

**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
JUGEMENT rendu le 20 décembre 2023**

**3^{ème} chambre 3^{ème} section
N° RG 18/14422 -
N° Portalis 352J-W-B7C-COOKP**

DEMANDERESSES

S.A.S. MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Société MARS INCORPORATED

[Adresse 7], [Localité 2]

VA [Localité 2] (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

représentées par Maître Alain CLERY de la SELARL CLERY DEVERNAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0070

Société MARQUES

intervenante volontaire

[Adresse 10], [Localité 8]

LEICESTER, [Localité 8] (ROYAUME-UNI)

représentée par Maître Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0021

DÉFENDERESSES

Société PIASTEN GMBH

[Adresse 9], Allemagne

[Localité 1] (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Anne-Charlotte LE BIHAN de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255

S.A.S. LUTTI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Maître Jean-Mathieu BERTHO de l'AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0260

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOURE, juge

assistés de Lorine MILLE, **greffière**,

DEBATS

A l'audience du 14 juin 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023 puis prorogé au 20 décembre 2023.

JUGEMENT

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

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société de droit des États-Unis d'Amérique Mars Incorporated (ci-après la société Mars Inc.), créée en 1911, est la société mère du groupe agroalimentaire Mars (ci-après le groupe Mars) dont la société par actions simplifiée Mars Wrigley Confectionery France (ci-après la SAS Mars France) est une filiale. Cette dernière vient aux droits de la société Mars Alimentaire et était titulaire de diverses marques "Treats".

La société de droit allemand Piasten GmbH (ci-après la société Piasten), fondée en 1923, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de confiseries.

La SAS Lutti, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de confiseries.

En 1986 le groupe Mars a remplacé la marque "Treats" par la marque "M&M's" pour désigner ses cacahuètes enrobées de chocolat et de sucre vendues en sachets. En 2017, la société Piasten a sollicité des sociétés Mars le retrait de diverses marques "Treats" en France et dans d'autres pays, ce que la SAS Mars France a opéré pour les marques verbales françaises "Treats fond dans la bouche pas dans la main" n°1296438 et "Treats" n°93498883. Les renonciations totales de la SAS Mars France à ces marques ont été inscrites au registre national des marques le 2 novembre 2017 sous les n°0710801 et 0710802 et publiées le 1er décembre 2017.

La société Piasten a procédé au dépôt, notamment, des marques suivantes :- la marque verbale internationale "Treats" n°1368068, le 17 août 2017 sous priorité de la maque allemande n°302017005087 du 28 février 2017, désignant notamment la France et l'Union européenne pour désigner notamment en classe 30 des friandises, confiseries à base d'arachides, pastilles, confiseries, confiseries au chocolat, bonbons enrobés de sucre, fruits à coque enrobés, amandes enrobées et chocolats enrobés

- la marque semi-figurative internationale "Treet's the peanut company" n°1413533, le 19 avril 2018 sous priorité de la marque allemande n°302018000667 du 16 janvier 2018, désignant notamment la France et l'Union européenne, pour désigner en classe 30 les friandises, confiseries à base d'arachides, confiseries, confiseries au chocolat, bonbons enrobés de sucre, fruits à coque enrobés, amandes enrobées et chocolats enrobés :

- la marque verbale internationale "Treet's" n°1448836, le 1er octobre 2018 sous priorité de la marque allemande n°302018012419 du 17 mai 2018, désignant notamment la France et l'Union européenne, pour désigner en classe 29 des mélanges contenant de la graisse pour tartine et des fruits à coques transformés et en classe 30 des pâtes à tartiner sucrées pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe, en particulier pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque, pâtes à tartiner à base de chocolat et crèmes au chocolat

- la marque semi-figurative internationale "Treet's" n°1498477, le 15 mai 2019 sous priorité de la marque allemande n°302018028671 du 30 novembre 2018, désignant notamment la France et l'Union européenne, pour désigner en classe 29 des mélanges à tartiner contenant des matières grasses et des fruits à coques transformés, en classe 30 des friandises sucrées, dragées enrobées de chocolat, fruits à coque enrobés, amandes enrobées, chocolats enrobés, pâtes à tartiner sucrées et en classe 35 des services de vente au détail en lien avec des produits alimentaires :

La société Piasten a commercialisé, à compter de janvier 2018 divers produits, dont des cacahuètes enrobées de chocolat et de sucre, faisant partie de la catégorie des turbinés, sous ses marques "Treet's", le lancement en France ayant eu lieu par l'intermédiaire de la SAS Lutti en juin 2018.

À cette occasion, un article de l'hebdomadaire Le Journal du Dimanche publié le 24 juin 2018 a mentionné la relance d'un bonbon mythique et le grand retour des "Treet's". Estimant que le dépôt de ces marques par la société Piasten a été opéré en fraude et que la commercialisation en France par la SAS Lutti des produits vendus sous les marques "Treet's" a porté atteinte à leurs droits, en particulier en raison de la copie servile des emballages du produit originel, la société Mars Inc. les a mises en demeure d'en cesser l'usage par courrier des 5 et 21 novembre 2018.

Assurant que les affirmations parues dans l'article du Journal du Dimanche et repris par d'autres médias a résulté d'une approximation des journalistes, la SAS Lutti a proposé la diffusion d'un communiqué de presse rectificatif par courrier du 24 juillet 2018.

Saisi par la SAS Mars France, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 13 ou 21 décembre 2018 a rejeté les demandes d'interdiction de poursuivre l'exploitation de tout produit de confiserie à base de cacahuètes enrobées de chocolat sous la dénomination "Treet's" fondées sur le parasitisme.

Par acte d'huissier du 10 décembre 2018, la société Mars Inc. a fait assigner la société Piasten devant ce tribunal en dépôt frauduleux de marques.

Par actes d'huissier des 7 et 22 août 2019, la SAS Mars France, a fait assigner les sociétés Piasten et Lutti devant ce tribunal en dépôt frauduleux des mêmes marques. Cette affaire, enregistrée sous le numéro RG 19/9767, a été jointe le 10 septembre

2019 à la précédente, initialement enregistrée sous le numéro RG 18/14422, par le juge de la mise en état.

Saisi par conclusions d'incident du 28 mars 2019 de la société Piasten, le juge de la mise en état, par ordonnance du 31 janvier 2020 rectifiée le 19 juin 2020, a :- rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 22 août 2019 délivrée par la SAS Mars France - déclaré le tribunal de Paris incompétent pour connaître de l'action en revendication de la partie française de la marque internationale "Treetts" n°1368068 et ses demandes accessoires (communication d'un état comptable, paiement provisionnel de 100 000 euros et transfert de propriété) et renvoyé les sociétés Mars à mieux se pourvoir, sur ces prétentions

- rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de Paris au profit de la cour d'appel de Colmar pour connaître de l'annulation des renoncements des marques françaises n°1296438 et n°93498883

- ordonné le sursis à statuer sur la demande subsidiaire en annulation de la marque verbale internationale n°1368068, dans l'attente d'une décision définitive et irrévocable des juridictions allemandes sur les demandes principales en revendication de la partie française de cette même marque

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'annulation de la partie française de la marque semi-figurative internationale n°1413533 et sur l'annulation des renoncements de la SAS Mars France aux marques verbales françaises n°1296438 et n°93498883, dans l'attente de la décision allemande sur l'action en revendication de la partie française de la marque verbale internationale "Treetts" n°1368068

- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les parties supporteront les dépens de l'incident.

Saisi par conclusions de la société Piasten du 15 juin 2020, le juge de la mise en état, par ordonnance du 4 décembre 2020, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris, sur les recours formés par les sociétés Piasten et Lutti contre l'ordonnance du 31 janvier 2020 rectifiée, ordonné le renvoi à la mise en état et réservé les dépens.

Par arrêt du 19 mars 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance rectifiée, condamné les sociétés Piasten et Lutti à payer 25 000 euros aux sociétés Mars au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.

Par conclusions notifiées le 19 mai 2022, la société de droit anglais Marques est intervenue volontairement à l'instance au soutien des demanderessees.

L'instruction a été close par ordonnance du 29 septembre 2022 du juge de la mise en état et l'affaire fixée à l'audience du 14 juin 2023 pour être plaidée.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, les sociétés Mars Inc. et Mars France ont demandé au tribunal de :- constater que les sociétés Piasten et Lutti ont renoncé à leur revendication de la partie française de la marque "Treetts" n°1368068, de sorte que le sursis à statuer prononcé dans l'attente d'une décision sur cette demande n'a plus lieu d'être, et en tant que de besoin le révoquer

- dire et juger de mauvaise foi les dépôts des marques internationales "Treetts" n°1368068, n°1413533, n°1448836 et n°1498477 effectués par la société Piasten et annuler la partie française de ces marques
- annuler les renonciations n°710801 et 710802 publiées au bulletin officiel de la propriété industrielle 2017-48 de la SAS Mars France et ordonner le rétablissement subséquent des marques "Treetts fond dans la bouche et pas dans la main" n°1296428 et "Treetts" n°93498883

- dire que mention de ces annulations et restitutions seront notifiées à l'INPI pour inscription au registre national des marques, à la requête de la partie la plus diligente
- faire interdiction aux sociétés Piasten et Lutti :
 - > de tout usage du terme "Treetts" pour désigner et distribuer des confiseries à base de cacahuètes et de chocolat (et notamment constituées de cacahuètes enrobées de chocolat)
 - > de tout usage d'emballages dont les codes visuels reprennent celui des bonbons "Treetts" du groupe Mars
 - > de mentionner une éventuelle relance des bonbons "Treetts" ou de toute référence aux anciens bonbons "Treetts" du groupe Mars ou d'une identité de recette, et de laisser les tiers faire usage de telles mentions ou références
 - > d'évoquer un quelconque accord avec le groupe Mars et de laisser les tiers faire état d'un tel accord
 - > sous astreinte de 50 euros par infraction commise pour les deux premières interdictions et de 10 000 euros pour les deux dernières, à compter du huitième jour après la signification du jugement
- faire interdiction aux sociétés Lutti et Piasten :
 - > de faire référence, directement ou indirectement, de quelque façon et à quelque titre que ce soit, aux produits anciennement commercialisés par la SAS Mars France sous la marque "Treetts", sous astreinte de 1500 euros par infraction commise
 - > de poursuivre l'exploitation en France de l'emballage des produits "Treetts" litigieux, à l'exception de la couleur orange, sous astreinte de 15 euros par infraction commise
- ordonner le rappel et le retrait du marché français de tous les produits "Treetts" commercialisés par la société Lutti depuis le mois de juin 2018 et jusqu'au jour du jugement à intervenir, aux frais de cette dernière, dans les 30 jours de la signification dudit jugement, sous astreinte de 25 000 euros par jour de retard passé ledit délai, et dont il devra être justifié aux sociétés Mars dans les 60 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 000 euros par jour de retard passé ce délai
- dire et juger que les sociétés Piasten et Lutti se sont en outre rendues coupables de concurrence déloyale et parasitisme connexes au préjudice des sociétés Mars
- ordonner aux sociétés Piasten et Lutti, en application des dispositions de l'article 142 du code de procédure civile, de produire un état comptable certifié des quantités de sachets de bonbons "Treetts" vendus en France et des chiffres d'affaires afférents, jusqu'au prononcé du jugement à intervenir, afin de pouvoir chiffrer son préjudice en toute connaissance de cause, dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard
- condamner in solidum les sociétés Piasten et Lutti à payer 5 000 000 euros à chacune des sociétés Mars en réparation du préjudice causé par leurs agissements frauduleux

- ordonner la publication du jugement à intervenir, par extraits, dans 15 journaux au choix des sociétés Mars et aux frais in solidum des sociétés Piasten et Lutti dans la limite de 10 000 euros HT par insertion
- ordonner à la société Lutti de publier un extrait du dispositif du jugement à intervenir dans toute la hauteur et toute la largeur d'un bandeau occupant le premier quart supérieur de la page d'accueil de son site internet, en lettres blanches sur fond rouge, de façon ininterrompue pendant 30 jours consécutifs, à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir, et qui pourrait être rédigé comme suit : "par jugement du tribunal de grande instance de Paris du [---], la société Lutti a été condamnée à cesser l'exploitation de la marque "Treetts", à la demande de la SAS Mars France et à indemniser ladite société au titre de son exploitation litigieuse et désormais interdite de ladite marque"
- se réserver la liquidation des astreintes
- dire et juger irrecevables et mal fondées les sociétés Lutti et Piasten en leurs demande reconventionnelles en déchéance de marque et les débouter de toutes leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent
- condamner in solidum les sociétés Piasten et Lutti à payer aux sociétés Mars 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les divers frais de constas et de traductions, dont distraction au profit de la société Cléry Devernay en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, la société Marques a demandé au tribunal de :- recevoir la constitution de son avocat

- la recevoir en son intervention volontaire accessoire à l'appui des prétentions des sociétés du groupe Mars, en ce qu'elles demandent la nullité des dépôts de marques "Treetts" réalisées par la société Piasten et l'interdiction d'usage du nom "Treetts" par les sociétés Piasten et Lutti dans les conditions querellées
- prendre acte des observations issues de cette intervention et en tenir compte pour l'établissement du jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, la société Piasten a demandé au tribunal de :- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Marques dans la présente instance à l'appui des prétentions des sociétés Mars en ce qu'elles demandent la nullité des dépôts de marques "Treetts" par la société Piasten et l'interdiction de l'usage du nom "Treetts" par les sociétés Piasten et Lutti

- à titre subsidiaire, juger les observations de la société Marques infondées
- déclarer irrecevable la demande des sociétés Mars de révocation du sursis à statuer sur la demande en nullité de la partie française de la marque internationale "Treetts" n°1368068
- à titre subsidiaire, la juger infondée

- déclarer irrecevable la demande principale des sociétés Mars en nullité de la partie française de la marque internationale “Treetts” n°1368068
- à titre subsidiaire, juger que la partie française de la marque internationale “Treetts” n°1368068 n’a pas été déposée en fraude des droits des sociétés Mars et n’est ni déceptive ni trompeuse et débouter les sociétés Mars de leur demande en nullité de la partie française de cette marque
- déclarer irrecevable les demandes additionnelles des sociétés Mars en nullité de la partie française des marques internationales verbale “Treetts” n°1448836 et semi-figurative “Treetts” n°1498477
- à titre subsidiaire, juger que les marques internationales n°1448836 et n°1498477 n’ont pas été déposées en fraude des droits des sociétés Mars et ne sont ni déceptives, ni trompeuses et débouter les sociétés Mars de leur demande en nullité de la partie française de ces marques
- juger que la partie française de la marque internationale semi-figurative “Treetts” n°1413533 n’a pas été déposée en fraude des droits des sociétés Mars et n’est ni déceptive ni trompeuse et débouter les sociétés Mars de leur demande en nullité de la partie française de cette marque
- déclarer irrecevable la demande des sociétés Mars en rétablissement des marques françaises “Treetts” n°126438 et n°93498883
- juger qu’elle n’a commis aucun dol et débouter la SAS Mars France de sa demande d’annulation de ses renoncations à ses marques verbales françaises “Treetts fond dans la bouche pas dans la main” n°1296438 et “Treetts” n°93498883
- déclarer irrecevables les demandes en concurrence déloyale, pratique commerciale trompeuse et parasitisme de la société Mars Inc. à son encontre et juger qu’elle n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale, de pratique commerciale trompeuse et de parasitisme
- à titre reconventionnel et subsidiaire, dans le cas où le tribunal ferait droit à la demande d’annulation des renoncations de la SAS Mars France aux marques verbales françaises “Treetts fond dans la bouche pas dans la main” n°1296438 et “Treetts” n°93498883, prononcer la déchéance de la SAS Mars France des marques verbales françaises “Treetts fond dans la bouche pas dans la main” n°1296438 à compter du 28 décembre 1996 et “Treetts” n°93498883 à compter du 15 juillet 1999 pour défaut d’usage sérieux pendant plus de cinq ans
- dire que que la partie la plus diligente devra porter à la connaissance de l’INPI la décision devenue définitive pour inscription de la déchéance prononcée au registre national des marques
- débouter les sociétés Mars de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- à titre subsidiaire, ramener le montant des dommages et intérêts et de la provision sollicités par les sociétés Mars à de plus justes proportions
- dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire
- à titre reconventionnel, condamner les sociétés Mars à lui payer 200 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et à payer 10 000 euros d’amende civile pour procédure abusive
- en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Mars à lui payer 240 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la SAS Lutti a demandé au tribunal de :- déclarer la société Marques irrecevable à agir, faute de qualité et d'intérêt à intervenir à l'instance à l'appui des prétentions des sociétés Mars

- déclarer les sociétés Mars irrecevables en leur demande de révocation du sursis à statuer sur la demande de nullité de la partie française de la marque internationale "Treetts" n°1368068

- déclarer les sociétés Mars irrecevables en leurs demandes contre elle concernant les prétendus agissements frauduleux liés au dépôt des marques de la société Piasten
- rejeter en conséquence toutes les demandes formées par les sociétés Mars à ce titre à son égard,

- déclarer la société Mars Inc. irrecevable en toutes ses demandes à son égard en particulier la demande indemnitaire de 5 000 000 euros en réparation du préjudice tiré de ses agissements frauduleux

- rejeter en conséquence toutes les demandes formées par la société Mars Inc. à son égard

- déclarer irrecevable la demande de la SAS Mars France en annulation de ses renoncations n°710801 et 710802, faute de pouvoir du tribunal pour annuler une renonciation à une marque française et d'en ordonner le rétablissement sur le registre des marques

- à titre principal, dire qu'elle n'a commis aucun acte frauduleux, ni acte de concurrence déloyale, pratique commerciale trompeuse ou parasitisme, que la SAS Mars France n'établit aucun préjudice et débouter la SAS Mars France de toutes ses demandes

- à titre subsidiaire, juger que les observations de la société Marques sont infondées

- rejeter la demande de révocation du sursis à statuer sur la demande de nullité de la partie française de la marque internationale "Treetts" n°1368068

- si, par extraordinaire, le tribunal devait rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes des sociétés Mars pour les agissements frauduleux prétendument liés au dépôt des marques de la société Piasten :

- > dire que le dépôt des marques internationales "Treetts" n°1368068, n°1413533, n°1448836 et n°1498477 n'est entaché d'aucune fraude ni mauvaise foi

- > dire qu'elle n'a commis aucun agissement frauduleux

- > dire que les sociétés Mars n'établissent aucun préjudice

- > les débouter en conséquence de leurs demandes relatives au dépôt de mauvaise foi des marques internationales "Treetts" n°1368068, n°1413533, n°1448836 et n°1498477 effectués par la société Piasten, de l'annulation de la partie française de ces marques, de leurs demandes en concurrence déloyale et parasitisme, en production d'un état comptable sous astreinte, en dommages-intérêts

- si, par extraordinaire, le tribunal devait rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité de la demande d'annulation des renoncations aux marques françaises n°1296438 et n°93498883 de la SAS Mars France et de rétablissement de ces marques :

- > constater que le consentement de la SAS Mars France à la renonciation à ses marques n'est entaché d'aucun vice

- > rejeter la demande de la SAS Mars France en annulation de ses renoncations et rétablissement de ces deux marques

- à titre encore plus subsidiaire, prononcer la déchéance de la SAS Mars France des marques françaises “Treetts” n°93498883 à compter 15 juillet 1999 et “Treetts fond dans la bouche pas dans la main” n°1296438 à compter du 28 décembre 1996 pour l’intégralité des produits visés à ces enregistrements et dire que la partie la plus diligente devra porter à la connaissance de l’INPI la décision devenue définitive pour inscription de la déchéance au registre national des marques
- si, par extraordinaire, le tribunal devait entrer en voie de condamnation contre Lutti, rejeter les demandes indemnitaires, d’article 700 et de mesures de réparation accessoires (interdiction, publication, rappel et retrait) des sociétés Mars
- à titre infiniment subsidiaire, ramener les mesures de réparation demandées par les sociétés Mars à de plus justes proportions, notamment quant au quantum de l’indemnisation sollicitée, aux modalités des mesures de réparation accessoires demandées en particulier : préciser l’objet et la durée des mesures d’interdiction demandées par les sociétés Mars (et notamment exclure les produits non débattus dans le présent litige qui porte sur des cacahuètes enrobées de chocolat), limiter le nombre de journaux pour les publications judiciaires demandées dans la presse, limiter ces publications aux titres de presse actifs dans le secteur de la consommation, limiter le coût hors taxe maximum de chaque publication, prévoir qu’une éventuelle publication sur son site internet ne devra pas excéder un certain nombre de mot et ne pas imposer cette publication dans le premier quart supérieur de la page d’accueil du site, encadrer dans le temps ces mesures de publication qui ne pourront être réalisées dans la presse après expiration d’un délai suivant le jour où la décision sera devenue définitive et avoir une durée limitée sur son site internet
- à titre reconventionnel, dire que les demandes des sociétés Mars constituent un détournement de procédure abusif et les condamner à lui payer 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et à payer 10 000 euros d’amende civile
- en toute hypothèse, débouter les sociétés Mars de leur demande d’exécution provisoire, de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions
- condamner in solidum les sociétés Mars à lui payer 150 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.

MOTIFS DU JUGEMENT

I - Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Marques

Moyens des parties

Les sociétés Piasten et Lutti soutiennent que la société Marques n’a pas d’intérêt à agir accessoirement dans ce litige, son objet social ne comprenant pas la défense en justice des intérêts de ses membres et la conservation des droits qu’elle invoque n’étant pas démontrée.

La société Marques, présentant son statut comme correspondant à une association à but non lucratif, affirme être recevable à agir en intervention volontaire à titre accessoire pour la défense des intérêts collectifs de ses membres lesquels ont trait au droit des marques.

Les sociétés Mars Inc. et Mars France assurent que l'intervention de la société Marques est à titre accessoire et non à titre principal, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exiger une prétention qui lui soit propre.

Réponse du tribunal

Conformément à l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Selon l'article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

Compte tenu de son objet limité, l'intervention accessoire est soumise à des conditions de recevabilité plus souples que l'intervention principale et ses effets sont moins étendus. L'intervenant volontaire doit néanmoins démontrer un intérêt pour la conservation de droits qui lui soient propres (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 21 novembre 2018, n°17-21.624).

Au cas présent, la société Marques, dont il n'est pas débattu le caractère lucratif ou non de son but, a pour objet social selon l'article 3 de ses statuts, notamment, de :

“a) former une organisation pour promouvoir les intérêts particuliers des propriétaires de marques de commerce, de marques de service, de noms commerciaux et autres en Europe.

b) Protéger les intérêts du public dans toute l'Europe en matière d'utilisation des marques (...)

d) Améliorer la compréhension et l'appréciation de la valeur des marques commerciales parmi les membres et les autres personnes.

e) Représenter les points de vue et les intérêts des membres de l'association dans tout forum public ou privé approprié, au niveau national ou international, et, en leur nom, engager des discussions et des négociations et faire des observations et des soumissions aux autorités compétentes ou à d'autres organismes sur tout sujet affectant les intérêts des membres de l'association (...)" (pièce Marques n°1).

Il n'est pas contesté, par ailleurs, que deux sociétés du groupe Mars, dont la société Mars Inc., sont membres de la société Marques, ce qui résulte également d'un extrait du site internet de cette dernière que produisent les défenderesses (pièce Piasten n°110 et Lutti n°82).

Il en résulte que la société Marques instituée en vue, notamment, de la défense des intérêts collectifs de ses membres, présente un intérêt à agir dans la mesure où le litige, au-delà de la seule question de la validité des marques litigieuses déposées par la société Piasten et exploitées par la SAS Lutti, pose la question de la portée de la notion de renommée d'une ou plusieurs marques antérieures d'un de ses membres, la société Mars Inc.

L'intervention volontaire accessoire de la société Marques sera, en conséquence, déclarée recevable.

II - Sur le sursis à statuer prononcé à l'égard de l'action en revendication de la partie française de la marque verbale internationale "Treetts" n°1368068

Moyens des parties

Les sociétés Piasten et Lutti tiennent pour irrecevable la demande de révocation du sursis à statuer prononcé le 31 janvier 2020 et portant sur la demande en nullité de la partie française de la marque verbale internationale "Treetts" n°1368068 du fait que seul le juge de la mise en état est compétent pour révoquer le sursis à statuer qu'il a ordonné, non le tribunal.

Elles considèrent, subsidiairement, que la révocation du sursis à statuer est infondée dans la mesure où la prétendue renonciation des demanderesse à leur revendication de la partie française de cette marque n'est pas valable, dès lors que le tribunal s'en est dessaisi, et qu'en tout état de cause, les tribunaux allemands doivent être saisis par le groupe Mars pour statuer sur la demande principale en revendication pour que sa demande subsidiaire en nullité devant le tribunal de Paris puisse être accueillie.

Les sociétés Mars Inc. et Mars France concluent que s'agissant d'une demande de révocation de sursis à statuer, elle peut être prononcée par le tribunal compte tenu que sa cause a disparu par l'abandon de sa demande en revendication de la partie française de la marque verbale internationale "Treetts" n°1368068 et qu'il ne peut pas lui être imposé de saisir le juge allemand d'une action en revendication qui n'existe pas en droit allemand.

Réponse du tribunal

L'article 379 du code de procédure civile prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abrégé le délai.

En l'occurrence, le juge de la mise en état, par ordonnance du 31 janvier 2020, rectifiée le 19 juin 2020 et confirmée par arrêt du 19 mars 2021 de la cour d'appel de Paris, a ordonné le sursis à statuer sur la demande subsidiaire en annulation de la marque verbale internationale "Treetts" n°1368068, dans l'attente d'une décision définitive et irrévocable des juridictions allemandes sur les demandes principales en revendication de la partie française de cette marque.

Les sociétés Mars ne présentent plus leur demande d'annulation de la partie française de la marque verbale internationale "Treetts" n°1368068 comme étant subsidiaire, mais principale. Elles indiquent également avoir renoncé à leur action en revendication de cette marque devant les juridictions allemandes.

Il s'ensuit que la cause du sursis a disparu et le tribunal ne peut que constater que l'instance est poursuivie relativement à la demande principale d'annulation de la partie française de la marque verbale internationale "Treetts" n°1368068 qui figure au dispositif de leurs dernières conclusions, en sorte que le tribunal en est valablement saisi.

Dès lors, la prétendue irrecevabilité de la demande de révocation du sursis à statuer est sans objet.

III - Sur la recevabilité des demandes en nullité de la partie française des marques internationales verbale "Treetts" n°1448836 et semi-figurative "Treetts" n°1498477

Moyens des parties

La société Piasten estime que les demandes additionnelles des demanderesses visant les parties françaises de ses marques internationales verbale "Treetts" n°1448836 et semi-figurative "Treetts" n°1498477 sont irrecevables faute de se rattacher par un lien suffisant à leurs demandes originaires visant ses marques n°1368068 et n°1413533. Elle fait observer qu'à tout le moins la marque internationale n°1448836 a été publiée antérieurement à l'assignation du 22 août 2019 de la SAS Mars France, de sorte que cette dernière en avait nécessairement connaissance lors de son assignation.

La SAS Lutti considère qu'elle est étrangère aux actes imputés par les demanderesses à la société Piasten lors des dépôts des marques litigieuses, en sorte qu'elle n'a aucune qualité à défendre à ce titre, n'étant titulaire d'aucune marque comportant l'élément verbal "Treetts".

Les sociétés Mars Inc. et Mars France opposent que leurs demandes visant l'annulation de la partie française des marques internationales verbale "Treetts" n°1448836 et semi-figurative "Treetts" n°1498477 se rattachent à leurs prétentions originaires par un lien suffisant compte qu'elles appartiennent au même titulaire, comportent le même élément verbal, désignent des produits identiques ou similaires et sont arguées des mêmes vices de dépôt de mauvaise foi.

Réponse du tribunal

L'article 4 du code de procédure civile prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

L'article 70 alinéa 1 du même code précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, l'action introduite par l'assignation de la société Mars Inc. le 10 décembre 2018 tendait, notamment, à l'annulation de la partie française des marques internationales verbale "Treetts" n°1368068 et semi-figurative "Treetts" n°1413533.

Il résulte des pièces versées par les demanderesses et il n'est pas contesté par la société Piasten que les marques internationales "Treetts" litigieuses ont été déposées par cette dernière, la première le 1^{er} octobre 2018, la seconde le 15 mai 2019 et publiées, la première le 7 février 2019, la seconde le 14 novembre 2019 (pièces Piasten n°98 et 99).

Les marques internationales "Treetts" n°1448836 et n°1498477 ayant été publiées postérieurement à l'action introduite par la société Mars Inc., elles ne pouvaient pas être visées par les demandes initiales. Les demandes additionnelles de cette dernière visant à l'annulation de la partie française de ces marques présentent avec les demandes originaires visant les marques internationales n°1368068 et n°1413533 un lien suffisant, dès lors qu'elles tendent à faire annuler les marques litigieuses de la même défenderesse en raison, notamment, de l'emploi du même élément verbal "Treetts" pour des produits et services argués comme identiques ou similaires.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes des sociétés Mars Inc. et Mars France en nullité des marques internationales verbale "Treetts" n°1448836 et semi-figurative "Treetts" n°1498477 sera, en conséquence, écarté.

S'agissant de l'irrecevabilité des mêmes demandes en tant qu'elles visent la SAS Lutti, la fin de non-recevoir opposée vise la demande suivante des sociétés Mars : "condamner les sociétés Piasten et Lutti in solidum à payer à la société Mars Inc. la somme de 5 000 000 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé en suite de leurs agissements frauduleux, sauf à parfaire ; condamner les sociétés Piasten et Lutti in solidum à payer à la société Mars France la somme de 5 000 000 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé en suite de leurs agissements frauduleux, sauf à parfaire".

Les sociétés Mars Inc. et Mars France, au soutien de ces demandes, invoquent divers faits dont certains qu'elles imputent à la SAS Lutti, en particulier la campagne de presse ayant accompagné le lancement de ses produits en France.

La SAS Lutti se présente elle-même comme le distributeur en France des produits commercialisés sous les marques "Treetts" litigieuses dont la société Piasten est titulaire (conclusions Lutti page 10).

Dès lors, elle dispose d'une qualité à défendre à ce titre et la fin de non-recevoir opposée par la SAS Lutti sera écartée.

IV - Sur la recevabilité des demandes d'annulation des renonciations de la SAS Mars France à ses marques françaises n°1296438 et n°93498883

Moyens des parties

Les sociétés Piasten et Lutti invoquent le défaut de pouvoir du tribunal pour annuler les renonciations de la SAS Mars France à ses marques verbales françaises "Treetts fond dans la bouche pas dans la main" n°1296438 et "Treetts" n°93498883 inscrites au registre national des marques le 2 novembre 2017 sous les n°0710801 et 0710802, ce pouvoir n'appartenant qu'à l'INPI. Elles font également valoir que cette demande est viciée par une intention frauduleuse de la SAS Mars France dans la mesure où elle ne vise qu'à les empêcher d'utiliser le signe "Treetts" sans intention de l'utiliser pour ses propres activités.

Les sociétés Mars Inc. et Mars France objectent que la question de la compétence du tribunal pour statuer sur leur demande d'annulation de leur renonciation à leurs marques françaises n°1296438 et n°93498883 a été tranchée par le juge de la mise en état et qu'elle entre dans les pouvoirs du tribunal dans la mesure où elle est fondée sur des manœuvres frauduleuses de la société Piasten, non sur une intention frauduleuse de l'une d'elle.

Réponse du tribunal

Aux termes de l'article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.

L'article 1130 du même code énonce que l'erreur, le dol et la violence vicie le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article L.714-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'auteur d'une demande d'enregistrement ou le titulaire d'une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque.

Il se déduit de l'ensemble que la renonciation à une marque par son titulaire constitue un acte juridique dont la nullité peut être demandée pour une cause de vice du consentement. La SAS Mars France estimant son consentement vicié est, de ce fait, recevable à demander au tribunal qu'il statue sur la validité des renonciations qu'elle a opérées le 6 juin 2017, publiées le 2 novembre 2017, à ses marques n°1296438 et n°93498883 (pièces Piasten n°10, 11 et 13).

Le moyen tiré de la compétence du directeur de l'INPI pour statuer sur la validité de cette renonciation est, dès lors, inopérant.

Par ailleurs, le moyen des défenderesses selon lequel cette demande constituerait une manœuvre frauduleuse visant à faire seulement obstacle à l'entrée de leurs produits "Treetts" sur le marché français relève d'une défense au fond.

La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de la SAS Mars France d'annulation de ses renonciations à ses marques françaises n°1296438 et n°93498883 sera, en conséquence, écartée.

V - Sur la recevabilité des demandes en concurrence déloyale et parasitaire

Moyens des parties

La SAS Lutti avance que la société Mars Inc. est dépourvue d'intérêt à agir au titre de la commercialisation des produits "Treetts" en France, faute d'exploitation directe des produits "Treetts" sur le marché français et de lien de causalité entre le préjudice que la société Mars Inc. invoque au titre de sa politique de dépôt de marques à l'étranger

et la distribution sur le territoire français qui lui est reprochée. La société Piasten s'associe au défaut d'intérêt à agir de la société Mars Inc. en concurrence déloyale et parasitaire en l'absence d'activité commerciale sur le territoire français.

Les sociétés Mars Inc. et Mars France considèrent que compte tenu de la filiation et des liens économiques qui ont existé et qui existent encore entre elles, toute atteinte directe contre les activités économiques de la première interagirait, ne serait-ce qu'indirectement, sur les résultats économiques de la seconde.

Réponse du tribunal

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Au cas présent, la seule circonstance établie par les pièces versées (pièces Mars n°6, 15, 16, 23) et non contestée par la SAS Lutti qu'elle a commercialisé en France des produits ou services que les sociétés Mars Inc. lui reprochent suffit à rendre ses demandes relatives à la concurrence déloyale recevables à son égard, les moyens invoqués par la SAS Lutti s'analysant en des défenses au fond.

Il en va de même du moyen invoqué par les défenderesses relativement à l'absence d'activité commerciale de la société Mars Inc. sur le territoire français.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de la société Mars Inc. en concurrence déloyale ou parasitaire sera, en conséquence, écarté.

VI - Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle des sociétés Piasten et Lutti en déchéance des droits sur les marques verbales françaises "Treet's fond dans la bouche pas dans la main" n°1296438 et "Treet's" n°93498883

Moyens des parties

Les sociétés Mars Inc. et Mars France soutiennent que la demande des défenderesses en déchéance des droits sur les marques françaises n°1296438 et n°93498883 éventuellement restaurées est irrecevable dans la mesure où elle est sans objet, ces marques étant sans existence juridique, et elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant étant sans incidence sur la demande de nullité des marques internationales n°1368068, n°1413533, n°1448836 et n°1498477 et ne pouvant pas faire échec à la demande d'annulation de la renonciation de la SAS Mars France à ses marques françaises n°1296438 et n°93498883.

Les sociétés Piasten et Lutti estiment que la demande reconventionnelle de déchéance des droits des demanderesses sur leurs marques françaises n°1296438 et n°93498883 est connexe à la demande d'annulation des renoncements à ces marques compte tenu que le rétablissement de ces marques est susceptible de constituer une entrave à leur activité économique.

Réponse du tribunal

L'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Au cas présent, la demande des sociétés Piasten et Lutti consiste à réclamer la déchéance des droits des sociétés Mars sur les marques françaises n°1296438 et n°93498883 pour défaut d'usage sérieux dans l'hypothèse où le tribunal annulerait la renonciation de la SAS Mars France à ces mêmes marques.

Cette demande se rattache, de ce fait, aux prétentions additionnelles de la SAS Mars France par un lien suffisant et le moyen tiré de son irrecevabilité sera, en conséquence, écarté.

VII - Sur l'annulation de la partie française des marques internationales n°1368068, n°1413533, n°1448836 et n°1498477

Moyens des parties

Les sociétés Mars Inc. et Mars France estiment que :- la marque "Treetts" originelle dispose d'une notoriété résiduelle importante que les défenderesses n'ignoraient pas, - les dépôts des marques internationales n°1368068, n°1413533, n°1448836 et n°1498477 ont été effectués de mauvaise foi par la société Piasten, qui a mené une stratégie d'éviction, de menaces, d'actions judiciaires et de manœuvres d'appropriation de leurs droits sur les marques "Treetts" afin de récupérer cette notoriété à son profit et celui de son distributeur en France, la SAS Lutti

- la société Piasten a dissimulé ses véritables intentions pour ne pas éveiller une quelconque méfiance de leur part, en procédant à des dépôts du signe "Treetts" avec de nombreux libellés ne mentionnant pas expressément des produits de cacahuètes enrobées de chocolat, rompant avec sa pratique antérieure en la matière

- la mauvaise foi de la société Piasten est également caractérisée par la reprise de l'emballage d'origine avec lequel elles commercialisaient leur produit "Treetts" antérieur, alors que la société Piasten ou sa maison mère ont déjà été condamnées pour des faits similaires

- la société Piasten ne démontre aucun intérêt légitime au dépôt des marques "Treetts" litigieuses, dès lors qu'elle dispose d'autres marques sous lesquelles elle commercialise les mêmes produits, son appropriation frauduleuse de la marque "Treetts" antérieure ne visant qu'à bénéficier de sa notoriété résiduelle

- les marques litigieuses déposées par la société Piasten revêtent également un caractère déceptif, celles-ci renvoyant nécessairement à leurs marques "Treetts" antérieures et à ses bonbons du même nom, créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, qui se trouvant en présence des produits "Treetts" des sociétés défenderesses pensera être les leurs, connus dans le passé

- ces marques litigieuses ont un caractère trompeur, les sociétés Piasten et Lutti ayant tout fait pour faire croire et laisser croire qu'elles relançaient les bonbons "Treetts" originels alors que tel n'est pas le cas
- la SAS Lutti s'est rendue complice des dépôts frauduleux de la société Piasten, en participant à l'exploitation litigieuse de ces marques et en tirant économiquement profit.

La société Marques, reprenant les mêmes moyens que les sociétés Mars, en particulier sur la nécessaire protection contre des comportements déloyaux de la valeur résiduelle de marques ayant connu un succès extrêmement important, conclut de prohiber et de condamner tout dépôt de marque reproduisant ou imitant un signe qui, ayant été exploité par un tiers avec une réelle notoriété et qui a conservé une partie de cette notoriété au moment du dépôt considéré et désignant des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque première a acquis et conserve sa notoriété, cette prohibition s'imposant d'autant plus si l'exploitation de la marque seconde s'effectue dans des conditions identiques ou similaires à celles de l'exploitation de la marque première et porte préjudice au titulaire de la marque première, et si, comme en l'espèce, le dépôt de marque vise à désigner un produit identique à celui qui est toujours présent sur le marché, sous son nom nouveau, de sorte que deux produits identiques, d'origine pourtant distincte, coexistent sous deux noms différents, mais que le public est susceptible d'attribuer à la même provenance.

La société Piasten réfute tout caractère frauduleux des dépôts des marques "Treetts" litigieuses qu'elle a opérés, en l'absence de droits des sociétés Mars sur le signe "Treetts" et de l'inexistence de sa notoriété résiduelle. Elle souligne que sa volonté de lancer une nouvelle gamme de produits à base de cacahuètes enrobées de chocolat en y apposant le signe "Treetts" n'a jamais été dissimulée, en attestent sa communication ouverte avec la société Mars Inc., ses dépôts pour sécuriser ses droits sur ce signe qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition des demanderesses et ses actions en déchéance pour en assurer la disponibilité, la fraude étant exclue, selon elle, du fait de la volonté expresse de la SAS Mars France de renoncer à ses droits sur ses marques françaises "Treetts" et de l'absence d'exploitation de celles-ci pour des bonbons à la cacahuète enrobée de chocolat, dont la commercialisation a cessé depuis 1986.

Elle affirme :- que la notion de notoriété résiduelle est inconnue du droit français et aucune notoriété résiduelle n'est attachée au signe "Treetts", le sondage produit par les demanderesses sensé l'établir étant biaisé - que la licéité du dépôt des marques internationales "Treetts" doit s'analyser au regard des dispositions applicables à la date du dépôt, lesquelles ne prévoyaient pas le motif de nullité pour mauvaise foi - que les produits qu'elle commercialise sous les marques "Treetts" litigieuses diffèrent de ceux des sociétés Mars, les emballages étant de couleur, de typographie et de présentation distinctes

- que faute de marque "Treetts" valable et d'usage de leurs marques éponymes depuis 1986 par les demanderesses, les marques internationales "Treetts" litigieuses n'ont pas pu les priver d'un signe nécessaire à leur activité, de sorte que la fraude alléguée n'est pas constituée

- que ses marques internationales “Treetts” ne sont ni déceptives, ni trompeuses, en l’absence de fausse croyance dans l’esprit des consommateurs quant à la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits et services qu’elles proposent, outre qu’en l’absence de notoriété résiduelle de la marque “Treetts” antérieure, les consommateurs ne font pas de lien entre cette marque et ses marques internationales “Treetts” et que les dispositions du code de la consommation ne peuvent pas constituer un motif de nullité d’une marque.

La SAS Lutti développe les mêmes moyens.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable aux dépôts des marques internationales litigieuses, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

- a) Exclu par l’article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l’article 23 de l’annexe I C à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce ;
- b) Contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite ;
- c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

VII.1 - S’agissant de la nullité au motif de la mauvaise foi du déposant

L’article 6bis de la Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 dispose :

- 1) Les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.
- 2) Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l’enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d’une telle marque. Les pays de l’Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l’interdiction d’usage devra être réclamée.
- 3) Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l’interdiction d’usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi.

L’article 4, paragraphe 2 de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques prévoit qu’une marque est susceptible d’être déclarée nulle si sa demande

d'enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Un État membre peut aussi prévoir qu'une telle marque est refusée à l'enregistrement.

Toute marque déposée en fraude des droits d'autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence des juridictions françaises, antérieure et postérieure aux directives précitées, selon laquelle l'annulation d'une marque déposée en fraude des droits d'autrui peut être demandée, sur le fondement du principe *fraus omnia corrumpit* (la fraude corrompt tout), s'inscrit dans le cadre du motif d'annulation prévu à l'article 4, paragraphe 2 de la directive 2015/2436 (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mars 2021, n°18-19.774, rendu au visa de la directive 89/104 et de la directive 2008/95)

Toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d'espèce. Ce n'est que de cette manière que l'allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement. La circonstance que l'usage d'un signe dont l'enregistrement est demandé permettrait au demandeur de tirer indûment profit de la renommée d'une marque antérieure est de nature à établir la mauvaise foi du demandeur.

Toutefois, un comportement de parasitisme à l'égard de la renommée d'une marque antérieure n'est, en principe, possible que si cette marque jouit effectivement et actuellement d'une certaine renommée. Par ailleurs, lorsque la mauvaise foi du demandeur de marque est fondée sur son intention de tirer indûment profit de la renommée d'une marque antérieure, le public pertinent pour apprécier l'existence de cette renommée et du profit indûment tiré de ladite renommée est celui visé par la marque contestée, à savoir le consommateur moyen des produits pour lesquels celle-ci a été enregistrée. En outre, il incombe au demandeur en nullité d'établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire de la marque contestée était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement de cette dernière, la bonne foi étant présumée jusqu'à preuve du contraire (TUE, 6 juillet 2022, T-250/21, Z c/ EUIPO, points 26, 32 à 34, 57 et jurisprudence citée).

En l'espèce, les pièces produites par les parties montrent des échanges nourris entre avril et juin 2017 relativement à la volonté de la société Piasten et de sa maison mère, la société Katjes, de négocier autour du signe "Treet's" et, en particulier, des marques françaises "Treet's" dont la SAS Mars France était titulaire.

Ainsi, la société Piasten a sollicité de la SAS Mars France le retrait de ses marques françaises n°93498883 et n°1296438 le 8 mars 2017 et engagé des actions en déchéance d'autres marques "Treet's", par exemple de la marque de l'Union européenne n°1454 devant l'Office européen pour la propriété intellectuelle (pièce Mars n°11).

Par courriel du 26 mai 2017, la société Piasten a proposé le rachat des plus anciennes marques "Treet's", notamment en France, proposition à laquelle la société Mars Inc. n'a pas donné suite, estimant le prix proposé dérisoire (pièce Piasten n°12-2 et conclusions Mars page 14).

La société Piasten a également proposé, le 2 juin 2017 à la société Mars Inc. un engagement à "ne pas utiliser la marque "Treet's" sur un emballage jaune" (pièce Mars n°74). Aucun accord n'a, toutefois, été conclu et la société Mars Inc a avisé la société Katjes de sa renonciation à ses marques françaises par courriel du 5 juin 2017 (pièce Piasten n°12-4).

Il résulte de l'ensemble que la société Mars Inc. était informée de la volonté de la société Piasten d'utiliser le signe "Treetts" pour ses produits ou ceux d'éventuels licenciés et la stratégie dénoncée par les sociétés Mars ne correspond en réalité qu'à des démarches usuelles dans la vie des affaires permettant à un concurrent de s'assurer sans déloyauté de la disponibilité d'un signe qu'il souhaite exploiter à titre de marque, ce qui participe de la liberté du commerce.

Le dépôt des marques internationales n°1368068, n°1413533, n°1448836 et n°1498477 n'a, de ce fait, pas été effectué de mauvaise foi par la société Piasten et les demandes des sociétés Mars à ce titre seront, en conséquence, rejetées.

VII.2 - S'agissant de la nullité au motif du caractère trompeur ou de la déceptivité de la partie française des marques internationales n°1368068, n°1413533, n°1448836 et n°1498477

Les dispositions de l'article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable à l'espèce, s'analysent à la lumière des dispositions de la directive 89/104 interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne selon laquelle, le caractère trompeur d'une marque suppose que la marque crée un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen et exige d'établir l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (en sens CJCE, 30 mars 2006, C-259/04, E, paragraphe 46 et 47).

Une marque est nulle lorsqu'elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l'une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation, qui n'intéressent que la déchéance ultérieure des droits qui lui sont attachés (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2017, n°15-19.513 et 15-50.038).

Les marques internationales n°1368068, n°1413533, n°1448836 et n°1498477 ne sont pas susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs, dès lors qu'elles sont seules existantes sur le marché français pour les produits et services visés à leur enregistrement suite aux radiations des marques françaises de la SAS Mars France et la renommée résiduelle éventuelle de la marque première est insuffisante à établir le caractère déceptif allégué.

L'invocation par les sociétés Mars du caractère trompeur ou déceptif des marques internationales "Treetts" de la société Piasten en raison d'un risque de confusion avec leurs marques "Treetts" antérieures est, de ce fait, inopérant.

En conséquence, les demandes à ce titre des sociétés Mars seront rejetées.

VIII - Sur la demande d'annulation de la renonciation aux marques verbales françaises n°1296438 et n°93498883

Moyens des parties

Les sociétés Mars Inc. et Mars France assurent que les manœuvres de la société Piasten en vue de contraindre la SAS Mars France à renoncer à ses marques verbales françaises "Treetts fond dans la bouche pas dans la main" n°1296438 et "Treetts" n°93498883 ont vicié son consentement. Elles assurent que la SAS Mars France ne

pouvait pas soupçonner le but final et la mauvaise foi de la société Piasten lors des échanges au sujet de ces marques.

La société Piasten oppose que les demanderesseuses n'utilisent plus le signe "Treetts" depuis plus de trente ans, que ce signe n'est pas nécessaire à leur activité et qu'elles n'ont aucune intention de l'utiliser à nouveau pour leur activité, le but de leur demande de rétablissement des marques verbales françaises n°1296438 et n°93498883 étant seulement de l'empêcher d'utiliser ce signe nécessaire à son activité pour commercialiser ses nouveaux produits, ce dont elle déduit que cette demande est formée avec intention frauduleuse. Elle assure n'avoir commis aucun dol compte tenu que les demanderesseuses, en leur qualité de professionnelles, ne pouvaient ignorer que ses démarches de rachat de ces marques et sa demande à la SAS Mars France d'y renoncer n'avait que pour but d'en disposer pour elle-même.

La SAS Lutti ajoute que la SAS Mars France a procédé en toute connaissance de cause aux renonciations à ses marques verbales françaises n°1296438 et n°93498883 ayant la certitude de ne pas pouvoir résister à une action en déchéance contre ces marques.

Réponse du tribunal

Aux termes de l'article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.

L'article 1130 du même code énonce que l'erreur, le dol et la violence vicie le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article L.714-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'auteur d'une demande d'enregistrement ou le titulaire d'une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque.

En l'espèce, la SAS Mars France a renoncé le 6 juin 2017 à ses marques verbales françaises "Treetts fond dans la bouche pas dans la main" n°1296438 et "Treetts" n°93498883. Ces renonciations ont été publiées le 2 novembre 2017 (pièces Piasten n°10, 11 et 13).

À cette date, elle avait connaissance de la demande de rachat de ces marques dont les conclusions des demanderesseuses mentionnent qu'elle a été renouvelée le 2 juin 2017 (conclusions Mars page 39 et pièce Mars n°74) et elle avait échangé avec la société Piasten des courriels courant mai 2017 selon lesquels cette dernière lui demandait de retirer ses marques "Treetts" en vigueur notamment en France et "serait prête à s'engager à ne pas utiliser un fond de couleur jaune pour le packaging des produits identifiés (en particulier les confiseries)" (pièce Mars n°60).

Il en ressort suffisamment que la SAS Mars France était informée, ou, à tout le moins, ne pouvait ignorer, la volonté de la société Piasten de disposer du signe "Treetts" pour ses propres produits.

La volonté de la SAS Mars France de renoncer à ses marques verbales françaises n°1296438 et n°93498883 n'a, de ce fait, pas été viciée par de prétendues manœuvres frauduleuses de la société Piasten.

En conséquence, la demande des sociétés Mars d'annulation de la renonciation de la SAS Mars France à ses marques verbales françaises n°1296438 et n°93498883 sera rejetée.

De ce fait, la demande reconventionnelle des sociétés Piasten et Lutti en déchéance des marques verbales françaises n°1296438 et 93498883 est sans objet.

IX - Sur la concurrence déloyale, le parasitisme et les pratiques commerciales trompeuses

Moyens des parties

Les sociétés Mars Inc. et Mars France estiment que les défenderesses, en situation de concurrence avec elles en France dans le domaine de la confiserie, ont sciemment promu des produits créant pour le consommateur un risque de confusion avec les leurs et ont appuyé ce lancement à l'aide d'une campagne de communication contenant des mensonges et du dénigrement à leur égard et celui de leurs produits, l'ensemble constituant une concurrence déloyale.

Elles reprochent également aux défenderesses des actes de parasitisme consistant à s'accaparer la valeur économique résiduelle, fruit des efforts, des résultats passés, du patrimoine et de l'histoire de la marque "Treats" antérieure en lançant des produits imités de ceux-ci par leur nom, leur nature, leur présentation et leur emballage, s'épargnant ainsi de considérables économies de recherche, développement et promotion.

Elles font également valoir que les sociétés Piasten et Lutti ont tout fait pour altérer le comportement du consommateur, pour le conduire à consommer leurs produits "Treats" en les associant aux anciens bonbons "Treats" et en les présentant comme un retour ou une relance, caractérisant une pratique commerciale trompeuse.

La société Piasten conteste toute concurrence déloyale faute de se trouver en concurrence avec la SAS Mars France sur le même marché, à défaut d'avoir imité les produits "Treats" antérieurs des demanderesses et en l'absence de tout risque caractérisé de confusion du consommateur qu'elle démontre, notamment par sondage et par l'évolution des ventes des produits en cause. Elle précise que les produits "Treats" des demanderesses ne sont plus commercialisés depuis 1986 et ne sont plus associés aux produits "M&M's" qui les ont substitués ; qu'elle était légitime à faire usage du signe "Treats" sur lequel les demanderesses ne disposent d'aucun droit ; que ses produits "Treats" se distinguent des produits originels des demanderesses dans leur composition, leur présentation, en particulier l'emballage, et leur promotion. Elle réfute également tout acte de parasitisme, les demanderesses ne justifiant d'aucun investissement relatif à leur produit "Treats" antérieurs, tandis qu'elle-même a consacré des investissements considérables pour développer ses propres produits. Elle ajoute n'avoir jamais cherché à se placer dans le sillage des demanderesses, le nom "Treats" ayant délibérément été abandonné par elles, l'emballage de ses produits ne reprenant aucun des éléments caractéristiques des anciens produits "Treats", la nature, la recette et l'aspect de ses produits étant distincts et aucune notoriété

résiduelle du produit "Treetts" originel, selon elle inexistante, ne pouvant être invoquée pour caractériser une concurrence déloyale ou un parasitisme.

La SAS Lutti, outre la reprise des moyens développés par la société Piasten, affirme qu'aucune fraude ne saurait lui être reprochée dès lors :- qu'elle n'a pas pu priver les demanderesse de l'usage du signe "Treetts" qu'elles ont volontairement abandonné depuis plus de trente ans

- que la société Piasten a loyalement fait part à la société Mars Inc. de son intention d'user du signe "Treetts" pour elle-même et qu'elle n'est pas à l'origine d'un quelconque dénigrement des sociétés Mars

- que le signe "Treetts the peanut company" désigne une gamme de confiserie déclinant le chocolat et la cacahuète sous diverses formes et non seulement des cacahuètes enrobées de chocolat

- qu'elle est étrangère aux propos mentionnés dans l'article du Journal du Dimanche du 24 juin 2018 repris ensuite par d'autres titres de presse, ayant tenté de rectifier les erreurs et approximations publiées, en particulier par une proposition de communiqué de presse que la SAS Mars France a refusé

- qu'elle a investi près de 100 000 euros pour la promotion de ses produits "Treetts" qu'elle a commercialisés en France.

Réponse du tribunal

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

IX.1 - S'agissant de la concurrence déloyale

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, n°16-23.694).

Le risque de confusion s'apprécie pour un consommateur d'attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juillet 2001, n°99-19.632).

La caractérisation d'une situation de concurrence directe ou effective entre des sociétés n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige

seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 12 février 2008, n°06-17.501).

Il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mars 2021, n°18-24.373).

Au cas présent en l'absence de dépôt de mauvaise foi des quatre marques internationales par la société Piasten, en l'absence de commercialisation en France par les sociétés Mars de produits sous le signe "Treetts" depuis trente ans, en raison de la renonciation de la SAS Mars France à ses marques verbales françaises n°1296438 et n°93498883 et en raison de l'exploitation par les défenderesses des marques internationales n°1368068, n°1413533, n°1448836 et n°1498477, dont la demande en nullité pour mauvaise foi a été rejetée, aucune faute de la société Piasten n'est caractérisée. Les demandes à ce titre des sociétés Mars seront, en conséquence rejetées.

IX.2 - S'agissant du dénigrement

Les atteintes à la réputation d'une personne, relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont à distinguer de la mise en cause des produits et services d'une entreprise, relevant de la responsabilité délictuelle (en ce sens Cour de cassation assemblée plénière, 12 juillet 2000, n°98-10.160 et 98-11.155).

Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 9 janvier 2019, n°17-18.350).

Au soutien de leur demande à ce titre les sociétés Mars produisent aux débats treize articles de la presse nationale et régionale faisant état "d'un pacte de non agression" entre les sociétés Lutti et Mars, ou mettant en avant que "cette manœuvre s'est déroulée en bonne entente avec Mars", tout en soulignant que l'objectif est de "marcher sur les plates-bandes du géant M&M's", ou "s'attaquer à M&M's, une marque monstre" (pièce Mars n°61).

Toutefois, il ne résulte d'aucun des articles cités que la société Piasten ou la SAS Lutti a divulgué une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par les sociétés Mars, que ce soit ses produits M&M's, le qualificatif de "monstre" se rapportant dans l'article cité à sa domination du marché, ou à ses produits "Treetts" antérieurs.

De même, la reprise dans plusieurs articles de l'information selon laquelle la SAS Lutti aurait reproduit la recette originale des bonbons "Treetts" antérieurs ne prouve pas que celle-ci soit à l'origine de sa divulgation et, à supposer que tel soit le cas, cette divulgation est dépourvue de discrédit sur le produit en cause.

Par ailleurs, si les sociétés Mars imputent aux défenderesses des actes de dénigrement consistant à avoir divulgué une fausse information relative à un accord entre elles portant sur le signe "Treetts", cette information, à la supposer établie, ne

concerne pas les produits commercialisés sous ce signe, mais les sociétés Mars, en sorte qu'elle ne relève pas du dénigrement.

Les demandes des sociétés Mars fondées sur le dénigrement seront, en conséquence, rejetées.

IX.3 - S'agissant du parasitisme

Le parasitisme, qui n'exige pas de risque de confusion, 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 (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale économique et financière, 10 juillet 2018, n°16-23.694).

Au cas présent, les sociétés Mars se fondent sur un article du magazine "Linéaires" de septembre 2018 qui a évalué les retombées médiatiques de l'annonce du retour en France des bonbons "Treetts" antérieurs par la SAS Lutti à 500 000 euros (pièce Mars n°67).

Toutefois, cette seule pièce est insuffisante à établir les investissements consentis par les sociétés Mars pour la construction ou la conservation de la notoriété de leur produit "Treetts" antérieur.

La société Piasten verse, à l'inverse, aux débats une attestation de son directeur financier mentionnant que les coûts de recherche et développement de ses nouveaux produits "Treetts" se sont élevés à 120 000 euros et ceux de marketing et communication à 1 550 000 euros jusque fin novembre 2018 (pièce Piasten n°62).

Le parasitisme reproché aux sociétés Piasten et Lutti n'est, en conséquence, pas démontré et les demandes à ce titre des sociétés Mars seront rejetées.

IX.4 - S'agissant des pratiques commerciales trompeuses

L'article L.121-1 du code de la consommation dispose que les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L.121-7.

L'article L.121-2 du même code ajoute qu'une pratique commerciale est trompeuse, notamment, 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent (...).

La violation de ces dispositions peut constituer une faute de concurrence déloyale invocable entre concurrents, car le non-respect d'une règle peut constituer un avantage dans la concurrence par rapport à ceux qui la respectent. Ainsi, lorsque la faute, dont il est demandé réparation sur le fondement de la concurrence déloyale, est identifiée à une pratique commerciale déloyale prohibée par les dispositions susvisées, il est nécessaire, pour la société qui s'en prétend victime, de démontrer qu'elle est susceptible d'altérer, de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard de ce bien ou de ce service. Il en résulte que deux éléments doivent être démontrés par la partie qui se prévaut d'une pratique trompeuse au titre de la concurrence déloyale : en premier lieu, elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en second lieu, elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 7 décembre 2022, n°21-16.462).

En l'occurrence, en l'absence de dépôt de mauvaise foi des quatre marques internationales par la société Piasten, en l'absence de commercialisation en France par les sociétés Mars de produits sous le signe "Treetts" depuis trente ans, en raison de la renonciation de la SAS Mars France à ses marques verbales françaises n°1296438 et n°93498883 et en raison de l'exploitation par les défenderesses des marques internationales n°1368068, n°1413533, n°1448836 et n°1498477, dont la demande en nullité pour mauvaise foi a été rejetée, la commercialisation par la SAS Lutti en France sous le signe "Treetts" de cacahuètes enrobées de chocolat, n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Les demandes à ce titre des sociétés Mars seront, en conséquence, rejetées.

X - Sur le caractère abusif de la procédure

Moyens des parties

Les sociétés Piasten et Lutti tiennent l'action engagée par les demanderesses pour un détournement de l'action en contrefaçon en vue de reconstituer son monopole sur la marque "Treetts", leur ayant causé une désorganisation dont elles demandent réparation.

Les sociétés Mars Inc. et Mars France n'ont pas conclu à ce titre.

Réponse du tribunal

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil lorsqu'il

est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l'autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cour de cassation, 3^{ème} chambre civile, 10 octobre 2012, n°11-15.473).

La seule circonstance que les demandes des sociétés Mars soient rejetées n'est pas de nature à faire dégénérer leur action en abus, aucune intention de nuire n'étant établie, outre que les sociétés Piasten et Lutti ne démontrent aucun préjudice distinct des frais engagés pour leur défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.

Les demandes à ce titre des sociétés Piasten et Lutti seront, en conséquence, rejetées.

XI - Sur les demandes accessoires

XI.1 - Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

L'article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Les sociétés Mars, qui succombent à l'instance, seront condamnées aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat de la société Lutti.

XI.2 - Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les sociétés Mars Inc. et Mars France, parties tenues aux dépens, seront condamnées, in solidum, à payer 50 000 euros à chacune des sociétés Piasten et Lutti à ce titre.

XI.3 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'exécution provisoire de droit n'a pas à être écartée en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare recevable l'intervention volontaire accessoire de la société Marques ;

Écarte le moyen d'irrecevabilité de la demande de révocation du sursis à statuer à l'égard de l'action en revendication de la partie française de la marque verbale internationale "Treetts" n°1368068 ;

Écarte les moyens d'irrecevabilité des demandes en nullité de la partie française des marques internationales verbale "Treetts" n°1448836 et semi-figurative "Treetts" n°1498477, des demandes d'annulation des renoncements de la SAS Mars France à ses marques françaises n°1296438 et n°93498883, des demandes en concurrence déloyale et parasitaire et de la demande reconventionnelle des sociétés Piasten et Lutti en déchéance des droits sur les marques verbales françaises "Treetts fond dans la bouche pas dans la main" n°1296438 et "Treetts" n°93498883 ;

Déboute la société Mars Inc. et la SAS Mars France de leur demande d'annulation de la partie française des marques internationales n°1368068, n°1413533, n°1448836 et n°1498477 ;

Déboute la société Mars Inc. et la SAS Mars France de leur demande d'annulation de la renonciation de la SAS Mars France à ses marques verbales françaises "Treetts fond dans la bouche pas dans la main" n°1296438 et "Treetts" n°93498883 ;

Déboute les sociétés Mars Inc. et Mars France de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale, du dénigrement, du parasitisme et des pratiques commerciales trompeuses ;

Déboute la société Piasten et la SAS Lutti de leurs demandes en procédure abusive ;

Condamne in solidum les sociétés Mars Inc. et Mars France aux dépens avec droit pour Maître Jean-Mathieu Bertho, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l'avance sans recevoir provision ;

Condamne in solidum les sociétés Mars Inc. et Mars France à payer 50 000 euros à chacune des sociétés Piasten et Lutti au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président