

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2022**

Pôle 5 - Chambre 1
(n° 035/2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : **19/21858 - N° Portalis
35L7-V-B7D-CBCC4**

Décisions déferées à la Cour :

1/ jugement du 7 juin 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS
- RG n°17/02478 -

2/ jugement du 28 juin 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS
- RG n°19/07511

APPELANTE

**Société BMB SPÓLKAZOGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA,**
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés ès qualités audit siège
ul. SPÓLDZIELCZA 5
05-60 0 GRÓJEC
POLOGNE

Représentée par M^e Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL
LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS,
toque C 2477
Assistée de M^e Sophie MICALLEF de l'AARPI HOYNG - ROKH
- MONEGIER - VERON, avocate au barreau de PARIS, toque P 512

INTIMÉES

Société FERRERO S.p.A,
Société en participation de droit italien,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès
qualités audit siège
1 Piazzale Pietro Ferrero
I-12051 ALBA
ITALIE

Représentée par M^e Pascale FLAURAUD, avocate au barreau de
PARIS, toque K 090
Assistée de M^e Pascal BECKER plaidant pour la SELARL ipSO,
avocat au barreau de PARIS, toque L0052

**S.A.S. FERRERO FRANCE COMMERCIALE, venant aux droits de
la S.A. FERRERO FRANCE,**

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN
sous le numéro 803 769 827
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès
qualités audit siège
18, rue Jacques Monod
76130 MONT-SAINT-AIGNAN

Représentée par M^e Pascale FLAURAUD, avocate au barreau de
PARIS, toque K 090
Assistée de M^e Pascal BECKER plaidant pour la SELARL ipSO,
avocat au barreau de PARIS, toque L0052

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de
procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2021, en
audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
M^{me} Françoise BARUTEL, conseillère et M^{me} Isabelle DOUILLET,
Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a
préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de
la Cour, composée de :

M^{me} Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre
M^{me} Françoise BARUTEL, Conseillère,
M^{me} Déborah BOHÉE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M^{me} Carole T

ARRÊT :

- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties
en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure civile.
- signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par
Karine A, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit italien FERRERO et la société de droit français
FERRERO FRANCE COMMERCIALE, qui vient aux droits de la
société FERRERO FRANCE, (ci-après les sociétés FERRERO) ,sont
respectivement fabricant et distributeur en France du produit de
confiserie TIC TAC, créé en 1969 et commercialisé en France en

1971, consistant en une petite confiserie de poche, la première du genre, sous la forme d'une petite sucrerie ovale, blanche ou de couleur, présentée dans un étui individuel de poche transparent :

Les sociétés FERRERO exposent que l'exploitation de ce produit, qui a plus de 50 ans d'existence, est des plus intensives, tout particulièrement en France, pays dans lequel les ventes représenteraient plus de 100 millions de boîtes vendues par an, soit près de 3 étuis vendus par seconde.

La société FERRERO est titulaire de :

- la marque tridimensionnelle internationale, désignant la France, n° 405 177 (ci-après, **la marque 177**), remontant au 12 mars 1974, sous priorité italienne du 25 septembre 1973, pour désigner notamment des produits de « confiserie, sucreries » en classe 30

- la marque tridimensionnelle française n° 07 3 485 937 (ci-après, **la marque 937**) du 5 mars 2007 pour désigner notamment des produits de « confiserie » en classe 30 :

- la marque tridimensionnelle française n° 07 3 485 933 (ci-après, **la marque 933**) du 5 mars 2007 pour désigner notamment des produits de « confiserie » en classe 30 :

- la marque verbale internationale, désignant la France 'TIC TAC' n° 347 201 (ci-après, **la marque 201**) déposée le 2 juillet 1968, sous priorité italienne du 18 mai 1968, pour désigner notamment des produits de « confiserie, sucreries » en classe 30.

Les sociétés FERRERO exposent avoir constaté la présence sur un stand collectif aux couleurs de la Pologne identifié sous le n° 1 A 092, de la société BMB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (ci-après, la société BMB), au salon International de l'Agroalimentaire 'SIAL 2016', qui s'est tenu du 16 octobre 2016 au 20 octobre 2016 au Parc des Exposition Paris à Villepinte, des produits suivants :

Autorisées par ordonnance du 18 octobre 2016, les sociétés FERRERO ont fait exécuter dans ce salon, sur le stand de la société BMB, une saisie-contrefaçon suivant procès-verbal du 19 octobre 2016.

C'est dans ce contexte, que par acte du 16 novembre 2016, les sociétés FERRERO ont fait assigner la société BMB devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement rendu le 7 juin 2019, le tribunal a :

- rejeté la demande de nullité des marques françaises 937 et 933 et de la partie française de l'enregistrement international 177, dont la société FERRERO est titulaire,

- dit que la présentation au Salon International de l'AgroAlimentaire d'octobre 2016 des produits MIK MAKI, par la société BMB constitue une contrefaçon par imitation des marques françaises 937 et 933 et de la partie française des enregistrements internationaux 177 et 201, dont la société FERRERO est titulaire,

- dit que la présentation au Salon International de l'Agro Alimentaire d'octobre 2016 des produits MIK MAKI, par la société BMB est constitutive, d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société FERRERO et d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE,

- condamné la société BMB à payer à la société FERRERO la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marques et la somme de [après rectification par le jugement du 28 juin 2019] 2 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la concurrence parasitaire,

- condamné la société BMB à payer à la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la concurrence parasitaire,

- fait interdiction à la société BMB la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 50 euros par infraction et par jour,

- dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,

- dit n'y avoir lieu à destruction et à publication de la décision,

- débouté la société BMB de ses prétentions,

- condamné la société BMB aux dépens, dont distraction au profit de la société IpSO, agissant par M^e Pascal BECKER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société BMB à payer aux sociétés FERRERO la somme globale de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par jugement rectificatif du 28 juin 2019, le tribunal a constaté l'erreur matérielle affectant le jugement et dit que sera remplacé dans le

dispositif *'la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la concurrence déloyale'* par *'la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la concurrence déloyale'*.

Par déclaration du 27 novembre 2019, la société BMB a interjeté appel de ces jugements.

Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 8 octobre 2021, la société BMB demande à la cour :

- de constater la recevabilité et le bien fondé de la société BMB en son appel du jugement du 7 juin 2019 et du jugement rectificatif d'erreur matérielle du 28 juin 2019,

- d'infirmes lesdits jugements en ce qu'ils ont rejeté la demande en nullité des marques françaises n° 937 et n° 933, et de la partie française de l'enregistrement international n° 177, dont la société FERRERO est titulaire,

- et statuant à nouveau,

- de prononcer la nullité de :

- la partie française de l'enregistrement international n° 177 pour tous les produits désignés en classe 30,

- la marque française n° 937, pour tous les produits désignés en classe 30,

- la marque française n° 933, pour tous les produits désignés en classe 30,

- d'ordonner la communication de l'arrêt à intervenir à l'INPI et à l'OMPI pour inscription sur leurs registres, par la partie la plus diligente,

- en tout état de cause,

- d'infirmes lesdits jugements en ce qu'ils ont dit que la présentation des produits « MIK MAKI » au Salon International de l'Agroalimentaire d'octobre 2016, par la société BMB, constituait une contrefaçon par imitation des marques françaises n° 937 et n° 933 et de la partie française des enregistrements internationaux n° 177 et n° 201, dont la société FERRERO est titulaire,

- d'infirmes lesdits jugements en ce qu'ils ont dit que la présentation des produits « MIK MAKI » au Salon International de l'Agroalimentaire d'octobre 2016, par la société BMB, constituait des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société FERRERO et des actes de concurrence déloyale et parasitaire, à l'égard de la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE,

- en conséquence,
- d'infirmes lesdits jugements en ce qu'ils ont condamné la société BMB à payer :
 - à la société FERRERO, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marques et la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la concurrence parasitaire,
 - à la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la concurrence parasitaire,
- d'infirmes lesdits jugements en ce qu'ils ont fait interdiction à la société BMB la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 50 euros par infraction et par jour,
- de confirmer lesdits jugements en ce qu'ils ont débouté les sociétés FERRERO de leurs demandes de destruction et de publication de la décision,
- d'infirmes lesdits jugements en ce qu'ils ont condamné la société BMB aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 6 000 euros aux sociétés FERRERO sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les sociétés FERRERO à verser à la société BMB la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- de condamner les sociétés FERRERO aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouverts directement par de M^e Matthieu BOCCON-GIBOD, avocat, aux offres de droit.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 transmises le 8 novembre 2021, les sociétés FERRERO demandent à la cour :

- de confirmer les jugements déferés en ce qu'ils ont :
 - rejeté la demande de nullité des marques françaises n° 937 et n° 933 et de la partie française de l'enregistrement international n° 177, dont la société FERRERO est titulaire,
 - dit que la présentation au Salon International de l'Agroalimentaire d'octobre 2016 des produits MIK MAKI, par la société BMB constitue une contrefaçon par imitation des marques françaises n° 937 et n° 933

et de la partie française des enregistrements internationaux n° 177 et n° 201, dont la société FERRERO est titulaire,

- dit que la présentation au Salon International de l'Agroalimentaire d'octobre 2016 des produits MIK MAKI, par la société BMB est constitutive d'actes de concurrence parasitaire à l'égard de la société FERRERO et d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, à l'égard de la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE,

- condamné la société BMB à payer à la société FERRERO la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marques et la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la concurrence parasitaire,

- condamné la société BMB à payer à la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la concurrence parasitaire,

- fait interdiction à la société BMB la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 50 euros par infraction et par jour,

- dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,

- débouté la société BMB de ses prétentions,

- condamné la société BMB aux dépens,

- condamné la même à payer aux sociétés FERRERO la somme globale de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- autorisé la société IpSO, agissant par M^e Pascal BECKER, avocat, à recouvrer directement contre la société défenderesse, ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- en tout état de cause,

- de juger irrecevables, sinon mal fondées, toutes les demandes, y compris pécuniaires, telles que formulées par la société BMB, en particulier celles tendant à obtenir de la cour :

- l'infirmité des jugements en ce qu'ils ont rejeté sa demande en nullité des marques françaises n° 937 et n° 933, et de la partie française de l'enregistrement international n° 177, dont la société FERRERO est titulaire,

- le prononcé de la nullité de la partie française de l'enregistrement international n° 177, de la marque française n° 937 et de la marque française n° 933, avec la communication de l'arrêt à intervenir à l'INPI et à l'OMPI pour inscription sur leurs registres, par la partie la plus diligente,

- l'infirmerie des jugements en ce qu'ils ont dit que la présentation des produits MIK MAKI au Salon International de l'Agroalimentaire d'octobre 2016, par la société BMB constituait une contrefaçon par imitation des marques françaises n° 93 7 et n° 933 et de la partie française des enregistrements internationaux n° 177 et n° 201, dont la société FERRERO est titulaire,

- l'infirmerie des jugements en ce qu'ils ont dit que la présentation des produits MIK MAKI au Salon International de l'Agroalimentaire d'octobre 2016, par la société BMB constituait des actes de concurrence parasitaire à l'égard de la société FERRERO et des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE,

- l'infirmerie des jugements en ce qu'ils ont condamné la société BMB à payer : - à la société FERRERO, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marques et la somme de 2.000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la concurrence parasitaire,

- à la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la concurrence parasitaire,

- l'infirmerie des jugements en ce qu'ils ont fait interdiction à la société BMB la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 50 euros par infraction et par jour,

- l'infirmerie des jugements en ce qu'ils ont condamné la société société BMB aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 6 000 euros aux sociétés FERRERO et FERRERO France COMMERCIALE, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation des sociétés FERRERO à verser à la société BMB la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation des sociétés FERRERO aux entiers dépens de l'instance,

- de l'en débouter,

- et y ajoutant,

- de condamner la société BMB à verser aux sociétés intimées la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens,

- de condamner la société BMB en tous les dépens de la procédure d'appel, le jugement entrepris ayant été confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance, dépens dont distraction au profit de M^e Pascale FLAURAUD, avocat postulant au barreau de Paris, aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est du 16 novembre 2021.

MOTIFS DE L'ARRET

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les demandes en nullité des marques

La marque tridimensionnelle internationale désignant la France 177

Au soutien de sa demande de nullité de la marque, la société BMB fait valoir que le signe est composé par la forme nue d'un conditionnement dont les caractéristiques sont les suivantes :

- une boîte, -formée d'un parallélépipède rectangle, - transparente, - son extrémité supérieure étant fermée par un couvercle encastré et qui présente une patte dépassant légèrement sur l'extérieur de la boîte sur l'une de ses faces étroites (le clapet), ce couvercle et ce clapet sont parfaitement visibles sur le signe à l'inverse de ce qu'ont retenu les premiers juges, - ledit couvercle étant encastré et maintenu par une étiquette qui dépasse de part en part en formant des rabats sur les faces les plus larges du parallélépipède ; que le signe déposé a été considéré par l'EU IPO comme désignant '*un récipient standard qui pouvait être rempli de différents produits, comme des sucreries*' ; que le tribunal a retenu à tort que la marque ne fait pas apparaître un couvercle alors que le système d'ouverture et de fermeture est visible sur le dépôt (couvercle incorporant un clapet faisant saillie), qu'il a relevé la présence d'une pièce encastrée dans la partie supérieure, que les couvercles ne sont pas nécessairement mobiles, que la présence d'un couvercle à clapet s'induit de l'analyse du produit concret concerné (notamment CJUE, 10 novembre 2016, C-30/15, Simba Toys ; 6 mars 2014, C-337/12 à C-340/12, Pi-Design /

Yoshida ; 23 avril 2020, C-237/19, Gömböc) et que les sociétés FERRERO ont toujours présenté le signe comme comportant un couvercle à clapet et mis en avant l'existence de cet élément dans leur publicité ; que la marque représente un récipient standard dont toutes les caractéristiques sont dictées par des considérations fonctionnelles ; que la circonstance relevée par le tribunal qu'il n'est pas justifié qu'à la date du dépôt, le signe présentait un caractère usuel et banal pour les produits visés à l'enregistrement est indifférente, seul étant en cause le caractère fonctionnel et utilitaire de la forme ; qu'est tout aussi inopérant le taux de reconnaissance élevé dont bénéficierait la marque, le défaut de caractère distinctif résultant du caractère fonctionnel de la forme déposée ne pouvant être pallié par l'usage qui en est fait. La société appelante argue que les trois brevets invoqués des sociétés FERRERO, même ceux postérieurs au dépôt de la marque, confirment, par leurs descriptions, leurs revendications et leurs figures, le caractère technique et fonctionnel de chacun des éléments du signe déposé, la marque ne faisant qu'incorporer la solution brevetée ; que le brevet WO 2008/125930 indique d'ailleurs de façon explicite que les produits auxquels ce contenant est destiné *'peuvent, par exemple, être les bonbons vendus sous la marque TIC TAC® par les sociétés du groupe Ferrero'*. Elle ajoute que la théorie de la multiplicité des formes invoquée par les intimées est inopérante en matière de marque, d'autant plus lorsque la marque en cause est dépourvue de toute distinctivité du fait de son caractère fonctionnel.

Subsidiairement, elle plaide que la représentation graphique en noir et blanc, non accompagnée d'une mention descriptive, est insuffisante, pour identifier la marque, les sociétés ne cessant de modifier la description qu'elles donnent de celle-ci, et elle sollicite à ce titre la nullité de la partie française de l'enregistrement pour défaut de représentation claire, accessible et intelligible.

Les sociétés FERRERO opposent que la description de la marque proposée par la société BMB n'est pas objective, que la seule description objectivement applicable à la marque est celle résultant de sa seule représentation, la jurisprudence invoquée par l'appelante n'étant pas applicable à la marque 177 enregistrée en 1974, et que rien ne permet, à partir de la seule représentation de la marque, de considérer que cette marque pourrait comporter un couvercle, qui consiste en une pièce mobile, pas plus que l'étiquette apparaissant sur cette marque tridimensionnelle pourrait permettre de maintenir une telle pièce mobile. Elles soutiennent que la marque 177, représentée comme un pur objet esthétique et de forme, ne fait pas directement et en soi apparaître le moindre résultat technique ou fonctionnel et ne présente donc pas de forme exclusivement ou nécessairement imposée par la fonction ou la nature des produits de confiserie désignés. Elles soulignent que de multiples autres formes sont possibles et sont adoptées pour le même type de produits et que la marque n'a pas été refusée à l'enregistrement, que les juridictions

françaises en ont régulièrement reconnu la validité et qu'il en est fait un usage continu et intensif depuis 50 ans.

Ceci étant exposé, la demande de nullité de la marque 177, enregistrée le 12 mars 1974, doit être examinée au regard de la loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, en vertu des articles 1 et 3 de laquelle est considérée comme marque '*la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement (...)*' sous réserve que ce signe ne soit pas constitué '*exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service*'. Il résulte de ces dispositions qu'une marque présentant la forme du produit ou de son emballage est valable, à condition que cette forme ne présente pas exclusivement un caractère technique ou pratique, à défaut de quoi cette forme serait nécessaire et donc non susceptible de protection.

C'est à juste raison que les premiers juges ont retenu que la marque telle que déposée en noir et blanc se présente comme une boîte transparente, de forme rectangle parallélépipédique, ayant un côté de petite largeur, dont les parois sont légèrement biseautées en leurs angles, dont la face supérieure est constituée d'une pièce encastrée peu visible s'étendant sur l'intégralité de cette surface et recouverte d'un bandeau couvrant de part et d'autre la partie supérieure des faces les plus larges de la boîte.

Si la boîte telle que déposée fait apparaître une pièce encastrée dans sa partie supérieure, le système d'ouverture ou de fermeture de la boîte représentée n'est pas apparent et cette pièce encastrée ne fait apparaître aucun résultat technique ou fonctionnel d'ouverture ou de fermeture, peu important à cet égard que les sociétés FERRERO aient pu affirmer dans leur assignation que les boîtes arguées de contrefaçon présentent un '*encastrement à clapet*' à l'instar de la marque opposée ou qu'elles aient communiqué sur l'ouverture d'une boîte de bonbons TIC TAC dans leur publicité, la validité de la marque devant s'effectuer seulement à partir de sa représentation figurant à son dépôt. La validité de la marque devant aussi être appréciée conformément à l'interprétation jurisprudentielle qui a été donnée des dispositions applicables à cette marque, en l'occurrence celles précitées de la loi du 31 décembre 1964, la jurisprudence de la Cour de justice invoquée par la société appelante, selon laquelle dans l'appréciation du caractère fonctionnel, les caractéristiques essentielles du signe doivent être appréciées au regard de '*la fonction du produit concret*', n'est pas pertinente.

Il n'est pas démontré qu'à la date du dépôt, le signe correspondait '*exclusivement*' à la désignation nécessaire ou générique des produits visés à l'enregistrement, soit des produits de '*confiserie, sucreries*', ou à une forme ayant une fonction '*exclusivement*' technique ou pratique, ou même qu'il présentait un caractère usuel et banal pour ces produits. Si le conditionnement représenté est destiné à recevoir des

confiseries et à être placé dans une poche, la forme adoptée n'est pas pour autant imposée exclusivement par la fonction ou la destination du produit. Le tribunal a retenu à juste raison que les caractéristiques géométriques essentielles du signe telles qu'elles ressortent du dépôt (la forme, la transparence, le bandeau couvrant de part et d'autre la partie supérieure des faces plus larges de la boîte) ne résultent pas exclusivement du résultat technique recherché (contenir des bonbons, être suffisamment petit et manipulable), dès lors que n'est pas visible le système de fermeture de la boîte.

Les brevets invoqués des 30 septembre 1977 (demande de brevet français 77 29420) et du 27 février 2008 (demande de brevet PCT WO 2008/125930), sont bien postérieurs à la demande d'enregistrement et ne sont donc pas pertinents. La demande de brevet français 73 12801 du 10 avril 1973, contemporaine de la demande d'enregistrement (sous priorité italienne du 25 septembre 1973), qui porte sur un « *réceptacle pour matières granulaires* », présente un couvercle encastrable à clapet, permettant l'ouverture et la fermeture de la boîte, dispositif qui n'est toutefois pas visible, comme il a été dit, sur le signe tridimensionnel déposé à titre de marque.

En outre, la demande de brevet ne divulgue pas d'angles biseautés ni de bandeau couvrant de part et d'autre la partie supérieure des faces les plus larges de la boîte.

Il ne peut donc être considéré que la forme constitutive de la marque a une fonction exclusivement technique ou pratique, ou nécessaire.

Par ailleurs, c'est à juste raison que le tribunal a retenu que la représentation graphique de la marque déposée en noir et blanc est claire, précise et complète et ne requiert aucune mention descriptive particulière.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la partie française de la marque tridimensionnelle internationale 177 dont la société FERRERO est titulaire.

La marque tridimensionnelle française 937

Au soutien de sa demande de nullité de la marque, la société BMB fait valoir que les caractéristiques essentielles du signe sont dictées exclusivement par des considérations techniques, le couvercle ayant pour seule fonction de fermer le contenant, la jupe de permettre l'encastrement, les rainures ou encoches ayant pour objet de maintenir le couvercle encastré dans le corps de la boîte et le clapet sur le couvercle servant à l'ouverture et la fermeture de la boîte afin de permettre la distribution de la quantité souhaitée du produit contenu, la petite taille de la boîte et sa forme rectangulaire lui permettant d'être rangée dans une poche et d'être tenue et manipulée

d'une seule main et le corps transparent permettant de visualiser le produit (bonbons). Elle précise que la présence des pastilles blanches à l'intérieur de la boîte ne permet pas de surmonter le défaut de caractère distinctif, s'agissant d'une forme simple de confiserie, et le blanc une couleur neutre pouvant en outre être perçue comme l'indication de la saveur de la confiserie. Elle argue que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les caractéristiques techniques et fonctionnelles des brevets FERRERO invoqués sont visibles et reprises dans la marque.

Ceci étant exposé, la demande de nullité de la marque 937 du 5 mars 2007 doit être examinée au regard des articles L.714-3 et L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur ancienne version applicable à la cause, lesquels disposent respectivement : *'Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4'* et *'Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : (...) c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans les cas prévus au c, être acquis par l'usage'*.

C'est à juste raison que les premiers juges ont retenu, sans être contestés, que la marque est constituée d'un signe tridimensionnel de couleur blanche, composé d'une boîte rectangulaire parallélépipédique transparente, dotée d'un couvercle blanc encastré dans la partie supérieure de la boîte, muni d'un clapet et sur les parties encastrées duquel on distingue des rainures. La boîte est remplie de bonbons de petite taille, de couleur blanche et de forme ovoïde.

Parmi les brevets précités dont se prévaut la société BMB, seuls sont pertinents les brevets 73 12801 du 10 avril 1973 et 77 29420 du 30 septembre 1977, antérieurs à l'enregistrement de la marque 937, correspondant respectivement à un *'récipient pour matières granulaires'* et à une *'boîte pour petits objets, notamment dragées et autres produits de confiserie'*. Le brevet 73 12801 porte sur une boîte très proche de celle de la forme constituant la marque 937 mais ne montre pas ladite boîte emplie de petits bonbons blancs de forme ovoïde, tels ceux présents sur la marque et dont la société BMB ne démontre pas le caractère banal, non distinctif, alors que les intimées établissent que d'autres formes de petits bonbons sont possibles (ronds ou aplatis) et qu'un visuel montrant les mêmes petites pastilles ovales blanches (hors boîte) a été attribué (de façon spontanée et assistée) par 70 % des 1073 personnes interrogées à la marque TIC TAC (étude GFK de novembre 2007 - pièce 28 des intimées). Le brevet 77 29420 porte quant à lui sur une boîte à deux compartiments comportant deux clapets, donc différente de la forme objet de la marque en cause.

Pour ces motifs, il ne peut être considéré que la marque, dont la forme associe une boîte et des petites pastilles blanches ovales contenues dans cette boîte, est purement fonctionnelle et de ce fait dépourvue de valeur distinctive.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la marque tridimensionnelle française 937 dont la société FERRERO est titulaire.

La marque tridimensionnelle française 933

Elle est constituée de la même forme de boîte que celle représentée sur la marque précédente 937, mais cette boîte est remplie d'un mélange de bonbons de couleurs orange et verte.

La société BMB invoque les mêmes brevets que précédemment pour soutenir que la marque est dépourvue de caractère distinctif, sans que les pastilles de couleurs orange et verte désignant la saveur des bonbons soit, selon elle, apte à exercer une quelconque fonction distinctive, la couleur orange annonçant un parfum d'agrumes, plus précisément d'orange, et la couleur verte indiquant traditionnellement le goût du citron vert.

Comme il a été dit, le brevet 77 29420 porte sur une boîte à deux compartiments comportant deux clapets, donc différente de la forme objet de la marque en cause, et le brevet 73 12801 porte sur une boîte très proche de celle de la forme constituant la marque objet de la marque 937 mais ne montre pas ladite boîte remplie emplie de petits bonbons oranges et verts de forme ovoïde, tels ceux présents sur la marque.

L'association de la boîte et des bonbons colorés qu'elle contient qui constitue la marque n'est pas imposée '*exclusivement*' par la nature ou la fonction du produit. Il ne peut être considéré que la marque est dépourvue de valeur distinctive.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la marque tridimensionnelle française 933 dont la société FERRERO est titulaire.

Sur les demandes en contrefaçon des marques

Sur la matérialité de la contrefaçon des marques tridimensionnelles 177, 937 et 933

La société BMB poursuit l'infirmité du jugement qui a retenu la contrefaçon des trois marques tridimensionnelles en faisant valoir que les produits incriminés ne sont pas fabriqués ni commercialisés en France, ni destinés au public français (les étiquettes sont rédigées en polonais), mais ont seulement fait l'objet d'une présentation lors d'un

salon incontournable pour les professionnels de l'alimentation et qui attire pour l'essentiel des visiteurs étrangers, qu'elle-même n'exerce aucune activité en France, que les boîtiers considérés comme contrefaisants n'ont pas été utilisés à titre de marque mais comme contenants et répondant exclusivement à un impératif de conditionnement qui sera identifié comme tel par le consommateur, et qu'en toute hypothèse, ces produits ne constituent pas une imitation des marques tridimensionnelles de la société FERRERO. Sur ce dernier point, elle met en avant les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes, soulignant en particulier que les marques FERRERO 937 et 933 ne comportent pas d'étiquette et que la marque 177 en comporte une de petite dimension et sans aucune asymétrie alors que ses produits sont, eux, revêtus d'une grande étiquette de forme asymétrique recouvrant l'essentiel de la surface de l'emballage et donc prédominante visuellement et que les similitudes entre les signes ne proviennent que d'éléments purement fonctionnels (boîtier transparent, pouvant s'ouvrir...) non appropriables par le droit de marques.

Les sociétés FERRERO soutiennent que les présentations incriminées de la société BMB constituent des actes de contrefaçon par imitation des marques tridimensionnelles 177, 937 et 933. Elles font valoir qu'alors que les produits en comparaison sont identiques ou très fortement similaires, les signes présentent des similitudes visuelles importantes, que les marques invoquées comme les présentations incriminées seront perçues comme un tout, en l'absence d'éléments plus dominants ou distinctifs, que le public pertinent est, compte tenu de la nature des produits, d'attention plutôt faible et ne pourra qu'attribuer une origine commune aux produits respectivement désignés, que ce risque de confusion est d'autant plus avéré que les marques invoquées bénéficient d'un taux de reconnaissance et d'attribution à TIC TAC par le consommateur français extrêmement important (88 % pour la marque 177 et 94 % pour la marque 937).

Ceci étant exposé, l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans son ancienne version applicable à l'espèce, prévoit que *'L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L.713-3 et L.713-4'*.

Selon l'article L.713-3, dans son ancienne version applicable à l'espèce, *'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :*

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) 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'.

Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 19 octobre 2016 que les boîtes présentées par la société BMB se présentent notamment sous les formes suivantes :

Il n'est pas contesté que les produits sont identiques, les boîtes litigieuses étant remplies de bonbons, qui plus est de forme ovale et de couleurs, notamment blanche et orange/verte, à l'instar des confiseries visibles sur les marques 937 et 933.

La demande en contrefaçon étant fondée sur l'article L.713-3 b) précité, il convient donc de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion.

La cour rappelle que le risque de confusion doit s'apprécier par référence à l'enregistrement de la marque, indépendamment des conditions d'exploitation de celle-ci par son titulaire, et que seules doivent être prises en compte les conditions d'exploitation du signe litigieux et de commercialisation des produits argués de contrefaçon à l'égard desquels la perception du public pertinent sera examinée par référence au signe et aux produits et services visés au dépôt.

Le risque de confusion doit être analysé globalement au regard de tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt O2 Holdings (12 juin 2008, C-533/06) que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut interdire à un tiers non autorisé l'usage d'un signe similaire à sa marque qu'à condition qu'il en soit fait usage dans la vie des affaires pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée et que cet usage porte atteinte, ou soit susceptible de porter atteinte, à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

En l'espèce, la comparaison à laquelle la cour a procédé la conduit à retenir de significatives similitudes entre les trois marques tridimensionnelles de la société FERRERO et les boîtes présentées par la société BMB sur le salon 'SIAL 2016'.

Visuellement, les boîtes litigieuses sont des boîtes transparentes de forme parallélépipédique avec un côté de petite largeur dont la face

supérieure est constituée d'une pièce encastrée, à l'instar des boîtes figurant sur les trois marques tridimensionnelles de la société FERRERO. Comme sur la marque 177, elles sont dans leur partie supérieure recouvertes d'un bandeau couvrant la partie la plus large de la boîte. Comme sur les marques 937 et 933, leur pièce encastrée dans la partie supérieure de la boîte est de couleur blanche et elles sont remplies de petites sucreries ovoïdes, blanches ou de couleurs orange et verte.

Les différences, qui tiennent essentiellement aux bords arrondis des boîtes litigieuses, lesquels ne sont au demeurant pas visibles lorsque lesdites boîtes sont vues de face, à la dimension plus grande de l'étiquette présentant une forme courbe asymétrique en son extrémité inférieure et aux mentions ('MIK MAKI') et représentations (fruits sous forme de personnages animés et colorés) sur cette étiquette, n'altèrent pas la même impression visuelle dégagée par les signes en litige et n'apparaîtront pas immédiatement aux yeux du consommateur concerné, en l'espèce le consommateur moyen de petites confiseries, dont le niveau d'attention est plutôt faible, compte tenu de la nature du produit de consommation courante concerné et de son prix peu élevé, et qui n'aura pas nécessairement les signes opposés en même temps sous les yeux.

Phonétiquement, les signes en comparaison ne présentent aucune similitude puisque les marques tridimensionnelles de la société FERRERO ne comportent aucun élément verbal.

Sur le plan conceptuel, comme le soulignent les sociétés FERRERO, aucune comparaison n'est possible.

Les ressemblances visuelles relevées sont prépondérantes, d'autant que les produits en cause sont identiques.

Les produits litigieux apparaissent comme des imitations des marques 177, 937 et 933.

Portant sur des produits identiques, une telle imitation génère un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention faible qui pourra confondre ou du moins associer les signes, et considérer que les produits de la société BMB sont une déclinaison des boîtes de confiserie couvertes par les marques FERRERO.

Le risque de confusion ou d'association est d'autant plus élevé que les sociétés FERRERO justifient d'une très forte reconnaissance par le public français des trois marques tridimensionnelles, susceptible, comme il a été dit, de compenser les différences constatées. Elles fournissent à cet égard deux rapports 'Test de reconnaissance GFK' établis en juin 2007 concernant respectivement le boîtier vide constituant la marque 177 et le boîtier rempli de bonbons blancs correspondant à la marque 937 (leurs pièces 23 et 25), qui révèlent

que la marque tridimensionnelle 177 fait penser à un produit particulier à 76 % des 1057 personnes interrogées, parmi lesquelles 84 % l'associent spontanément à la marque 'TIC TAC', ces pourcentages étant de 82 % et 90 % pour la marque tridimensionnelle 937.

C'est à juste raison que le tribunal a retenu que la présence sur un salon professionnel, même en l'absence de tout acte de fabrication ou de commercialisation, est constitutive de contrefaçon, et que l'usage des signes incriminés est en l'espèce réalisé à titre de marque, pour désigner l'origine des produits, alors que la reprise du conditionnement et de son contenu ne s'avère nullement nécessaire pour de tels produits.

Sur la matérialité de la contrefaçon de la marque verbale 201

Les produits étant, comme précédemment, identiques, les signes ont presque la même longueur (6 lettres / 7 lettres) et ont la même structure, étant chacun composés de deux termes courts, répétant les mêmes consonnes (TC pour la marque FERRERO / MK pour la marque MIK MAKI) et incluant les mêmes voyelles centrales (I et A). Ils se distinguent en ce que la marque enregistrée est constitué d'un signe purement verbal alors que le signe contesté est composé de caractères gras de couleur rouge.

Au plan phonétique, les signes ont des sonorités d'attaque (TI /MI) et finales (AC / KI) et un rythme différents (2 syllabes / 3 syllabes) mais partagent les sonorités communes IC et AC et la reprise de deux consonnes (TT et CC/ MM et KK).

Au plan conceptuel, la marque de la société FERRERO évoque le bruit d'un mécanisme d'horlogerie alors que le signe contesté renvoie plutôt à un met de la cuisine japonaise (maki).

Les ressemblances visuelles et phonétiques sont donc fortes.

Les sociétés FERRERO produisent un document 'Dossier notoriété : TIC TAC en France' faisant apparaître que 92 % des personnes interrogées connaissent la marque 'TIC TAC' (*Source : Dip 3 IPSOS studied period 11/07/2016 - 17/07/2016' - pièce 54*). Elles produisent également un rapport 'Test de reconnaissance GFK' établi en novembre 2007 (leur pièce 28) concernant des bonbons blancs de forme ovale identiques à ceux présents dans sa marque 937 et dans certaines boîtes de la société BMB, selon lequel 70 % des 1073 personnes interrogées ont attribué le produit à la marque 'TIC TAC'.

Dans ces conditions, l'utilisation du signe MIK MAKI, associée à l'usage des marques tridimensionnelles susvisées et appliquée à une confiserie en tous points identique à celle commercialisée sous la marque 'TIC TAC', confiserie qui jouit elle-même d'une forte reconnaissance par le public français, ne peut que générer un risque

de confusion ou au moins d'association pour le consommateur moyen d'attention faible concerné qui sera enclin à attribuer une origine commune aux produits distribués par la société FERRERO et ceux proposés par la société BMB lors du salon SIAL 2016.

C'est à juste raison que le tribunal a retenu que la présence sur un salon professionnel, même en l'absence de tout acte de fabrication ou de commercialisation, est constitutive de contrefaçon, et que l'usage des signes incriminés est en l'espèce réalisé à titre de marque, pour désigner l'origine des produits, alors que la reprise du conditionnement et de son contenu ne s'avère nullement nécessaire pour de tels produits.

La contrefaçon des marques tridimensionnelles et verbale de la société FERRERO est ainsi caractérisée.

Le jugement sera par conséquent confirmé de ces chefs.

Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitaire

Les sociétés FERRERO soutiennent qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, la société BMB est à l'origine d'actes fautifs de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard (i) de la société FERRERO France COMMERCIALE, distributeur exclusif en France de TIC TAC, qui a subi un préjudice propre en tant qu'exploitante des marques contrefaites et produits correspondant en France et (ii) de la société de droit italien FERRERO et de la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE, en réparation des atteintes portées à la très haute renommée de TIC TAC et des produits, image, signes et éléments d'identification s'y rapportant.

La société BMB répond que les faits retenus au titre de la concurrence déloyale par le tribunal sont en tous points identiques à ceux retenus au titre de la contrefaçon et non pas des faits distincts. Elle fait valoir que c'est bien sur les produits TIC TAC et leur emballage que portent les marques tridimensionnelles invoquées au titre de la contrefaçon, que les marques protègent donc les produits TIC TAC eux-mêmes et que l'atteinte à l'image du produit correspond à l'atteinte portée à la marque. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, il ne saurait y avoir de concurrence déloyale et parasitaire faute de commercialisation des produits litigieux en France, les produits des parties n'étant pas présents sur le même marché, et que les éléments versés aux débats par les sociétés FERRERO ne sont pas de nature à établir une quelconque notoriété des produits à la date des faits incriminés (2016).

La cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme, pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil, sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance qu'à titre lucratif et de façon injustifiée, une

personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

En l'espèce, la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE, distributrice en France des produits de confiserie TIC TAC, est bien fondée à soutenir que les faits de contrefaçon commis au préjudice de la société italienne FERRERO, titulaire des quatre marques contrefaites, constituent à son égard des actes distincts de concurrence déloyale en ce qu'ils ont entraîné, comme les premiers juges l'ont relevé, un risque de confusion entre les produits présentés par la société BMB sur son stand du salon professionnel SIAL 2016 et les produits TIC TAC et que ces faits ont entraîné pour elle un préjudice propre constitué par le risque de voir sa clientèle se détourner de ses produits au profit de l'offre proposée par la société BMB. La société appelante ne peut utilement se retrancher derrière le fait qu'elle ne commercialise pas les produits litigieux en France dès lors qu'elle a choisi de présenter ces produits lors d'un salon professionnel, situé en France et ayant, comme elle en convient, une dimension internationale, et en tout état de cause ouvert à une clientèle qui est ou peut être aussi celle de la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE.

Des actes distincts de parasitisme commis au préjudice de la société de droit italien et de la société française résultent également du fait que la société BMB a indûment cherché à tirer profit à la fois de la forte reconnaissance des produits TIC TAC par le public français (cf. document précité - pièce 28 des intimées ; attestation de M. P, marketing manager de la société FERRERO France COMMERCIALE, faisant état d'une part de marché de FERRERO sur le marché de la petite confiserie de poche de 21 % en 2016/2017 - pièce 55) et des efforts et investissements consentis par les sociétés FERRERO pour promouvoir ces produits et dont elles justifient (pièces 8, 10, 55 des intimées), en imitant à la fois les confiseries TIC TAC dans leur forme, taille et couleurs, et leur contenant.

Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

Sur les mesures réparatrices

Sur les demandes indemnitaires

La société BMB conteste l'existence des préjudices des sociétés FERRERO, faisant valoir qu'aucune commercialisation des produits litigieux n'a été réalisée en France, qu'il n'y a pas eu de promotion intensive du produit MIK MAKI sur le salon SIAL 2016 où seules une étagère et deux affiches ont été présentées, que les sociétés FERRERO n'ont subi aucune baisse de chiffre d'affaires, aucun gain manqué, qu'elle-même n'a réalisé aucun bénéfice et qu'aucun préjudice moral n'est avéré, la seule présentation ponctuelle et très

limitée des produits incriminés n'ayant pu avoir d'incidence négative sur l'image de marque revendiquée par la société de droit italien FERRERO. Subsidiairement, elle conclut à la réduction des dommages et intérêts alloués, plaidant que le montant de ces dommages et intérêts doit être proportionné à la réalité du préjudice subi en l'absence de toute vente.

Les sociétés FERRERO demandent la confirmation du jugement.

C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal, après jugement rectificatif, a alloué :

- à la société italienne FERRERO : 20 000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de ses quatre marques et 2 000 € en réparation du préjudice résultant de la concurrence parasitaire (et non '*déloyale*', comme indiqué du fait d'une erreur de plume dans le jugement rectificatif),

- à la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE : 5 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et 5 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la concurrence parasitaire.

Le jugement est confirmé de tous ces chefs.

Sur les autres mesures

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a fait interdiction à la société BMB la poursuite des agissements constatés, sous astreinte.

Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté les demandes de retrait, destruction et publication présentées par les sociétés FERRERO.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société BMB, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société BMB au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés FERRERO peut être équitablement fixée à 6 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme les jugements déferés,

Y ajoutant,

Condamne la société BMB aux dépens d'appel, dont distraction au profit de M^e Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de Paris, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement aux sociétés FERRERO de la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE