne sont pas similaires sont accessoires à la boisson, il est établi que l'usage des signes exploités sur des verres, dés et tee-shirts par les sociétés DIRECT LINE et VDF FRANCE dans la vie des affaires évoquera dans l'esprit du public pertinent, les marques antérieures, l'usage visant à tirer indûment profit sans juste motif du caractère distinctif ou de la renommée des marques invoquées ou à leur porter préjudice.

Sur l'atteinte portée à la renommée des marques françaises "PASTIS 51" n° 1 709 390 et "51" n° 3 307 353 de la société PERNOD RICARD:

L'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
"La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée."

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

Les marques "PASTIS 51" et "51" sont connues d'une large partie du public français adulte figurant au second rang mondial du marché des spiritueux anisés (pièce n° 9 à 11 du demandeur).

Elles ont fait l'objet de nombreux investissements et de campagnes publicitaires (pièce n°13) .

Leur renommée n'est d'ailleurs pas contestée par les sociétés défenderesses.

Les marques françaises de renommée semi-figurative « PASTIS 51 » n°1.709.390 et figurative « 51 » n°3.307.353 sont caractérisées par l'inscription du nombre « 51 » en chiffres de couleur bleu surmonté d'un demi-cercle de couleur rouge.

-sont opposées aux deux marques précitées les verres et tee-shirts "Mon compte est bon" .

Le décor de ces produits se compose d'un assemblage des marques de boissons alcoolisées les plus connues et composées d'un nombre, à savoir les bières « 1664 » et « 33 », la liqueur « GET 27 » et le pastis « 51 ».

Le chiffre 51 surmonté d'un cercle rouge est reproduit dans la liste de sorte qu'une atteinte est caractérisée tant à l'égard de la renommée de la marque figurative 51 n° 3 307 353 que semi-figurative Pastis 51 n° 1 709 390.

-sont opposés les tee-shirts « iTringue »:

Dans le cadre d'un décor figurant des produits de la société APPLE sur les tee-shirts, figurent les signes "51" et "PASTIS 51" le nombre 51 étant reproduit ce que ne contestent pas les sociétés défenderesses.

Les sociétés défenderesses opposent les mêmes moyens que ceux développés précédemment à savoir que les signes ne sont utilisés qu'à visée décorative et purement humoristique excluant l'existence d'un lien avec les marques invoquées par la société PERNOD RICARD, s'agissant de produits différents.

L'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle précité s'applique à la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée, ce qui est le cas en l'espèce, les signes étant similaires, pour des produits non similaires à ceux visés dans l'enregistrement des marques invoquées, la responsabilité civile de son auteur étant engagée si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière .

Le consommateur appartenant au public pertinent va faire un lien suffisant entre les marques françaises de la société PERNOD RICARD et les produits portant les signes PASTIS de la société VDF FRANCE laquelle cherche ainsi à tirer indûment profit des marques françaises de renommée de la société PERNOD RICARD.

Les faits d'atteinte à la renommée des marques françaises de la société PERNOD RICARD par la société VDF FRANCE sont donc établis et sa responsabilité engagée.

Sur la réparation du préjudice à l'égard de la société Pernod Ricard , titulaire des marques de renommée tant françaises que communautaires:

Pour évaluer le préjudice subi, la preuve doit être rapportée de ce que l'usage du signe similaire à la marque antérieure de renommée vise à tirer indûment profit sans juste motif du caractère distinctif ou de la renommée des marques invoquées.

En l'espèce, portent préjudice à la renommée ainsi qu'au caractère distinctif des marques communautaires verbale « RICARD » n°4.660.478, semi-figurative « RICARD » n°4.206.421 et figurative n°4.164.026 ainsi que des marques françaises « PASTIS 51 » n°1.709.390 et « 51 » n°3.307.353 dont la société PERNOD RICARD est titulaire l'usage qui en est fait par les sociétés défenderesses dans la vie des affaires en altérant leur image dès lors que, loin de l'image conférée au pastis commercialisé sous ces marques, elles sont exploitées par les sociétés VDF France et DIRECT LINE sous la forme de parodies qui, sous le couvert de l'humour, sont vulgaires et dénigrantes et causent aussi une dilution des marques.

Le préjudice subi par la société PERNOD RICARD du fait de cette atteinte est ainsi caractérisé et sera réparé par le versement de la somme de 50.000 euros.

Sur la recevabilité à agir et le préjudice subi par les sociétés PERNOD et RICARD:

Les sociétés PERNOD et RICARD qui disposent de licences exploitent les marques.

Il y a lieu de rappeler que la société PERNOD RICARD a concédé des licences à la société RICARD sur les marques communautaires «RICARD » n°4206421, 4164026 et 4660478 et ce par contrat de licence en date du 20.01.2009 et qu'elle a concédé une licence sur les marques françaises PASTIS 51 et 51 à la société PERNOD par contrat de licence en date du 20.01.2009.

La société PERNOD qui exploite les marques françaises "PASTIS" et "PASTIS 51" est recevable à agir pour son préjudice propre en application des dispositions de l'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle qui édicte que "toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Elle doit établir son préjudice en fonction des critères posés par l'article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle.

La société RICARD exploite les marques communautaires RICARD.

b

Elle est recevable à agir en tant que licenciée de la société PERNOD RICARD sur les marques communautaires "RICARD" et à solliciter réparation du préjudice qui lui est propre en application des dispositions de l'article 22 du règlement du 26.02.2009 qui dispose " *que tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque communautaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.* "

Tant les sociétés PERNOD que RICARD forment des demandes de dommages et intérêts de façon forfaitaire sans donner les éléments de calcul justifiant du montant sollicité.

Dans ces conditions, faute tant pour la société PERNOD que pour la société RICARD de justifier du préjudice subi, elles sont déboutées de leurs demandes en dommages et intérêts.

Sur l'application de la loi EVIN n° 91-3 du 10.01.1991:

La loi EVIN est relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme et régleme la publicité en faveur des boissons alcoolisées.

Les sociétés demandereses considèrent que les sociétés VDF et DIRECT LINE ont commercialisé des produits susceptibles d'être considérés comme des publicités indirectes en faveur des pastis "RICARD" et "51" contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 33323-2 du code de la santé publique.

Elles demandent en conséquence au tribunal d'interdire la poursuite de toute commercialisation et publicité des produits litigieux.

Comme le remarquent les sociétés VDF et DIRECT LINE, la loi EVIN du 10.01.1991 est une loi sanctionnée par les juridictions pénales, son application ne relevant pas du juge civil de sorte que les sociétés demandereses sont déboutées de leur demande d'interdiction à ce titre.

Sur les autres demandes:

Les sociétés VDF et DIRECT LINE parties succombantes sont déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Les mesures d'interdiction sont ordonnées suivant les modalités fixées au dispositif.

La mesure de publication n'est pas nécessaire, le préjudice étant suffisamment réparé par les dommages et intérêts alloués.

Les conditions sont remplies pour condamner les sociétés DIRECT LINE et VDF à verser à la société PERNOD RICARD la somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,.

En revanche, les sociétés RICARD et PERNOD sont déboutées de leurs demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du jugement est ordonnée.

Les sociétés VDF et DIRECT LINE sont condamnées in solidum aux dépens avec distraction au profit de Maître Annick LECOMTE avocat et ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,

DIT que la procédure de retenue douanière diligentée le 18.01.2013 est régulière,

DIT qu'en important et en commercialisant en France les jeux à boire P'TIBAR et les dés P'TIBAR, la société DIRECT LINE a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire de renommée « RICARD » n°4.206.421 au préjudice de la sociétés PERNOD RICARD, titulaire de la marque,

DEBOUTE la société PERNOD RICARD et de la société RICARD pour atteinte par la commercialisation en France des verres à cocktail « PENARD » ainsi qu'en proposant à la vente dans son catalogue « COLLECTION PRINTEMPS 2013 – T-SHIRTS », les tee-shirts « FANNY » à la marque communautaire de renommée « RICARD » n°4.206.421,

DEBOUTE la société PERNOD RICARD et la société PERNOD de leur demande au titre des actes de contrefaçon de la marque communautaire de renommée n°4.164.026 ainsi que de la marque communautaire de renommée « RICARD » n°4.660.478 en proposant à la vente dans ses catalogues « COLLECTION PRINTEMPS 2013 – TABLIERS MUGS VERRRES » et « COLLECTION PRINTEMPS 2013 – T-SHIRTS », les verres à cocktail et tee-shirts « PASTIS » ainsi que les tee-shirts « CANARD » et les tee-shirts « PASTIS »,

DIT que la société VDF France a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire de renommée n°4.164.026 ainsi que de la marque communautaire de renommée « RICARD » n°4.660.478 en commercialisant des tee-shirts « PENARD », « Cours de FRANÇAIS » et « RICARE » et ce au préjudice de la société PERNOD RICARD,

DIT qu'en proposant à la vente dans son catalogue « COLLECTION PRINTEMPS 2013 – T-SHIRTS », les tee-shirts « Mon compte est Bon » et « iTrinque », la société VDF France a porté atteinte aux marques françaises de renommée « PASTIS 51 » n°1.709.390 et « 51 » n°3.307.353 au sens de l'article L.713.5 du code de la propriété intellectuelle au préjudice de la société PERNOD RICARD ,

INTERDIT aux sociétés VDF France et DIRECT LINE de poursuivre l'importation en France et la commercialisation des produits litigieux et ce, sous astreinte provisoire de 20 euros par infraction constatée, passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement,

ENJOINT aux sociétés VDF France et DIRECT LINE de retirer dans les catalogues formant les annexes 3 et 5 du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé par Maître Rodolphe Westermann le 30 janvier 2013, les pages reproduisant les produits litigieux et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ,

CONDAMNE in solidum les sociétés VDF France et DIRECT LINE à verser à la société PERNOD RICARD la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,

DEBOUTE les sociétés RICARD et PERNOD de leurs demandes en dommages et intérêts,

REJETTE la demande de publication,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE les sociétés DIRECT LINE et VDF FRANCE à verser à la société PERNOD RICARD la somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les sociétés VDF France et DIRECT LINE aux dépens avec distraction au bénéfice de Maître Annick Lecomte.

Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2014

Le Greffier



Le Président

