

COUR DE CASSATION
Audience publique du **3 mars 2021**

COMM. CH.B
Pourvoi n° J 18-22.804

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 mars 2021

1°/ la société Ferrero SpA, dont le siège est 1 Piazzale Pietro Ferrero, I-12 051 Alba (Italie), société de droit italien,

2°/ la société Ferrero France commerciale, société par actions simplifiée, dont le siège est 18 rue Jacques Monod, 76130 Mont-Saint-Aignan,

ont formé le pourvoi n° J 18-22.804 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Solen Cikolata Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, dont le siège est 4 Organize Sanayi Bolgesi, 83412 Nolu Cadde n° 4, Sehitkamil Garantiep (Turquie), société de droit turc, défenderesse à la cassation.

Les demandresses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Ferrero SpA et Ferrero France commerciale, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Solen Cikolata Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, et l'avis de M^{me} Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M^{me} Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, M^{me} Champalaune, conseiller, M^{me} Beaudonnet, avocat général, et M^{me} F, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, la société de droit italien Ferrero est titulaire de :

– la marque figurative communautaire n° 001 410 166, déposée en couleurs le 3 décembre 1999 pour désigner des « confiseries nappées

de chocolat et fourrées de crème à base de lait et de noisette », relevant de la classe 30 ;

– la marque tridimensionnelle internationale n° 665 564, désignant notamment la France, déposée le 26 novembre 1996 pour désigner notamment la « pâtisserie et confiserie » relevant de la classe 30 ;

– la marque figurative internationale n° 1 018 260, désignant notamment l'Union européenne, déposée en couleurs le 4 août 2009 pour désigner des « pâtisseries et confiseries, produits de la chocolaterie » relevant de la classe 30 ;

– la marque tridimensionnelle internationale n° 659 769, désignant notamment la France, déposée le 23 août 1996 pour désigner des « produits de pâtisserie » relevant de la classe 30.

2. Ayant appris que, dans le cadre du Salon international de l'agroalimentaire se tenant au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte du 19 au 23 octobre 2014, la société de droit turc Solen Cikolata Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (la société Solen) exposait et offrait à la vente des produits de chocolaterie dont, selon elle, la forme et la présentation imitaient ses marques liées à l'exploitation de ses produits Kinder et Duplo, la société Ferrero a diligenté un enquêteur qui s'est fait remettre le catalogue des produits litigieux sur le stand de la société Solen, puis a fait procéder, par huissier de justice, à des opérations de saisie-contrefaçon sur ce stand.

3. La société Ferrero et la société Ferrero France, qui distribuait en France les produits Ferrero, aux droits de laquelle vient la société Ferrero France commerciale, ont assigné la société Solen en contrefaçon de ces marques et en concurrence déloyale et parasitaire.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis

Enoncé du moyen

4. Par le premier moyen, les sociétés Ferrero et Ferrero France commerciale font grief à l'arrêt de débouter la société Ferrero de ses demandes en contrefaçon de la marque de l'Union européenne n° 001 410 166, alors :

« 1°/ que le degré de similitude entre les signes doit être apprécié en procédant à une analyse des ressemblances et des différences ; qu'en se contentant, par motifs propres, pour dire que la marque de l'Union européenne n° 001 410 166 et le produit Nutymax présenteraient une "faible similitude", de décrire les signes en cause sur les plans visuel

et intellectuel, sans justifier cette appréciation par une analyse des ressemblances et des différences existant entre les signes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 ;

2°/ que le degré de similitude entre les signes s'apprécie par les ressemblances et non les différences, en prenant en considération le fait que le consommateur d'attention moyenne n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire ; qu'en se déterminant, par motifs adoptés, au vu des seules différences relevées entre la marque de l'Union européenne n° 001 410 166 et le produit Nutymax, sans rechercher si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 ;

3°/ que l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'en l'espèce, la société Ferrero invoquait notamment, pour l'examen du risque de confusion entre la marque de l'Union européenne n° 001 410 166 et le produit Nutymax, la connaissance du produit authentique Kinder Bueno sur le marché ; qu'en retenant que "nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne", sans rechercher si la marque de l'Union européenne n° 001 410 166 ne correspondait pas au produit Kinder Bueno et si, en conséquence, compte tenu de la grande connaissance, par le public concerné, des produits Kinder Bueno, qu'elle a, par ailleurs, elle-même, constatée, ainsi que de l'identité ou la similarité des produits concernés, il n'en résultait pas un risque de confusion, malgré le faible degré de similitude entre les signes en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009. »

5. Par le deuxième moyen, les sociétés Ferrero et Ferrero France commerciale font grief à l'arrêt de débouter la société Ferrero de ses demandes en contrefaçon de la marque internationale n° 665 564, alors :

« 1°/ que le degré de similitude entre les signes doit être apprécié en procédant à une analyse des ressemblances et des différences ; qu'en se contentant, par motifs propres, pour dire que la marque internationale n° 665 564 et le produit Nutymax présenteraient une "faible similitude", de décrire chacun des signes en cause sur les plans visuel et intellectuel, sans justifier cette appréciation par une analyse des ressemblances et des différences existant entre les signes, la cour

d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que le degré de similitude entre les signes s'apprécie par les ressemblances et non les différences, en prenant en considération le fait que le consommateur d'attention moyenne n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire ; qu'en se déterminant, par motifs adoptés, au vu des seules différences relevées entre la marque internationale n° 665 564 et le produit "Nutymax", sans rechercher si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'en l'espèce, la société Ferrero invoquait notamment, pour l'examen du risque de confusion entre la marque internationale n° 665 564 et le produit Nutymax, la connaissance du produit authentique Kinder Bueno sur le marché ; qu'en retenant que "nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne", sans rechercher si la marque internationale n° 665 564 ne correspondait pas au produit Kinder Bueno et si, en conséquence, compte tenu de la grande connaissance, par le public concerné, des produits Kinder Bueno, qu'elle a, par ailleurs, elle-même, constatée, ainsi que de l'identité ou la similarité des produits concernés, il n'en résultait pas un risque de confusion, malgré le faible degré de similitude entre les signes en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. »

6. Par le troisième moyen, les sociétés Ferrero et Ferrero France commerciale font grief à l'arrêt de débouter la société Ferrero de ses demandes en contrefaçon de la marque internationale n° 1 018 260, alors :

« 1°/ que le degré de similitude entre les signes doit être apprécié en procédant à une analyse des ressemblances et des différences ; qu'en se contentant, par motifs propres, pour dire que la marque internationale n° 1 018 260 et le produit GoFresh présenteraient une "faible similitude", de décrire les signes en cause sur les plans visuel et intellectuel, sans justifier cette appréciation par une analyse des ressemblances et des différences existant entre les signes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que le degré de similitude entre les signes s'apprécie par les ressemblances et non les différences, en prenant en considération le fait que le consommateur d'attention moyenne n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire ; qu'en se déterminant, par motifs adoptés, au vu des seules différences relevées entre la marque internationale n° 1 018 260 et le produit GoFresh, sans rechercher si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'en l'espèce, la société Ferrero invoquait notamment, pour l'examen du risque de confusion entre la marque internationale n° 1 018 260 et le produit GoFresh, la connaissance sur le marché du produit authentique Duplo ; qu'en retenant que "nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne", sans rechercher si la marque internationale n° 1 018 260 ne correspondait pas au produit Duplo et si, en conséquence, compte tenu de la grande connaissance, par le public concerné, des produits Duplo, qu'elle a, par ailleurs, elle-même, constatée, ainsi que de l'identité ou la similarité des produits concernés, il n'en résultait pas un risque de confusion, malgré le faible degré de similitude entre les signes en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. »

7. Par le quatrième moyen, les sociétés Ferrero et Ferrero France commerciale font grief à l'arrêt de débouter la société Ferrero de ses demandes en contrefaçon de la marque internationale n° 659 769, alors :

« 1°/ que le degré de similitude entre les signes doit être apprécié en procédant à une analyse des ressemblances et des différences ; qu'en se contentant, par motifs propres, pour dire que la marque internationale n° 659 769 et le produit GoFresh présenteraient une "faible similitude", de décrire les signes en cause sur les plans visuel et intellectuel, sans justifier cette appréciation par une analyse des ressemblances et des différences existant entre les signes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que le degré de similitude entre les signes s'apprécie par les ressemblances et non les différences, en prenant en considération le fait que le consommateur d'attention moyenne n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes

marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire ; qu'en se déterminant, par motifs adoptés, au vu des seules différences relevées entre la marque internationale n° 659 769 et le produit GoFresh, sans rechercher si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'en l'espèce, la société Ferrero invoquait notamment, pour l'examen du risque de confusion entre la marque internationale n° 659 769 et le produit GoFresh, la notoriété du produit authentique Duplo ; qu'en retenant que "nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne", sans rechercher si la marque internationale n° 659 769 ne correspondait pas au produit Duplo et si, en conséquence, compte tenu de la grande connaissance, par le public concerné, des produits Duplo, qu'elle a, par ailleurs, elle-même, constatée, ainsi que de l'identité ou la similarité des produits concernés, il n'en résultait pas un risque de confusion, malgré le faible degré de similitude entre les signes en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, les sociétés Ferrero et Ferrero France commerciale n'ayant pas invoqué la renommée des marques figuratives et tridimensionnelles prétendument contrefaites, mais seulement la notoriété des produits Kinder et Duplo, la cour d'appel n'encourt pas le grief de la troisième branche de chacun des moyens.

9. D'autre part, après avoir relevé que les produits Nutymax sont commercialisés dans un emballage coloré sur lequel figure, outre la dénomination « Nutymax », la représentation partielle de deux barres chocolatées, laquelle s'étend sur le tiers droit de l'emballage, et procédé à la comparaison de cette représentation avec les marques de l'Union n° 001 410 166 o et internationale n° 665 564, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la dénomination très apparente « Nutymax », qui emplit plus de la moitié de l'emballage, apparaît comme un élément déterminant dans la présentation du produit et écarte tout risque de confusion avec les produits de la société Ferrero.

10. De même, après avoir relevé que les produits GoFresh sont commercialisés dans un emballage coloré sur lequel figure, outre la dénomination « GoFresh », la représentation partielle d'une barre chocolatée, laquelle s'étend sur le quart droit de l'emballage, et

procédé à la comparaison de cette représentation avec les marques internationales n° 1 018 260 et n° 659 769, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la dénomination très apparente « GoFresh », qui emplit plus de la moitié de l'emballage, apparaît comme un élément déterminant dans la présentation du produit et écarte tout risque de confusion avec les produits de la société Ferrero.

11. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il se déduit que la représentation du produit ne constitue pas l'élément dominant des emballages incriminés, la cour d'appel, qui a procédé à la comparaison d'ensemble des signes en présence, en fonction de leurs éléments distinctifs et dominants, et en se plaçant, à bon droit, au moment où s'opère le choix entre les différents produits mis sur le marché et vis-à-vis du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, a légalement justifié sa décision.

Sur le cinquième moyen

Énoncé du moyen

12. Les sociétés Ferrero et Ferrero France commerciale font grief à l'arrêt de débouter la société Ferrero France commerciale de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, alors « que la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des quatre premiers moyens du pourvoi entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef critiqué par le moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. Le rejet des quatre premiers moyens rend le moyen sans portée.

Mais sur le sixième moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

14. Les sociétés Ferrero et Ferrero France commerciale font grief à l'arrêt de « confirmer, par substitution de motifs s'agissant des demandes émises au titre du parasitisme, le jugement rendu entre les parties le 9 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris », et de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes en concurrence parasitaire, alors « que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; que même en l'absence d'actes de commercialisation ou d'offre de commercialisation, le simple fait, pour un opérateur économique, de présenter les produits litigieux sur son stand lors d'un salon international est susceptible de constituer un acte de parasitisme, si une telle présentation lui permet de se placer indûment

dans le sillage d'un autre opérateur économique auprès des personnes présentes dans ce salon ; qu'en relevant, pour écarter le parasitisme, l'absence de "tout élément justifiant d'une quelconque commercialisation ou offre de commercialisation de ces produits et partant d'une quelconque captation de clientèle ou d'investissements", quand elle constatait que les produits litigieux étaient présents sur le stand de la société Solen lors du salon international de l'agroalimentaire qui s'est tenu au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte en 2014, et que cette société a, en outre, à cette occasion, remis à l'enquêteur de la société Carpinvest Group un catalogue qui montrait ces produits, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à écarter tout acte de parasitisme ou de concurrence parasitaire et a, en conséquence, violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

15. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

16. Pour rejeter la demande des sociétés Ferrero et Ferrero France commerciale en concurrence parasitaire, l'arrêt énonce que, si l'enquêteur diligenté par la société Ferrero s'est fait remettre un catalogue « Solen 2014 » montrant les produits Nutymax et GoFresh et l'huissier de justice instrumentaire a constaté la présence de ces produits sur le stand de la société Solen au salon international de l'agroalimentaire, les sociétés Ferrero et Ferrero France commerciale n'établissent nullement que leurs réseaux de distribution ont été perturbés par cette seule présence, en dehors de tout élément justifiant d'une quelconque commercialisation ou offre de commercialisation de ces produits et, partant, d'une quelconque captation de clientèle ou d'investissements.

17. En statuant ainsi, alors que la présentation, lors d'un salon international, de marchandises et la distribution d'un catalogue présentant ces marchandises sont, malgré l'absence de commercialisation ou d'offre de commercialisation, susceptibles de constituer des actes de parasitisme si ces marchandises reprennent les éléments de présentation caractéristiques de produits notoires, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure la faute alléguée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Ferrero France commerciale de ses

demandes en concurrence déloyale et parasitaire, l'arrêt rendu le 8 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Solen Cikolata Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solen Cikolata Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi et la condamne à payer aux sociétés Ferrero et Ferrero France commerciale la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ferrero SpA et Ferrero France commerciale.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ferrero SpA de ses demandes en contrefaçon ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant qu'il a été précédemment exposé que la société de droit italien Ferrero SpA est titulaire des quatre marques suivantes :

- la marque figurative communautaire n° 001 410 166 déposée en couleurs le 3 décembre 1999, renouvelée le 3 août 2009 et enregistrée en classe 30 pour désigner les « confiseries nappées de chocolat et fourrées de crème à base de lait et de noisettes », et ainsi représentée :



- la marque tridimensionnelle internationale désignant la France n° 665 564 déposée le 26 novembre 1996, renouvelée en dernier lieu le 26 novembre 2016 et enregistrée en classe 30 pour désigner notamment la « pâtisserie et la confiserie », et ainsi représentée :



- la marque figurative internationale désignant l'Union européenne n° 1 018 260 déposée en couleurs le 4 août 2009 et enregistrée en classe 30 pour désigner les « pâtisserie et confiseries, produits de chocolaterie », et ainsi représentée :



- la marque tridimensionnelle internationale désignant la France n° 659 769 déposée le 23 août 1996, renouvelée en dernier lieu le 23 août 2016 et enregistrée en classe 30 pour désigner les « produits de pâtisserie », et ainsi représentée :



Qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport de la société Carpinvest Group du 19 octobre 2014 et de ses annexes ainsi que du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 octobre 2014, que la société Solen fait usage du signe Nutymax ainsi représenté :



ainsi que du signe GoFresh ainsi représenté :



Que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle qui 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 », et de l'article 9, § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, selon lequel « la marque communautaire confère à son titulaire un

droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque »

qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ;

Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, étant précisé que les produits déballés qui sont également incriminés ne figurent ni sur le catalogue de la société Solen ni sur le stand de cette dernière tenu au SIAL 2014, l'huissier qui a pratiqué la saisie-contrefaçon du 22 octobre 2014 ayant indiqué sortir les barres chocolatées de leur emballage pour « les besoins de la description » et qu'il n'y a donc pas lieu de comparer ces produits déballés, non visibles pour le consommateur, avec les marques opposées;

Considérant que la société Ferrero SpA invoque les marques figuratives communautaire n° 001 410 166 et tridimensionnelle internationale désignant la France n° 665 564 à l'encontre des produits « Nutymax » et les marques figurative internationale désignant l'Union européenne n° 1 018 260 et tridimensionnelle internationale désignant la France n° 659 769 à l'encontre des produits GoFresh ;

Que les produits désignés sous le signe « Nutymax » sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits visés aux enregistrements des marques n° 001 410 166 et n° 665 564 en ce qu'ils visent les 'confiseries nappées de chocolat et fourrées de crème à base de lait et de noisettes' et la « pâtisserie et la confiserie » ;

[...]

Que l'appréciation de la similitude visuelle et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Sur la contrefaçon de la marque n° 001 410 166

Considérant que d'un point de vue visuel, la marque de l'Union européenne n° 001 410 166 opposée par la société Ferrero SpA est composée, en brun, noisette, beige, vert et blanc, et selon les appelantes qui ne sont pas contredites sur ce point, de la représentation stylisée et en perspective cavalière, vue de gauche, de deux barres chocolatées, constituées chacune 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 leurs extrémités superposées au bord de la plaque même, une des barres étant ouverte/croquée en l'une de ses

portions semi-cylindriques, laissant ainsi apparaître son fourrage, le tout étant accompagné d'une représentation d'une noisette et d'un baquet contenant du lait ;

Que le produit incriminé tel que figurant sur les emballages et sur le catalogue Solen est composé, sur un fond blanc, rouge et marron, ou blanc, vert et marron ou encore blanc, jaune et marron selon les parfums proposés (lait, pistache et noisette) comportant la dénomination très apparente 'Nutymax', sur le tiers droit, de la représentation partielle de deux barres chocolatées, constituées chacune d'une plaque de base sur laquelle sont posées des portions quasi-cylindriques sur lesquelles s'étendent des cordons transversaux à la plaque ayant une forme régulière, une des barres étant ouverte en l'une de ses portions, laissant ainsi apparaître un fourrage de différentes couleurs, le tout étant accompagné d'une représentation d'une noisette pour le parfum noisette et de pistaches pour le parfum pistache ;

Que sur le plan intellectuel, la marque première évoque une barre chocolatée à la noisette et fourrée au lait et le signe incriminé une barre chocolatée fourrée de différents parfums ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les contrefaçons de marque alléguées

La société FERRERO SpA est titulaire des sept marques ci-dessus décrites. Il s'agit de six marques internationales dont cinq tridimensionnelles et une figurative toutes valides sur le territoire français et d'une marque communautaire figurative.

La recevabilité à agir de la société FERRERO SpA en contrefaçon de ses marques n'est pas contestée.

Elle forme à l'encontre de la société SOLEN des griefs de contrefaçon par imitation de ces sept marques.

L'article L. 713-3 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. »

L'article 9 § 1 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que :

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

a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque [...] ».

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 distinctifs et dominants.

S'agissant du produit NUTYMAX de la société SOLEN

Le produit NUTYMAX est présenté comme suit en page 24 du catalogue annexé au rapport de la société CARPINVEST GROUP :



Les 2 exemplaires saisis par l'huissier de justice lors des opérations de saisie-contrefaçon se présentent comme suit :



Produit dans son emballage



Produit déballé, chaque paquet comprenant deux "barres"

Sur la contrefaçon alléguée de la marque figurative de l'Union Européenne n° 001 410 166

La présentation du produit de chocolaterie NUTYMAX sur le catalogue et par son emballage est arguée de contrefaçon de la marque figurative de l'Union Européenne n° 001 410 166 :



La société SOLEN conteste toute imitation de la marque opposée et dénie le risque de confusion.

Selon la société FERRERO SpA, les présentations du produit NUTYMAX sur catalogue, l'affichage publicitaire et l'emballage, reprennent les caractéristiques essentielles de la marque figurative n° 001 410 166 opposée, à savoir :

- la représentation stylisée et en perspective cavalière.
- vue de gauche.
- de deux barres chocolatées,
 - constituées chacune d'une plaque de base sur laquelle sont posées quatre 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,
 - une des barres étant ouverte/croquée en une de ses portions semi-cylindriques,
 - laissant ainsi apparaître son fourrage couleur jaune/beige.
- le tout associé à la représentation de noisettes.

Le tribunal retient qu'il est courant et habituel de faire figurer le produit offert à la vente sur l'emballage et sur le catalogue pour le présenter à la vente au public.

Il constate que le produit est à l'instar de la marque revendiquée, présenté comme des portions semi-cylindriques sur lesquelles s'étendent des cordons transversaux et posés sur une plaque, mais note que cette plaque apparaît plus large dans la marque.

Par ailleurs, si la barre chocolatée dénommée NUTYMAX, présentée croquée, laisse apparaître un fourrage, celui-ci est très différent de celui présent sur la marque figurative alléguée.

S'agissant du produit avec un emballage de couleur jaune saisi par l'huissier de justice, le fourrage apparaît liquide et de couleur marron alors que, sur la marque revendiquée, il est statique et laisse surtout apparaître une noisette et une dominante jaune.

Les autres présentations du produit visibles sur le catalogue, avec un emballage de couleur verte et un emballage de couleur rouge, laissent apparaître alors un fourrage de couleurs verte et rouge.

Une des barres est présentée dans son entier sur la marque alors que les deux barres ne sont que partiellement représentées sur le catalogue et sur l'emballage, de sorte qu'il n'est pas possible de connaître le nombre de portions semi-cylindriques de NUTYMAX.

De plus, la marque revendiquée présente des éléments figuratifs très visibles à côté des barres chocolatées, à savoir deux noisettes et une feuille verte totalement absents de NUTYMAX.

Enfin, le nom du produit NUTYMAX est clairement mentionné sur le catalogue et emplit une grande partie de l'emballage, à savoir plus de la moitié. Il apparaît comme un élément déterminant dans la présentation du produit et écarte encore tout risque de confusion avec les produits de la société FERRERO.

Ainsi, tout risque de confusion entre les produits NUTYMAX vendus par la société SOLEN et la marque figurative de la société FERRERO est écarté. La contrefaçon de la marque figurative de l'Union Européenne n° 001 410 166 ne sera pas retenue » ;

1°) ALORS QUE le degré de similitude entre les signes doit être apprécié en procédant à une analyse des ressemblances et des différences ; qu'en se contentant, par motifs propres, pour dire que la marque de l'Union européenne n° 001 410 166 et le produit « Nutymax » présenteraient une « faible similitude », de décrire les signes en cause sur les plans visuel et intellectuel, sans justifier cette appréciation par une analyse des ressemblances et des différences existant entre les signes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le degré de similitude entre les signes s'apprécie par les ressemblances et non les différences, en prenant en considération le fait que le consommateur d'attention moyenne n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire ; qu'en se déterminant, par motifs adoptés, au vu des seules différences relevées entre la marque de l'Union européenne n° 001 410 166 et le produit « Nutymax », sans rechercher si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 ;

3°) ALORS QUE l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'en l'espèce, la société Ferrero SpA invoquait notamment, pour l'examen du risque de confusion entre la marque de l'Union européenne n° 001 410 166 et le produit « Nutymax », la connaissance du produit authentique « Kinder Bueno » sur le marché (conclusions d'appel, p. 34) ; qu'en retenant que « nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la

faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne », sans rechercher si la marque de l'Union européenne n° 001 410 166 ne correspondait pas au produit « Kinder Bueno » et si, en conséquence, compte tenu de la grande connaissance, par le public concerné, des produits « Kinder Bueno », qu'elle a, par ailleurs, elle-même, constatée, ainsi que de l'identité ou la similarité des produits concernés, il n'en résultait pas un risque de confusion, malgré le faible degré de similitude entre les signes en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ferrero SpA de ses demandes en contrefaçon ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant qu'il a été précédemment exposé que la société de droit italien Ferrero SpA est titulaire des quatre marques suivantes :

- la marque figurative communautaire n° 001 410 166 déposée en couleurs le 3 décembre 1999, renouvelée le 3 août 2009 et enregistrée en classe 30 pour désigner les « confiseries nappées de chocolat et fourrées de crème à base de lait et de noisettes », et ainsi représentée :



- la marque tridimensionnelle internationale désignant la France n° 665 564 déposée le 26 novembre 1996, renouvelée en dernier lieu le 26 novembre 2016 et enregistrée en classe 30 pour désigner notamment la « pâtisserie et la confiserie », et ainsi représentée :



- la marque figurative internationale désignant l'Union européenne n° 1 018 260 déposée en couleurs le 4 août 2009 et enregistrée en classe 30 pour désigner les « pâtisserie et confiseries, produits de chocolaterie », et ainsi représentée :



- la marque tridimensionnelle internationale désignant la France n° 659 769 déposée le 23 août 1996, renouvelée en dernier lieu le 23 août 2016 et enregistrée en classe 30 pour désigner les « produits de pâtisserie », et ainsi représentée :



Qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport de la société Carpinvest Group du 19 octobre 2014 et de ses annexes ainsi que du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 octobre 2014, que la société Solen fait usage du signe Nutymax ainsi représenté :



ainsi que du signe GoFresh ainsi représenté :



Que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle qui 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 », et de l'article 9, § 1 du règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009, selon lequel « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque » qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ;

Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, étant précisé que les produits déballés qui sont également incriminés ne figurent ni sur le catalogue de la société Solen ni sur le stand de cette dernière tenu au SIAL 2014, l'huissier qui a pratiqué la saisie-contrefaçon du 22 octobre 2014 ayant indiqué sortir les barres chocolatées de leur emballage pour « les besoins de la description » et qu'il n'y a donc pas lieu de comparer ces produits déballés, non visibles pour le consommateur, avec les marques opposées;

Considérant que la société Ferrero SpA invoque les marques figurative communautaire n° 001 410 166 et tridimensionnelle internationale désignant la France n° 665 564 à l'encontre des produits « Nutymax » et les marques figurative internationale désignant l'Union européenne n° 1 018 260 et tridimensionnelle internationale désignant la France n° 659 769 à l'encontre des produits GoFresh ;

Que les produits désignés sous le signe « Nutymax » sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits visés aux enregistrements des marques n° 001 410 166 et n° 665 564 en ce qu'ils visent les « confiseries nappées de chocolat et fourrées de crème à base de lait et de noisettes » et la « pâtisserie et la confiserie » ;

[...]

Que l'appréciation de la similitude visuelle et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;

[...]

Sur la contrefaçon de la marque n° 665 564

Considérant que d'un point de vue visuel, la marque internationale n° 665 564 opposée par la société Ferrero SpA représente, selon le certificat d'enregistrement, un produit de pâtisserie constitué par une plaque de base sur laquelle sont posées quatre 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 ;

Qu'il a été dit que le produit « Nutymax » incriminé tel que figurant sur son emballage et sur le catalogue Solen est composé de la représentation partielle de deux barres chocolatées, constituées chacune d'une plaque de base sur laquelle sont posées des portions quasi-cylindriques sur lesquelles s'étendent des cordons transversaux à la plaque ayant une forme régulière, une des barres étant ouverte en l'une de ses portions, laissant ainsi apparaître un fourrage de différentes couleurs, le tout étant accompagné d'une représentation d'une noisette pour le parfum noisette et de pistaches pour le parfum pistache ;

Que sur le plan intellectuel, la marque évoque un produit de pâtisserie fourré et le produit incriminé une barre chocolatée fourrée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Ferrero SpA fondée sur la contrefaçon » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les contrefaçons de marque alléguées

La société FERRERO SpA est titulaire des sept marques ci-dessus décrites. Il s'agit de six marques internationales dont cinq tridimensionnelles et une figurative toutes valides sur le territoire français et d'une marque communautaire figurative.

La recevabilité à agir de la société FERRERO SpA en contrefaçon de ses marques n'est pas contestée.

Elle forme à l'encontre de la société SOLEN des griefs de contrefaçon par imitation de ces sept marques.

L'article L. 713-3 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. »

L'article 9 § 1 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que :

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

a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque [...] ».

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 distinctifs et dominants.

S'agissant du produit NUTYMAX de la société SOLEN

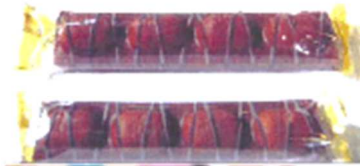
Le produit NUTYMAX est présenté comme suit en page 24 du catalogue annexé au rapport de la société CARPINVEST GROUP :



Les 2 exemplaires saisis par l'huissier de justice lors des opérations de saisie-contrefaçon se présentent comme suit :



Produit dans son emballage



Produit déballé, chaque paquet contenant deux "barres"

Sur la contrefaçon alléguée de la marque figurative de l'Union Européenne n° 001 410

La présentation du produit de chocolaterie NUTYMAX sur le catalogue et par son emballage est arguée de contrefaçon de la marque figurative de l'Union Européenne n° 001 410 166 :



La société SOLEN conteste toute imitation de la marque opposée et dénie le risque de confusion.

Selon la société FERRERO SpA, les présentations du produit NUTYMAX sur catalogue, l'affichage publicitaire et l'emballage, reprennent les caractéristiques essentielles de la marque figurative n°001 410 166 opposée, à savoir :

- la représentation stylisée et en perspective cavalière.
- vue de gauche.
- de deux barres chocolatées,

- constituées chacune d'une plaque de base sur laquelle sont posées quatre 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,
- une des barres étant ouverte/croquée en une de ses portions semi-cylindriques,
- laissant ainsi apparaître son fourrage couleur jaune/beige.
- le tout associé à la représentation de noisettes.

Le tribunal retient qu'il est courant et habituel de faire figurer le produit offert à la vente sur l'emballage et sur le catalogue pour le présenter à la vente au public.

Il constate que le produit est à l'instar de la marque revendiquée, présenté comme des portions semi-cylindriques sur lesquelles s'étendent des cordons transversaux et posés sur une plaque, mais note que cette plaque apparaît plus large dans la marque.

Par ailleurs, si la barre chocolatée dénommée NUTYMAX, présentée croquée, laisse apparaître un fourrage, celui-ci est très différent de celui présent sur la marque figurative alléguée.

S'agissant du produit avec un emballage de couleur jaune saisi par l'huissier de justice, le fourrage apparaît liquide et de couleur marron alors que, sur la marque revendiquée, il est statique et laisse surtout apparaître une noisette et une dominante jaune.

Les autres présentations du produit visibles sur le catalogue, avec un emballage de couleur verte et un emballage de couleur rouge, laissent apparaître alors un fourrage de couleurs verte et rouge.

Une des barres est présentée dans son entier sur la marque alors que les deux barres ne sont que partiellement représentées sur le catalogue et sur l'emballage, de sorte qu'il n'est pas possible de connaître le nombre de portions semi-cylindriques de NUTYMAX.

De plus, la marque revendiquée présente des éléments figuratifs très visibles à côté des barres chocolatées, à savoir deux noisettes et une feuille verte totalement absents de NUTYMAX.

Enfin, le nom du produit NUTYMAX est clairement mentionné sur le catalogue et emplit une grande partie de l'emballage, à savoir plus de la moitié. Il apparaît comme un élément déterminant dans la présentation du produit et écarte encore tout risque de confusion avec les produits de la société FERRERO.

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

La contrefaçon de la marque figurative de l'Union Européenne n° 001 410 166 ne sera pas retenue.

Sur la contrefaçon alléguée de la marque tridimensionnelle internationale n° 665 564

La société FERRERO SpA soutient également que la société SOLEN imiterait sa marque tridimensionnelle n°659 769 non seulement comme précédemment sur l'emballage et dans le catalogue, 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 de la barre chocolatée, elle-même hors de son emballage.

L'huissier a bien précisé sortir les 2 barres chocolatées de leur emballage pour « les besoins de la description ».

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 catalogue qui sera ci-dessous examinée.

S'agissant de la barre chocolatée telle que représentée sur l'emballage et le catalogue

La société FERRERO indique que l'emballage et la présentation dans le catalogue du produit NUTYMAX présenteraient, à l'instar de sa marque tridimensionnelle, une plaque de base sur laquelle sont posées quatre 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 elle-même.

Pour autant, comme il a été retenu précédemment, si les deux barres NUTYMAX sont bien constituées d'une plaque de base, cette plaque ne présente pas les mêmes formes et dimensions que la marque figurative.

De plus, la barre chocolatée telle qu'est visible par le public lors de l'achat, est présentée croquée avec trois portions cylindriques visibles ouvertes, sans que l'on puisse avoir un aperçu du produit en son entier. Ainsi, il n'est pas possible de déterminer le nombre exact des portions de la barre chocolatée, ni de voir l'agencement et la terminaison des cordons transversaux.

Il s'ensuit que le risque de confusion n'existe pas.

L'action en contrefaçon de la marque internationale n°665 564 sera en conséquence rejetée. » ;

1°) ALORS QUE le degré de similitude entre les signes doit être apprécié en procédant à une analyse des ressemblances et des différences ; qu'en se contentant, par motifs propres, pour dire que la marque internationale n° 665 564 et le produit « Nutymax » présenteraient une « faible similitude », de décrire chacun des signes en cause sur les plans visuel et intellectuel, sans justifier cette appréciation par une analyse des ressemblances et des différences existant entre les signes, la cour d'appel a privé sa décision de base

légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le degré de similitude entre les signes s'apprécie par les ressemblances et non les différences, en prenant en considération le fait que le consommateur d'attention moyenne n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire ; qu'en se déterminant, par motifs adoptés, au vu des seules différences relevées entre la marque internationale n° 665 564 et le produit « Nutymax », sans rechercher si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QUE l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'en l'espèce, la société Ferrero SpA invoquait notamment, pour l'examen du risque de confusion entre la marque internationale n° 665 564 et le produit « Nutymax », la connaissance du produit authentique « Kinder Bueno » sur le marché (conclusions d'appel, p. 34) ; qu'en retenant que « nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne », sans rechercher si la marque internationale n° 665 564 ne correspondait pas au produit « Kinder Bueno » et si, en conséquence, compte tenu de la grande connaissance, par le public concerné, des produits « Kinder Bueno », qu'elle a, par ailleurs, elle-même, constatée, ainsi que de l'identité ou la similarité des produits concernés, il n'en résultait pas un risque de confusion, malgré le faible degré de similitude entre les signes en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ferrero SpA de ses demandes en contrefaçon ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant qu'il a été précédemment exposé que la société de droit italien Ferrero SpA est titulaire des quatre marques suivantes :

- la marque figurative communautaire n° 001 410 166 déposée en couleurs le 3 décembre 1999, renouvelée le 3 août 2009 et enregistrée en classe 30 pour désigner les « confiseries nappées de chocolat et fourrées de crème à base de lait et de noisettes », et ainsi représentée :



- la marque tridimensionnelle internationale désignant la France n° 665 564 déposée le 26 novembre 1996, renouvelée en dernier lieu le 26 novembre 2016 et enregistrée en classe 30 pour désigner notamment la « pâtisserie et la confiserie », et ainsi représentée :



- la marque figurative internationale désignant l'Union européenne n° 1 018 260 déposée en couleurs le 4 août 2009 et enregistrée en classe 30 pour désigner les « pâtisserie et confiseries, produits de chocolaterie », et ainsi représentée :



- la marque tridimensionnelle internationale désignant la France n° 659 769 déposée le 23 août 1996, renouvelée en dernier lieu le 23 août 2016 et enregistrée en classe 30 pour désigner les « produits de pâtisserie », et ainsi représentée :



Qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport de la société Carpinvest Group du 19 octobre 2014 et de ses annexes ainsi que du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 octobre 2014, que la société Solen fait usage du signe Nutymax ainsi représenté :



ainsi que du signe GoFresh ainsi représenté :



Que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle qui 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 », et de l'article 9, § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, selon lequel « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de

sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque »

qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ;

Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, étant précisé que les produits déballés qui sont également incriminés ne figurent ni sur le catalogue de la société Solen ni sur stand cette dernière tenu au SIAL 2014, l'huissier qui a pratiqué la saisie-contrefaçon du 22 octobre 2014 ayant indiqué sortir les barres chocolatées de leur emballage pour « les besoins de la description » et qu'il n'y a donc pas lieu de comparer ces produits déballés, non visibles pour le consommateur, avec les marques opposées ;

Considérant que la société Ferrero SpA invoque les marques figurative communautaire n° 001 410 166 et tridimensionnelle internationale désignant la France n° 665 564 à l'encontre des produits « Nutymax » et les marques figurative internationale désignant l'Union européenne n° 1 018 260 et tridimensionnelle internationale désignant la France n° 659 769 à l'encontre des produits GoFresh ;

Que les produits désignés sous le signe « Nutymax » sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits visés aux enregistrements des marques n° 001 410 166 et n° 665 564 en ce qu'ils visent les 'confiseries nappées de chocolat et fourrées de crème à base de lait et de noisettes' et la « pâtisserie et la confiserie » ;

Que les produits désignés sous le signe « GoFresh » sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits visés aux enregistrements des marques n° 1 018 260 et n° 659 769 en ce qu'ils visent les « pâtisserie et confiseries, produits de chocolaterie » et les « produits de pâtisserie » ;

Que l'appréciation de la similitude visuelle et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;

[...]

Sur la contrefaçon de la marque n° 1 018 260

Considérant que d'un point de vue visuel, la marque internationale n° 1 018 260 est composée, toujours selon les appelantes qui ne sont pas contredites sur ce point, de la représentation stylisée et en perspective cavalière, d'une barre chocolatée,

- constituée d'une plaque de base sur laquelle sont superposées trois parts hémisphériques par-dessus lesquelles s'étendent des cordons transversaux ayant une forme irrégulière et dont les extrémités sont superposées au bord de la plaque même,
- barre ouverte/croquée en l'une de ses portions hémisphériques,
- laissant ainsi apparaître son fourrage,

- le tout accompagné d'une représentation de noisettes ;
Que le produit incriminé tel que figurant sur son emballage et sur le catalogue Solen est composé, sur un fond blanc comportant la dénomination très apparente « GoFresh », la lettre F figurant dans une police différente des autres lettres et marquant ainsi une césure entre les mots Go et Fresh, et sur le quart droit, de la représentation partielle d'une barre chocolatée, constituées d'une plaque de base sur laquelle sont posées trois portions quasi-cylindriques sur lesquelles s'étendent des cordons transversaux à la plaque ayant une forme régulière, la barre étant ouverte en l'une de ses portions, laissant ainsi apparaître son fourrage blanc, le tout étant accompagné d'éclats de chocolat et d'un jaillissement de lait ;

Que sur le plan intellectuel, la marque évoque une barre chocolatée fourrée à la noisette et le signe incriminé une barre chocolatée fourrée au lait ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Ferrero SpA fondée sur la contrefaçon » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les contrefaçons de marque alléguées

La société FERRERO SpA est titulaire des sept marques ci-dessus décrites.

Il s'agit de six marques internationales dont cinq tridimensionnelles et une figurative toutes valides sur le territoire français et d'une marque communautaire figurative.

La recevabilité à agir de la société FERRERO SpA en contrefaçon de ses marques n'est pas contestée.

Elle forme à l'encontre de la société SOLEN des griefs de contrefaçon par imitation de ces sept marques.

L'article L. 713-3 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. »

L'article 9 § 1 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que : « La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires :

a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la

similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque [...] ».

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 distinctifs et dominants.

[...]

S'agissant du produit GOFRESH de la société SOLEN

La présentation du produit de chocolaterie GOFRESH sur le catalogue et par son emballage, ainsi que la barre chocolatée ouverte par l'huissier de justice lors des opérations de saisie-contrefaçon sont arguées de contrefaçon de la marque figurative internationale n° 1 018 260 et de la marque tridimensionnelle internationale n° 659 769.

Comme précédemment, il n'est pas contesté qu'il n'était fait sur le stand aucune présentation visible de la barre chocolatée elle-même hors de son emballage.

L'huissier a bien précisé sortir la barre chocolatée de son emballage pour « les besoins de la description ».

Dès lors, elle 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.

Ainsi, seuls seront étudiés les représentations de l'emballage et du catalogue pour envisager la contrefaçon alléguée de la marque figurative internationale n° 1 018 260 et de la marque tridimensionnelle internationale n° 659 769.

Le produit GOFRESH est présenté comme suit en page 31 du catalogue annexé au rapport de la société CARPINVEST GROUP :



Le produit emballé saisi par l'huissier de justice lors des opérations de saisie-contrefaçon se présente comme suit :



Sur la contrefaçon alléguée de la marque figurative internationale n° 1018 260



Selon la société FERRERO SpA, les présentations du produit GOFRESH sur catalogue, l'affichage publicitaire et sur l'emballage reprennent les caractéristiques essentielles de la marque figurative internationale n° 001 410 166 opposée, à savoir :

- la représentation stylisée et en perspective cavalière,
- d'une barre chocolatée,
- constituée d'une plaque de base sur laquelle sont superposées trois parts hémisphériques par-dessus lesquelles s'étendent des cordons transversaux ayant une forme irrégulière et dont les extrémités sont superposées au bord de la plaque même.
- barre ouverte/croquée en une de ses portions hémisphériques,
- laissant ainsi apparaître son fourrage.

Le tribunal a déjà indiqué qu'il est courant et habituel de faire figurer le produit offert à la vente sur l'emballage et sur le catalogue pour le présenter à la vente au public.

Il constate que le produit GOFRESH n'est pas présenté sur une base contrairement à la marque revendiquée.

De plus, si la barre chocolatée dénommée GOFRESH croquée laisse apparaître un fourrage, celui-ci est différent de celui présent sur la marque figurative alléguée et ne montre pas de noisette.

De plus, la marque revendiquée présente des éléments figuratifs importants à côté de la barre chocolatée, à savoir deux noisettes et une feuille verte totalement absents de la présentation du produit GOFRESH.

Enfin, le nom du produit GOFRESH est clairement mentionné sur le catalogue et emplit une grande partie de l'emballage, à savoir plus de la moitié, et apparaît comme un élément déterminant dans la présentation du produit et écarte encore tout risque de confusion les produits de la société FERRERO.

Ainsi, tout risque de confusion entre les produits GOFRESH vendus par la société SOLEN et la marque figurative de Ferrero est écartée.

La contrefaçon de la marque figurative internationale n° 001 410 166 ne sera pas retenue. » ;

1°) ALORS QUE le degré de similitude entre les signes doit être apprécié en procédant à une analyse des ressemblances et des différences ; qu'en se contentant, par motifs propres, pour dire que marque internationale n° 1 018 260 et le produit « Gofresh » présenteraient une « faible similitude », de décrire les signes en cause

sur les plans visuel et intellectuel, sans justifier cette appréciation par une analyse des ressemblances et des différences existant entre les signes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le degré de similitude entre les signes s'apprécie par les ressemblances et non les différences, en prenant en considération le fait que le consommateur d'attention moyenne n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire ; qu'en se déterminant, par motifs adoptés, au vu des seules différences relevées entre la marque internationale n° 1 018 260 et le produit « Gofresh », sans rechercher si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QUE l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'en l'espèce, la société Ferrero SpA invoquait notamment, pour l'examen du risque de confusion entre la marque internationale n° 1 018 260 et le produit « Gofresh », la connaissance sur le marché du produit authentique « Duplo » (conclusions d'appel, p. 41) ; qu'en retenant que « nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne », sans rechercher si la marque internationale n° 1 018 260 ne correspondait pas au produit « Duplo » et si, en conséquence, compte tenu de la grande connaissance, par le public concerné, des produits « Duplo », qu'elle a, par ailleurs, elle-même, constatée, ainsi que de l'identité ou la similarité des produits concernés, il n'en résultait pas un risque de confusion, malgré le faible degré de similitude entre les signes en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ferrero SpA de ses demandes en contrefaçon ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant qu'il a été précédemment exposé que la société de droit italien Ferrero SpA est titulaire des quatre marques suivantes :

- la marque figurative communautaire n° 001 410 166 déposée en couleurs le 3 décembre 1999, renouvelée le 3 août 2009 et enregistrée en classe 30 pour désigner les « confiseries nappées de

chocolat et fourrées de crème à base de lait et de noisettes », et ainsi représentée :



- la marque tridimensionnelle internationale désignant la France n° 665 564 déposée le 26 novembre 1996, renouvelée en dernier lieu le 26 novembre 2016 et enregistrée en classe 30 pour désigner notamment la « pâtisserie et la confiserie », et ainsi représentée :



- la marque figurative internationale désignant l'Union européenne n° 1 018 260 déposée en couleurs le 4 août 2009 et enregistrée en classe 30 pour désigner les « pâtisserie et confiseries, produits de chocolaterie », et ainsi représentée :



la marque tridimensionnelle internationale désignant la France n° 659 769 déposée le 23 août 1996, renouvelée en dernier lieu le 23 août 2016 et enregistrée en classe 30 pour désigner les « produits de pâtisserie », et ainsi représenté :



Qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport de la société Carpinvest Group du 19 octobre 2014 et de ses annexes ainsi que du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 octobre 2014, que la société Solen fait usage du signe Nutymax ainsi représenté :



ainsi que du signe GoFresh ainsi représenté :



Que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle qui 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 », et de l'article 9, § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, selon lequel « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en

l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque » qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ;

Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, étant précisé que les produits déballés qui sont également incriminés ne figurent ni sur le catalogue de la société Solen ni sur stand cette dernière tenu au SIAL 2014, l'huissier qui a pratiqué la saisie-contrefaçon du 22 octobre 2014 ayant indiqué sortir les barres chocolatées de leur emballage pour « les besoins de la description » et qu'il n'y a donc pas lieu de comparer ces produits déballés, non visibles pour le consommateur, avec les marques opposées ;

Considérant que la société Ferrero SpA invoque les marques figurative communautaire n° 001 410 166 et tridimensionnelle internationale désignant la France n° 665 564 à l'encontre des produits « Nutymax » et les marques figurative internationale désignant l'Union européenne n° 1 018 260 et tridimensionnelle internationale désignant la France n° 659 769 à l'encontre des produits GoFresh ;

[...]

Que les produits désignés sous le signe « GoFresh » sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits visés aux enregistrements des marques n° 1 018 260 et n° 659 769 en ce qu'ils visent les « pâtisserie et confiseries, produits de chocolaterie » et les « produits de pâtisserie » ;

Que l'appréciation de la similitude visuelle et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;

[...]

Sur la contrefaçon de la marque n° 659 769

Considérant que d'un point de vue visuel, la marque internationale n° 659 769 représente selon le certificat d'enregistrement, un produit de pâtisserie consistant en une plaque de base sur laquelle sont superposées trois parts hémisphériques par-dessus lesquelles s'étendent des cordons transversaux ayant une forme irrégulière et dont les extrémités sont superposées contre la plaque ;

Que le produit incriminé est constitué, sur un emballage à dominante blanche comportant la dénomination très apparente « GoFresh », la lettre F figurant dans une police différente des autres lettres et marquant ainsi une césure entre les mots Go et Fresh, de la

représentation partielle d'une barre chocolatée, constituées d'une plaque de base sur laquelle sont posées trois portions quasi-cylindriques sur lesquelles s'étendent des cordons transversaux à la plaque ayant une forme régulière, la barre étant ouverte en l'une de ses portions, laissant ainsi apparaître son fourrage blanc, le tout étant accompagné d'éclats de chocolat et d'un jaillissement de lait ;

Que sur le plan intellectuel, la marque évoque un produit de pâtisserie fourré et le signe incriminé une barre chocolatée fourrée au lait ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Ferrero SpA de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de marques » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les contrefaçons de marque alléguées

La société FERRERO SpA est titulaire des sept marques ci-dessus décrites.

Il s'agit de six marques internationales dont cinq tridimensionnelles et une figurative toutes valides sur le territoire français et d'une marque communautaire figurative.

La recevabilité à agir de la société FERRERO SpA en contrefaçon de ses marques n'est pas contestée.

Elle forme à l'encontre de la société SOLEN des griefs de contrefaçon par imitation de ces sept marques.

L'article L. 713-3 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. »

L'article 9 § 1 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que :

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

a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque [...] ».

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 distinctifs et dominants.

S'agissant du produit GOFRESH de la société SOLEN

La présentation du produit de chocolaterie GOFRESH sur le catalogue et par son emballage, ainsi que la barre chocolatée ouverte par l'huissier de justice lors des opérations de saisie-contrefaçon sont arguées de contrefaçon de la marque figurative internationale n° 1 018 260 et de la marque tridimensionnelle internationale n° 659 769.

Comme précédemment, il n'est pas contesté qu'il n'était fait sur le stand aucune présentation visible de la barre chocolatée elle-même hors de son emballage.

L'huissier a bien précisé sortir la barre chocolatée de son emballage pour « les besoins de la description ».

Dès lors, elle 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.

Ainsi, seuls seront étudiés les représentations de l'emballage et du catalogue pour envisager la contrefaçon alléguée de la marque figurative internationale n° 1 018 260 et de la marque tridimensionnelle internationale n° 659 769.

Le produit GOFRESH est présenté comme suit en page 31 du catalogue annexé au rapport de la société CARPINVEST GROUP :



Le produit emballé saisi par l'huissier de justice lors des opérations de saisie-contrefaçon se présente comme suit :



Sur la contrefaçon alléguée de la marque figurative internationale n° 1018 260



Selon la société FERRERO SpA, les présentations du produit GOFRESH sur catalogue, l'affichage publicitaire et sur l'emballage reprennent les caractéristiques essentielles de la marque figurative internationale n° 001 410 166 opposée, à savoir :

- la représentation stylisée et en perspective cavalière,
- d'une barre chocolatée,
- constituée d'une plaque de base sur laquelle sont superposées trois parts hémisphériques par-dessus lesquelles s'étendent des cordons transversaux ayant une forme irrégulière et dont les extrémités sont superposées au bord de la plaque même.
- barre ouverte/croquée en une de ses portions hémisphériques,
- laissant ainsi apparaître son fourrage.

Le tribunal a déjà indiqué qu'il est courant et habituel de faire figurer le produit offert à la vente sur l'emballage et sur le catalogue pour le présenter à la vente au public.

Il constate que le produit GOFRESH n'est pas présenté sur une base contrairement à la marque revendiquée.

De plus, si la barre chocolatée dénommée GOFRESH croquée laisse apparaître un fourrage, celui-ci est différent de celui présent sur la marque figurative alléguée et ne montre pas de noisette.

De plus, la marque revendiquée présente des éléments figuratifs importants à côté de la barre chocolatée, à savoir deux noisettes et une feuille verte totalement absents de la présentation du produit GOFRESH.

Enfin, le nom du produit GOFRESH est clairement mentionné sur le catalogue et emplit une grande partie de l'emballage, à savoir plus de la moitié, et apparaît comme un élément déterminant dans la présentation du produit et écarte encore tout risque de confusion les produits de la société FERRERO.

Ainsi, tout risque de confusion entre les produits GOFRESH vendus par la société SOLEN et la marque figurative de Ferrero est écartée.

La contrefaçon de la marque figurative internationale n° 001 410 166 ne sera pas retenue.

Sur la contrefaçon alléguée de la marque tridimensionnelle internationale n° 659 769



La société FERRERO SpA indique que l'emballage et la présentation dans le catalogue du produit GOFRESH présenteraient, à l'instar de sa marque tridimensionnelle une plaque de base sur laquelle sont

superposées trois parts hémisphériques par-dessus lesquelles s'étendent des cordons transversaux ayant une forme irrégulière et dont les extrémités sont superposées au bord de la plaque même.

Pour autant, si la barre GOFRESH présentée est bien constituée de parts hémisphériques, aucune plaque de base n'est visible.

De plus, la barre chocolatée telle qu'elle est visible par le public lors de l'achat est présentée croquée présentant trois portions visibles ouvertes, sans que l'on puisse avoir un aperçu du produit en son entier. Ainsi, il n'est ainsi pas possible de déterminer le nombre exact des portions de la barre chocolatée, ni de voir l'agencement et la terminaison des cordons transversaux.

Il s'ensuit que le risque de confusion n'existe pas. L'action en contrefaçon de la marque internationale n° 659 769 sera en conséquence rejetée. » ;

1°) ALORS QUE le degré de similitude entre les signes doit être apprécié en procédant à une analyse des ressemblances et des différences ; qu'en se contentant, par motifs propres, pour dire que marque internationale n° 659 769 et le produit « Gofresh » présenteraient une « faible similitude », de décrire les signes en cause sur les plans visuel et intellectuel, sans justifier cette appréciation par une analyse des ressemblances et des différences existant entre les signes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le degré de similitude entre les signes s'apprécie par les ressemblances et non les différences, en prenant en considération le fait que le consommateur d'attention moyenne n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire ; qu'en se déterminant, par motifs adoptés, au vu des seules différences relevées entre la marque internationale n° 659 769 et le produit « Gofresh », sans rechercher si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QUE l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'en l'espèce, la société Ferrero SpA invoquait notamment, pour l'examen du risque de confusion entre la marque internationale n° 659 769 et le produit « Gofresh », la notoriété du produit authentique « Duplo » (conclusions d'appel, p. 41) ; qu'en retenant que « nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne », sans rechercher si la marque

internationale n° 659 769 ne correspondait pas au produit « Duplo » et si, en conséquence, compte tenu de la grande connaissance, par le public concerné, des produits « Duplo », qu'elle a, par ailleurs, elle-même, constatée, ainsi que de l'identité ou la similarité des produits concernés, il n'en résultait pas un risque de confusion, malgré le faible degré de similitude entre les signes en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ferrero France Commerciale de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'action en concurrence déloyale de la société Ferrero France Commerciale fondée sur la commercialisation par l'intimée de produits contrefaisants, doit également être rejetée et le jugement confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La société Ferrero France Commerciale soutient que la contrefaçon de la marque communautaire et des marques internationales appartenant à la société Ferrero SpA lui cause un préjudice propre en tant qu'exploitante des produits Ferrero en France dont elle sollicite réparation par application de l'article 1382 du code civil. Cependant aucun acte de contrefaçon n'étant établi à l'encontre des marques de la société Ferrero SpA, la société Ferrero France Commerciale ne peut se prévaloir de tels faits pour démontrer l'existence de comportements déloyaux » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des quatre premiers moyens du pourvoi entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef critiqué par le moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « confirmé, par substitution de motifs s'agissant des demandes émises au titre du parasitisme, le jugement rendu entre les parties le 9 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris », et d'avoir ainsi confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Ferrero SpA et Ferrero France Commerciale de leurs demandes en concurrence parasitaire ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'au titre du parasitisme les sociétés Ferrero, qui se prévalent de la notoriété des produits Kinder Bueno, Duplo et Ferrero Rocher et des investissements consacrés à ces produits, reprochent à la société Solen de « reprendre

systématiquement » leurs produits et gammes de produits emblématiques, profitant ainsi de la notoriété de leurs produits ;
Que plus précisément, elles indiquent que l'intimée reprend systématiquement la forme de leurs barres chocolatées, lesquelles par leur notoriété renvoient quasi-automatiquement dans l'esprit des consommateurs à celles des sociétés Ferrero, et par conséquent aux marques dénominatives s'y rapportant Kinder et Duplo, la marque Kinder étant appliquée à une gamme de produits de chocolaterie, confiserie, biscuiterie, pâtisserie, et le produit « Nutymax » étant lui-même décliné en trois parfums différents, qui serait à l'origine d'un effet de gamme supplémentaire, que le consommateur ne pourrait appréhender que comme une déclinaison du produit Kinder Bueno ;
Qu'elles ajoutent que les produits respectifs peuvent toujours se retrouver individuellement entre les mains des consommateurs qui n'auront pas forcément, voire jamais, été les acheteurs de ces produits (sic), et enfin que le produit « Diamond » de la société Solen qui figure dans son catalogue, et qui se présente sous la forme d'une praline enveloppée dans un papier de couleur or, avec sur la partie supérieure, une petite empreinte ovale avec un bord or, le tout posé sur une cassette de couleur marron et or, reprend/plagie (sic), toutes les caractéristiques de présentation de toute la gamme propre au produit Ferrero Rocher, créant ainsi une évidente proximité de ligne et « substituabilité » de produits ;
Considérant toutefois, que si la grande connaissance par le public concerné des produits Kinder Bueno, Duplo et Ferrero Rocher ne peut être contestée et si l'enquêteur de la société Carpinvest Group s'est fait remettre le 20 octobre 2014 un catalogue Solen 2014 montrant les trois produits incriminés, il y a lieu de relever en l'espèce, que lors des opérations de saisie-contrefaçon du 22 octobre 2014, l'huissier instrumentaire n'a lui-même obtenu aucun catalogue ni aucun document justifiant d'une quelconque prise de commande, qu'il n'a par ailleurs constaté la présence d'aucun produit « Diamond » sur le stand de la société Solen ; que s'il a en revanche constaté la présence sur le même stand de produits « Nutymax » et « GoFresh », dont il a placé 2 exemplaires sous scellés pour chacun des produits, les sociétés Ferrero n'établissent nullement, au-delà de leurs affirmations de principe, que leurs réseaux de distribution ont été perturbés par la seule présence de ces produits Nutymax » et « GoFresh » sur le stand de la société Solen en dehors de tout élément justifiant d'une quelconque commercialisation ou offre de commercialisation de ces produits et partant d'une quelconque captation de clientèle ou d'investissements ;
Que par substitution de motifs, le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre du parasitisme » ;

1°) ALORS QUE le bien-fondé d'une action pour parasitisme ou concurrence parasitaire n'est pas subordonné à la démonstration d'une perturbation des réseaux de distribution du demandeur ; qu'en retenant, pour écarter les demandes des sociétés Ferrero SpA et

Ferrero France Commerciale au titre de la concurrence parasitaire, que ces sociétés n'établissent pas que leurs réseaux de distribution ont été perturbés par la simple présence des produits « Nutymax » et « GoFresh » sur le stand de la société Solen, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; que même en l'absence d'actes de commercialisation ou d'offre de commercialisation, le simple fait, pour un opérateur économique, de présenter les produits litigieux sur son stand lors d'un salon international est susceptible de constituer un acte de parasitisme, si une telle présentation lui permet de se placer indûment dans le sillage d'un autre opérateur économique auprès des personnes présentes dans ce salon ; qu'en relevant, pour écarter le parasitisme, l'absence de « tout élément justifiant d'une quelconque commercialisation ou offre de commercialisation de ces produits et partant d'une quelconque captation de clientèle ou d'investissements », quand elle constatait que les produits litigieux étaient présents sur le stand de la société Solen lors du salon international de l'agroalimentaire qui s'est tenu au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte en 2014, et que cette société a, en outre, à cette occasion, remis à l'enquêteur de la société Carpinvest Group un catalogue qui montrait ces produits, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à écarter tout acte de parasitisme ou de concurrence parasitaire et a, en conséquence, violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.