

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 4ème
section

N° RG :
15/01384

N° MINUTE : 3

JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2016

DEMANDERESSES

Société FERRERO SpA

1 Piazzale Pietro Ferrero
I-12 051 Alba (ITALIE)

agissant poursuites et diligences de messieurs Daniele LINGUA et
Giordano CARDINI en leur qualité de fondés de pouvoir, domiciliés en
cette qualité audit siège,

S.A. FERRERO FRANCE

18 rue Jacques Monod
76130 MONT ST AIGNAN

agissant poursuites et diligences de monsieur Mauro RUSSO en sa
qualité de directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.S. FERRERO FRANCE COMMERCIALE

18 rue Jacques Monod
76130 MONT ST AIGNAN

agissant poursuites et diligences de monsieur Mauro RUSSO en sa
qualité de directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la S.A. FERRERO FRANCE

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

DÉFENDERESSE

S.A. PECCIN

Rua Dr. Sidney Guerra 1700
99.700-000 Cristal ERECHIM-RS (BRÉSIL)

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

et représentée par Maître Arnaud CASALONGA de la SELAS
CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177

**Expéditions
exécutoires
délivrées le :**

11/04/16

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Camille LIGNIERES, Vice Présidente
Laurence LEHMANN, Vice-Présidente
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente

assistées de Sarah BOUCRIS, greffier.

DÉBATS

A l'audience du 29 janvier 2016 tenue en audience publique

JUGEMENT

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

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit italien dénommée FERRERO SpA se présente comme leader sur le marché de la confiserie de chocolat en France, en Italie et en Allemagne. Elle est à l'origine de produits aujourd'hui de renommée mondiale dont un produit de chocolaterie/pâtisserie consistant en une barre individuelle fourrée au lait et aux noisettes entre deux fines gaufrettes, le tout enrobé de chocolat.

Elle indique que ce produit est fabriqué et commercialisé en France depuis 1995 sous la marque KINDER BUENO.

La société FERRERO SpA est propriétaire de différents droits de marques en relation avec les présentations, signes et éléments d'identification de ce produit et le produit lui-même.

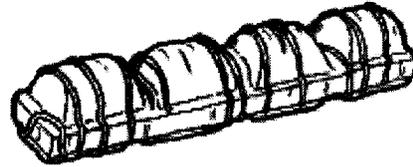
Elle est notamment titulaire :

* de l'enregistrement de la marque international n° 951 408 en date du 7 décembre 2007, pris en sa partie européenne, pour notamment notamment désigner des « chocolat, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie » relevant de la classe 30 de la classification internationale, sous la forme figurative :



* de l'enregistrement de la marque internationale n° 665 564 en date du 26 novembre 1996, pris en sa partie européenne, pour désigner la «

pâtisserie et confiserie » relevant de la classe 30 de la classification internationale, sous la forme tridimensionnelle :



La société FERRERO SpA a relevé qu'une société de droit brésilien dénommée PECCIN SA, (ci-après PECCIN) exposait, proposait et offrait en vente sur le Stand 4 K 044, dans le cadre du Salon International de l'Agroalimentaire dénommé « SIAL 2014 », qui s'est tenu du 19 octobre 2014 au 23 octobre 2014 au Parc des Exposition de Paris-Nord Villepinte (93420), un produit de chocolaterie qu'elle estimait contrefaisant.

Autorisée par une ordonnance présidentielle obtenue sur requête le 21 octobre 2015, elle faisait procéder le 22 octobre 2014, par huissiers de Justice, à des opérations saisie contrefaçon sur le dit stand au SIAL.

Par acte du 19 novembre 2014, la société FERRERO SpA et la société FERRERO FRANCE, cette dernière étant la société distributrice des produits FERRERO en France ont assigné la société PECCIN en contrefaçon et concurrence déloyale.

La société FERRERO FRANCE était alors la société distributrice en France des produits FERRERO.

La société PECCIN qui a constitué avocat le 7 janvier 2015, indique être une société brésilienne créée en 1956. Elle précise que la marque PECCIN représente aujourd'hui l'une des plus grandes marques de confiserie brésilienne, exportée dans plus de 70 pays.

La société FERRERO FRANCE COMMERCIALE est intervenue volontairement à la procédure en indiquant venir aux droits de la société FERRERO FRANCE et être désormais la société distributrice des produits FERRERO en France.

Par leurs dernières écritures notifiées le 3 novembre 2015, les sociétés FERRERO SpA, FERRERO FRANCE et FERRERO FRANCE COMMERCIALE sollicitent du tribunal de grande instance de Paris, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- recevoir la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE en son intervention volontaire en demande, venant aux droits de la société FERRERO FRANCE et la substituant, la recevoir en ses présentes écritures et la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- déclarer la société FERRERO SpA recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- dire irrecevables et en tout état de cause mal fondées toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions, au principal ou reconventionnelles, y compris pécuniaires, telles que formulées par la société PECCIN dans ses dernières écritures et l'en débouter ,
- dire que les adoptions et exploitations incriminées, dont la société PECCIN est à l'origine, constituent autant d'atteintes aux droits de propriétaire des marques invoquées par la société FERRERO SpA et

objet des enregistrements de marques, respectivement international pris en sa partie française n° 665 564, et international pris en sa partie européenne n° 951 408, respectivement en application de l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, de telles atteintes étant plus particulièrement constituées par des usurpations des dites marques en application de l'Article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle et en application de l'Article 9 § 1 du Règlement UE n° 40/94,

- que les présentations adoptées et exploitées par la société PECCIN pour identifier des produits de chocolaterie 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 cette marque contrefaite, plus particulièrement par la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre en vente et la vente par la société PECCIN des produits litigieux sur le territoire communautaire,

- dire que les faits incriminés constituent autant d'agissements fautifs au regard de la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE, laquelle a subi un préjudice propre en tant qu'exploitante de la marque invoquée, en raison des actes de contrefaçon commis au détriment de la société FERRERO SpA, ce en termes de concurrence déloyale et en application des articles 1382 et suivants du code civil,

- dire que les faits incriminés sont également à l'origine d'agissements fautifs au regard des sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE COMMERCIALE, en raison des atteintes portées à la très haute renommée du produit authentiques, de ses images, marque, signes et éléments d'identification s'y rapportant, ce en termes de concurrence parasitaire et en application des Articles 1382 et suivants du code civil,

- condamner la société PECCIN pour faits de contrefaçon des droits de marques invoqués par la société FERRERO SpA en application de l'article 9 § 1 du Règlement UE n° 40/94,

- condamner la société PECCIN en termes de responsabilité civile pour agissements fautifs de concurrence déloyale au détriment tant de la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE, et pour agissements fautifs de concurrence parasitaire au détriment des sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE COMMERCIALE, en application des Articles 1382 et suivants du code civil,

- interdire à la société PECCIN toute adoption d'un quelconque signe et/ou d'une quelconque présentation reproduisant et/ou imitant, faisant état et/ou se référant en tout ou partie aux marque, signes et éléments d'identification des produits des sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE COMMERCIALE, et en particulier toute exploitation, et notamment fabrication directe ou indirecte, importation, détention directe ou indirecte, offre en vente, vente sur le territoire communautaire, des produits et analogues en relation avec tout ou partie de ces marques, signes et éléments d'identification, 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,

- condamner la société PECCIN à payer aux sociétés FERRERO une indemnité d'un montant de 50 000 euros répartie de la manière suivante, pour FERRERO SpA à hauteur de 15 000 euros au titre de la contrefaçon, pour FERRERO FRANCE COMMERCIALE à hauteur de 15 000 euros au titre de la concurrence déloyale, pour FERRERO SpA à hauteur de 10 000 euros au titre de la concurrence parasitaire, et pour FERRERO FRANCE COMMERCIALE à hauteur de 10 000 euros au titre de la concurrence parasitaire,



- ordonner à titre de complément de réparation la publication du jugement,
- condamner la société PECCIN aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la société d'avocats au Barreau de Paris, ipSO, agissant par maître Pascal Becker, avocat,
- condamner, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la société PECCIN à verser aux sociétés FERRERO la somme de 15 000 euros, tant au titre des frais irrépétibles comprenant les frais des opérations de saisie-contrefaçon qu'elles ont engagés.

Par ses dernières écritures notifiées le 27 novembre 2015, la société PECCIN sollicite du tribunal de grande instance de Paris, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- rejeter les demandes des sociétés FERRERO Spa et FERRERO FRANCE COMMERCIALE,
- condamner in solidum les sociétés FERRERO Spa et FERRERO FRANCE COMMERCIALE à payer à la société PECCIN la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés FERRERO Spa et FERRERO FRANCE COMMERCIALE aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2015.

MOTIVATION

Sur l'intervention de la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE aux lieu et place de la société FERRERO FRANCE

La société FERRERO FRANCE COMMERCIALE indique venir aux droits de la société FERRERO FRANCE et reprend les demandes que la société FERRERO FRANCE avait présentées initialement dans le cadre de cette procédure, celle-ci ne formant plus de demandes dans le cadre de cette procédure.

La qualité à agir de la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE aux lieu et place de la société FERRERO FRANCE ne fait pas l'objet de contestation par la société PECCIN.

Sur les contrefaçons alléguées

La société FERRERO SpA est titulaire de la marque figurative internationale n° 951 408 et de la marque tridimensionnelle n° 665 564 valides sur le territoire français et sa recevabilité à agir n'est pas contestée.

L'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « *sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : [...] l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.* »

Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments

Ce

distinctifs et dominants.

L'huissier de justice a décrit et saisi lors des opérations de saisies-contrefaçon les éléments présents sur le stand critiqués par les sociétés FERRERO qui se présentent visuellement comme suit selon les photos annexées :



un présentoir



une barre présentée dans son emballage



la barre hors de son emballage

Sur l'allégation de contrefaçon de la marque figurative n° 951 408

La société FERRERO SpA indique qu'à l'instar de sa marque n° 951 408 la présentation faite par la société PECCIN de son produit tant sur son emballage que sur la boîte présentoir reprendrait par imitation les éléments essentiels de sa marque, à savoir :

La représentation stylisée et en perspective cavalière, vue de gauche, d'un produit de chocolaterie/pâtisserie, situé à droite de la figuration, produit constitué d'une plaque de base sur laquelle sont posées des portions semi-cylindriques sur lesquelles s'étendent des cordons transversaux à la plaque ayant une forme irrégulière et qui présentent

Cl

leurs extrémités superposées au bord de la plaque même, produit ouvert/croqué en une de ses portions cylindriques laissant apparaître son fourrage, le tout associé à deux couleurs, rouge-orangé et blanc séparé par une ligne ondulée.

Cependant, le tribunal constate que seule la présence d'un produit de chocolaterie/pâtisserie situé à droite de la figuration, produit constitué de portions semi-cylindriques sur lesquelles s'étendent des cordons transversaux à la plaque, produit ouvert/croqué en une de ses portions cylindriques laissant apparaître son fourrage, se retrouvent sur la marque déposée et sur les éléments argués de contrefaçon.

Les autres éléments apparaissent tout à fait différents de la marque figurative déposée ainsi reproduite :



- les codes couleurs de la marque déposée sont essentiellement le blanc et l'orange foncé or les couleurs utilisées par la société PECCIN sont le blanc et un rouge qui ne se confond pas avec l'orange de la marque,
- la marque déposée présente un verre de lait, une noisette et une fleur jaune sur des feuilles vertes, deux gouttelettes blanches, l'une grosse et l'autre petite, ces éléments ne sont ni reproduits ni imités par la société PECCIN,
- la marque présente non pas une mais deux barres chocolatées, l'une étant représentée dans son intégralité et l'autre entamée montrant un fourrage blanc, seule une barre entamée, dont la forme diffère largement de celles reproduite sur la marque, et laissant apparaître un fourrage noisette est reproduite par la société PECCIN,
- sur l'emballage critiqué les parties blanches et rouges sont séparées par une ligne épaisse et ondulée dorée, ce qui le distingue de la marque où les parties blanches et rouges sont inversées (le blanc se trouve en bas et le rouge en haut) et séparées par des vaguelettes régulières donnant une impression de coulis dégoulinant absente des produits AFFETTO.

En outre, tant sur le présentoir que sur l'emballage apparaît de manière très visible le nom du produit « AFFETTO » et son origine commerciale « PECCIN ».

Ainsi, tout risque de confusion entre les produits vendus par la société PECCIN et la marque figurative de FERRERO est écarté.

La contrefaçon de la marque internationale n° 951 408 ne sera pas retenue.

Sur l'allégation de contrefaçon de la marque tridimensionnelle n° 665 564

La société FERRERO SpA soutient également que la société PECCIN imiterait sa marque tridimensionnelle n° 665 564 non seulement comme précédemment sur l'emballage et sur la boîte présentoir mais également

par la barre chocolatée elle même se trouvant à l'intérieur de l'emballage.

S'agissant de la barre chocolatée en elle-même

Il n'est pas contesté qu'il n'était fait sur le stand aucune présentation visible du produit lui-même hors son emballage.

Dès lors, il n'était pas visible et si imitation de la marque il pouvait y avoir de par la forme du produit, celle-ci ne pouvait jouer aucun rôle dans la décision d'achat du consommateur excepté du fait de sa représentation sur l'emballage et sur le présentoir qui sera ci-dessous examiné.

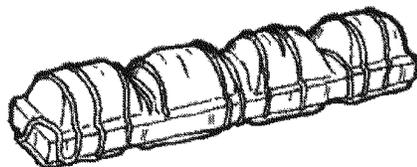
S'agissant de la barre chocolatée sur l'emballage et le présentoir

La barre chocolatée est parfaitement représentée, de manière identique tant sur l'emballage que sur le présentoir.

Ainsi, si le produit lui même est caché par l'emballage, sa forme et sa présentation sont clairement repris sur l'emballage et sur le présentoir.

La société FERRERO décrit sa marque tridimensionnelle comme une plaque de base sur laquelle sont posées des portions semi-cylindriques sur lesquelles s'étendent des cordons transversaux à la plaque ayant une forme irrégulière et qui présentent leurs extrémités superposées au bord de la plaque même.

Ces éléments se retrouvent sur le dessin du produit de la société présentés sur l'emballage et le présentoir.



marque tridimensionnelle



emballage

La seule différence entre les deux signes tient au nombre de portions semi-cylindriques visibles, trois au lieu de quatre mais le fait que le produit figurant sur l'emballage soit croqué empêche de savoir combien il en contenait réellement.

Dès lors, le risque de confusion, ou à tout le moins d'association à la marque tridimensionnelle existe auprès d'un consommateur d'attention moyenne qui peut aisément croire que le produit vendu est le même que celui commercialisé par la société FERRERO sous sa marque tridimensionnelle.

La contrefaçon de la marque internationale n° 665 564 sera retenue.

CE

Sur la concurrence parasitaire

Les sociétés FERRERO SpA et FERRERO FRANCE COMMERCIALE considèrent également que le produit incriminé constitue une atteinte à la notoriété de ses marques et produits parfaitement identifiés par le public et sa commercialisation cause dès lors, au delà des faits de contrefaçon, un préjudice distinct qu'il convient de réparer sur le fondement de la concurrence parasitaire et de l'article 1382 du code civil.

Cependant, elles n'indiquent pas dans leurs écritures quels actes déloyaux, distincts de la contrefaçon, seraient constitutifs d'une atteinte à la notoriété des produits de la gamme KINDER BUENO ou par quels moyens déloyaux les défenderesses tireraient indûment profit de cette renommée, au demeurant non contestée.

L'atteinte à la marque sera au surplus indemnisée au bénéfice de la société FERRERO SpA, titulaire de la marque dans le cadre de la contrefaçon.

La société FERRERO SpA et FERRERO FRANCE COMMERCIALE seront dès lors déboutées de leurs demandes formées au titre de la concurrence parasitaire.

Sur la concurrence déloyale

La société FERRERO FRANCE COMMERCIALE soutient en outre que la contrefaçon dénoncée des marques de la société FERRERO SpA lui a causé, en tant que distributeur exclusif des produits FERRERO en France, un préjudice propre dont elle sollicite réparation sur le fondement de la concurrence déloyale et de l'article 1382 du code civil.

La contrefaçon de la marque n° 951 408, la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE n'ayant pas été retenue, la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE ne peut se prévaloir de tels faits pour démontrer l'existence de comportements déloyaux.

S'agissant de la marque n° 665 564 sur laquelle la contrefaçon a été retenue, à l'égard de la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE, cette contrefaçon constitue une faute au sens de l'article 1382 du code civil.

Cependant, pour obtenir indemnisation à ce titre, la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE doit outre la faute justifier d'un préjudice subi en sa qualité de distributeur exclusif en France et du lien de causalité.

Faute de justification d'un préjudice subi par la seule présentation aux professionnels lors du salon SIAL 2014 du produit contrefaisant, la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE échoue dans cette démonstration.

La société FERRERO FRANCE COMMERCIALE sera dès lors déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale.

Sur les mesures réparatrices de la contrefaçon

La contrefaçon commise par la société PECCIN par l'exposition qu'elle a faite, au salon du SIAL 2014, de son produit ci-dessus décrit contrefaisant la marque n° 665 564 de la société FERRERO SpA cause à celle-ci un préjudice d'image et de dévalorisation de sa marque qu'il convient de réparer.

Au vu des éléments de l'espèce, le tribunal estime que ce préjudice doit être réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer de mesure de publication.

Les mesures d'interdiction seront également prononcées dans les termes du dispositif.

Sur les autres demandes

La société PECCIN reconnue fautive de contrefaçon sera condamnée à payer les entiers dépens de l'instance.

L'équité commande en outre de condamner la société PECCIN de verser à la société FERRERO SPA la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE conservant à sa charge ses propres frais irrépétibles.

Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

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

Dit qu'en présentant au SIAL 2012, le produit de chocolaterie objet du litige, la société PECCIN a contrefait par imitation la marque tridimensionnelle internationale n° 665 564 en sa partie française dont la société FERRERO SpA est titulaire,

Condamne la société PECCIN à payer à la société FERRERO SpA la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette contrefaçon,

Fait interdiction à la société PECCIN de commercialiser en France la barre chocolatée contrefaisant la marque tridimensionnelle n° 665 564 sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée à l'expiration du 15 jours suivant la signification du présent jugement,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Déboute la société FERRERO SpA du surplus de ses demandes,

Déboute la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE de ses demandes fondées sur l'article 1382 du code civil,

Condamne la société PECCIN à payer à la société FERRERO SpA la



somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire de la décision,

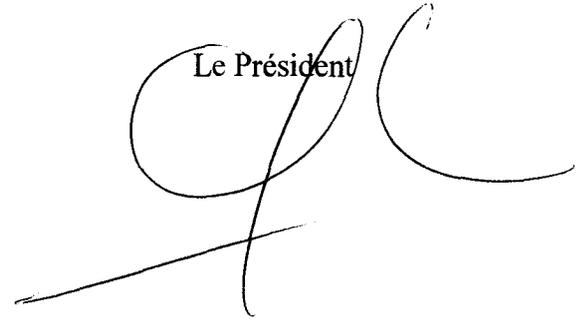
Condamne la société PECCIN au paiement des dépens, dont distraction au profit de au bénéfice de la société d'avocats au Barreau de Paris, ipSO, agissant par maître Pascal Becker, avocat.

Fait et jugé à Paris, le 07 Avril 2016.

Le Greffier

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Baudouin', written over a horizontal line.

Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.