

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 JANVIER 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/20819

Décision déferée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS – RG n° 15/05226

APPELANTE

Société BURBERRY LIMITED

Société de droit anglais

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

SW1P 2AW – LONDRES – ROYAUME-UNI

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au
barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée Me Claire HERISSAY DUCAMP de la SELARL CANDÉ – BLANCHARD –
DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0265

INTIMÉES

Société K-RACTER-MANIA,

Société de droit espagnol,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

ESPAGNE

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE,
avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Martine KARSENTY RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R156

SAS X

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 447 857 814

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

Zone Acti-Sud

21160 MARSANNAY-LA-COTE

Représentée par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0333

Assistée de Me Constance CUVILLIER de LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. Y Z, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Y Z dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme A B

ARRÊT :

- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par David PEYRON, Président de chambre et par A B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

La société BURBERRY LIMITED se présente comme un acteur majeur de l'industrie du luxe ayant depuis plus d'un siècle une activité internationale de concepteur, fabricant, grossiste, bailleur de licence et de vendeur de produits de luxe et notamment de vêtements et d'articles de maroquinerie.

Elle est notamment titulaire d'une marque de l'union européenne figurative composée par le « Carreau Burberry » déposée à l'EUIPO le 8 octobre 1996 et enregistrée le 21 juin 1999 sous le n°000377580 en classes 18, 24 et 25 pour les produits suivants :

'18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux, malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. 24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table. 25 Vêtements, chaussures, chapellerie'

Ce 'carreau Burberry' est apposé sur de nombreuses lignes de produits, vêtements pour hommes, femmes, enfants, souliers, chapeaux, accessoires tels gants ou écharpes, montres et notamment des gammes entières d'articles de maroquinerie.

La société K-RACTER MANIA est une société espagnole spécialisée dans la fabrication d'accessoires de mode et articles de voyage pour enfants et adolescents commercialisés, sous licences, notamment avec la société DISNEY concernant des produits vendus sous la marque 'Violetta'.

La société X exploite un hypermarché sous l'enseigne 'LECLERC' dans la zone commerciale de MARSANNAY LA COTE, en Côte d'Or.

Le 30 octobre 2014, la société X a passé commande auprès de la société K-RACTER MANIA de divers produits de maroquinerie vendus sous la marque 'Violetta'.

Le 24 février 2015, la brigade des Douanes de Dijon a procédé à une retenue douanière de 103 articles en provenance de la société K-RACTER MANIA, à destination de la société X susceptibles de contrefaire les droits de la société BURBERRY sur ses marques précitées.

À partir des photographies reçues des services des douanes de Dijon, la société BURBERRY a confirmé le caractère contrefaisant des références des produits retenus et sollicité les informations relatives à l'identité de leur expéditeur et du destinataire ainsi que celles relatives à leur origine et à leur quantité ; le 6 mars 2015, elle a fait procéder à des opérations de saisie contrefaçon dans les locaux des douanes de Dijon et dans ceux de la société X, au cours desquelles il a été procédé à la photographie des références litigieuses et à la saisie réelle d'un exemplaire de chacune d'entre elles.

La société BURBERRY ajoute avoir également constaté que certains produits litigieux étaient proposés à la vente et vendus en France sur les sites internet www.kactermania.com, www.mark-et-zoe.com, www.edisac.com et www.amazon.com. Le 31 mars 2015, elle a fait

dresser un constat d'achat de plusieurs produits litigieux sur le site www.karactermania.com de la société K-RACTER MANIA.

Par acte d'huissier des 1er et 3 avril 2015, la société BURBERRY a assigné les sociétés K-RACTER MANIA et X devant le présent tribunal en contrefaçon de sa marque de l'Union Européenne figurative 'Carreau Burberry', en concurrence déloyale et parasitaire.

La société BURBERRY a interjeté appel du jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Paris du 7 juillet 2016 qui a :

- débouté la société BURBERRY LIMITED de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société BURBERRY LIMITED à payer à la société K-RACTER MANIA et à la société X la somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement;
- condamné la société BURBERRY LIMITED aux entiers dépens.

Par conclusions du 6 septembre 2018, la société BURBERRY demande à la cour de :

- infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 7 juillet 2016 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

À titre principal :

- juger que l'importation et/ou la détention et/ou l'offre en vente et/ou la vente en France, par les sociétés K-RACTER-MANIA et X de tous les articles litigieux susvisés et référencés dans le corps des écritures comportant l'imitation illicite de la marque de l'Union Européenne n°000377580 de la société BURBERRY LIMITED, constituent la contrefaçon de ladite marque au sens de l'article 9 du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 et des articles L. 717-1, L713-3, L716-1, L716-9, L.716-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

En conséquence,

- débouter les sociétés K-RACTER-MANIA et X de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- interdire aux sociétés K-RACTER-MANIA et X d'importer et/ou de détenir et/ou d'offrir à la vente et/ou de vendre tous produits constituant la contrefaçon de cette marque et ce, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner, sous le contrôle d'un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais de la société K-RACTER-MANIA et sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard à compter

de la signification de l'arrêt à intervenir, le rappel des circuits commerciaux et la destruction à ses frais de la totalité du stock d'articles jugés contrefaisants en sa possession ;

- juger qu'en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par la Cour ayant statué sur la présente demande ;
- ordonner la confiscation au profit de la société BURBERRY LIMITED de l'ensemble des articles litigieux objet de la retenue douanière et ce en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier et aux frais de la société X ;
- condamner in solidum les sociétés K-RACTER-MANIA et X à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de 60.000 euros en réparation de l'atteinte portée à la valeur patrimoniale de sa marque de l'Union Européenne n°000377580 ;
- condamner in solidum les sociétés K-RACTER-MANIA et X à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de 303.502 euros en réparation du préjudice commercial subi par la société BURBERRY LIMITED.
- condamner in solidum les sociétés K-RACTER-MANIA et X à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de 50.000 euros, en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte plus générale portée à la réputation et à l'image de la société demanderesse ;

À titre subsidiaire :

- si par extraordinaire la Cour considérait que les actes de contrefaçon ne sont pas constitués, juger que la renommée de la marque figurative française « Carreau Burberry » n°1510937
- revendiquée est telle qu'il existe à tout le moins un risque d'évocation ou un lien entre les signes en cause portant atteinte à la marque figurative française « Carreau Burberry » n°1510937 au sens de l'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; interdire aux sociétés K-RACTER-MANIA et X d'importer et/ou de détenir et/ou d'offrir à la vente et/ou de vendre tous produits constituant la contrefaçon de cette marque et ce, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner, sous le contrôle d'un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais de la société K-RACTER-MANIA et sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, le rappel des circuits commerciaux et la destruction à ses frais de la totalité du stock d'articles jugés contrefaisants en sa possession ;
- juger qu'en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par la Cour ayant statué sur la présente demande ;
- ordonner la confiscation au profit de la société BURBERRY LIMITED de l'ensemble des articles litigieux objet de la retenue douanière et ce en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier et aux frais de la société X ;

- condamner in solidum les sociétés K-RACTER-MANIA et X à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice subi par la société BURBERRY LIMITED du fait de la captation indue de la renommée de sa marque « Carreau Burberry » ;

À titre additionnel :

- juger que les sociétés K-RACTER-MANIA et X se sont rendues coupables d'actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;

- condamner in solidum les sociétés K-RACTER-MANIA et X à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

En tout état de cause :

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix de la société BURBERRY LIMITED et aux frais des intimées, à raison de 5.000 euros par insertion et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires,

- – ordonner également l'inscription par extraits de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site internet www.kractermania.com, en lettres noires sur fond blanc de type arial de taille 14, et ce, pendant une durée de 6 mois à compter la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;

- condamner in solidum les sociétés K-RACTER-MANIA et X à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce, afin de compenser les frais non compris dans les dépens tant au stade de la première instance que de l'appel ;

- condamner in solidum les intimées aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Patricia HARDOUIN, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 mai 2018, la société X demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS du 16 juillet 2016 en toutes ses dispositions ;

Partant ;

- débouter la société BURBERRY LIMITED de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement rendu le 16 juillet 2016 :

- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par la société BURBERRY LIMITED,

À titre infiniment subsidiaire ;

- condamner la société K-RACTER MANIA à relever et garantir la société X de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

En tout état de cause :

- condamner la société BURBERRY LIMITED à verser à la société X la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société BURBERRY LIMITED aux entiers dépens.

Par conclusions du 27 juillet 2018, la société K-RACTER-MANIA demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu en date du 7 juillet 2016 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- juger que la contrefaçon alléguée n'est pas démontrée ;

- juger que l'atteinte à la marque renommée n'est pas démontrée

- débouter la société BURBERRY LIMITED de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire ;

- en tout état de cause les déclarer mal fondées ;

- en conséquence, débouter la société BURBERRY LIMITED de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- en tout état de cause, condamner la société BURBERRY LIMITED à la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2018.

MOTIVATION

Sur la contrefaçon

S'agissant des ressemblances entre les signes, la société BURBERRY rappelle que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et soutient que visuellement, les articles litigieux

reproduisent la combinaison répétée du 'Carreau Burberry'. Elle conteste la pertinence de la couleur violette retenue par le tribunal des produits contestés car les lignes sont si foncées qu'elles sont perçues comme noires par le consommateur, et la présence de deux lignes fines rouges au lieu d'une seule ne constitue qu'une différence de détail. Elle produit en outre un sondage aux débats, selon lequel 53% des personnes interrogées trouvent que le carreau litigieux ressemble au 'Carreau Burberry'.

S'agissant de l'identité des produits visés, la société BURBERRY explique que les produits sont strictement identiques, soit des articles de maroquinerie relevant de la classe 18 de la classification des produits et services, puisqu'ils sont essentiellement des sacs et sont proposés comme tels, comme en témoigne notamment le dépôt de la marque 'K-RACTER-MANIA' en classe 18, et non des jouets comme le soutiennent les intimées. Elle relève que la marque 'Carreau Burberry' n°000377580 visait bien l'ensemble des produits de la classe 18 lors de son dépôt.

S'agissant du risque de confusion dans l'esprit du public, la société BURBERRY insiste sur la nécessité d'effectuer une appréciation globale des signes en cause ; elle explique que la marque invoquée bénéficie d'une distinctivité accrue en raison de l'intensité de son exploitation, et considère que le consommateur n'ayant pas les deux signes sous les yeux pourra se méprendre sur l'origine des produits 'Violetta' en raison des fortes ressemblances entre les deux signes. Elle réfute le motif retenu par le tribunal consistant à considérer que l'effigie de Violetta constitue l'élément figuratif dominant, puisque le produit est en trois dimensions et que l'une des faces revêt exclusivement les carreaux litigieux. Elle fait également état d'un risque de confusion postérieur à l'achat, dépendant du sens dans lequel sera porté le produit litigieux. Elle ajoute que l'usage du signe n'est pas effectué à titre exclusivement décoratif, et qu'il importe peu que le signe litigieux puisse être perçu comme présentant un caractère décoratif ou ornemental.

S'agissant du public concerné et des conditions entourant la commercialisation des produits, elle explique qu'il convient de prendre pour référence un consommateur d'attention moyenne, les prix pratiqués par la société BURBERRY étant indifférents à ce titre ; elle considère que les produits litigieux seront essentiellement achetés par des adultes qui pourraient croire qu'ils sont le fruit d'une collaboration entre Disney et Burberry. Elle conteste que son carreau soit uniquement utilisé à titre de décor, mais affirme qu'il s'agit bien d'une imitation de sa marque.

Elle conteste la pertinence du sondage communiqué par la société K-RACTER-MANIA, qui ne présente les produits litigieux que sous une face, et verse un sondage réalisé par l'institut IFOP dont les données sont issues d'une présentation des produits en trois dimensions, et notamment en leur face uniquement recouverte de carreaux ; elle en déduit que les sondés associent alors la marque 'Carreaux Burberry' aux produits présentés dans des proportions très notables.

De même conteste-t-elle toute volonté de s'octroyer des droits sur un genre, et explique que le monopole sur la marque 'Carreau Burberry' composé d'un agencement de lignes spécifique et défini ne restreint pas l'utilisation de carreaux dans le secteur des articles de maroquinerie, en

ce qu'il existe des centaines de motifs de carreaux différents, et que de nombreuses décisions ont retenu la validité de la marque.

La société K-RACTER, après avoir rappelé que la contrefaçon implique un usage à titre de marque du signe litigieux, explique que l'imprimé en cause n'a pas vocation à indiquer l'origine des produits car il est utilisé à titre ornemental, et que c'est au contraire la mention 'Disney Violetta' qui est mise en avant et assure la fonction de garantie d'identité d'origine des produits.

S'agissant du risque de confusion, elle explique en outre que les produits litigieux ne relèvent pas de la classe 18 puisqu'ils sont des sacs en polyester assimilables à des jouets ; elle fait en outre valoir que le 'Carreau Burberry' ne revêt pas une position distinctive dominante sur les produits en cause, de sorte qu'il n'exerce pas de fonction distinctive autonome : l'examen du risque de confusion devant être effectué sur les produits incriminés tels qu'exploités, la présence du personnage de Violetta ne peut être éludée, au même titre que les couleurs rose et violet, qui revêtent un caractère dominant ; elle se fonde sur un sondage révélant que 95% des personnes interrogées ne rattacheraient pas les produits incriminés à la marque 'Carreau Burberry'. La société K-RACTER insiste aussi sur la notoriété du personnage de 'Violetta' et en déduit que l'acte d'achat des produits incriminés sera guidé par la présence de son effigie non par le motif litigieux.

Elle conteste le sondage de la société BURBERRY, réalisé en partie au vu d'une présentation de la face des produits sur laquelle n'apparaît pas 'Violetta', et relève que même lorsque les produits sont présentés retournés, la majorité des sondés ne les associent pas avec la marque en cause.

Elle avance que la société BURBERRY essaie de s'approprier un monopole sur le genre des tartans, que son motif est inspiré d'un autre motif écossais et composé de couleurs différentes.

Elle souligne l'absence de clientèle commune entre les sociétés en cause, celle de l'appelante étant particulièrement attentive à la qualité des produits du fait des tarifs pratiqués, alors que le public des produits incriminés est surtout composé de petites filles qui jouent un rôle actif de prescripteur pour les produits dont elles sont le consommateur direct tels que les jouets. Elle ajoute que les produits BURBERRY sont vendus dans un petit nombre de points de vente spécialisés, tandis que les produits incriminés le sont au rayon jouets de grandes surfaces.

La société X, s'agissant de la comparaison des signes en cause, approuve l'analyse du tribunal qui a considéré que les éléments visuellement prédominants des signes litigieux étaient constitués par les couleurs rose et violet, ainsi que l'effigie de 'Violetta' ; elle explique que le motif 'Carreau Burberry' ne revêt qu'un caractère ornemental et n'est pas exploité à titre de marque.

Elle soutient que le sondage versé par l'appelante est inopérant puisqu'il limite l'analyse à trois articles litigieux, et que l'étiquette 'Violetta-Disney' a été volontairement retournée, de même que le produit lui-même, éludant ainsi le personnage de Violetta. Elle insiste, en comparant les produits litigieux, sur le fait que tous les produits en cause sont fabriqués en

plastique synthétique et non en cuir, et n'entrent donc pas dans la classe n°18 dans laquelle le signe opposé est déposé.

S'agissant du public pertinent, l'intimée soutient qu'il ne gardera pas en mémoire le carreau litigieux, mais avant tout le personnage de 'Violetta', qui fondera son acte d'achat.

SUR CE

L'article 9 du règlement 207/2009 du conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire prévoit notamment que la marque communautaire confère un droit exclusif à son titulaire, lequel 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 ;...

Ce règlement procède à une nouvelle codification du règlement 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, dont la violation des obligations contenues dans son article 9 constitue, selon l'article L717-1 du code de la propriété intellectuelle, une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

La société BURBERRY fonde sa demande sur le point b) de l'article 9 précité, il convient de procéder à l'analyse des signes en cause.

Le signe figuratif constituant la marque est un carreau consistant en trois lignes verticales noires également espacées, se croisant avec trois autres lignes horizontales noires également espacées, avec la couleur blanche prédominant aux points d'intersection des lignes intercalaires, et en une ligne unique verticale rouge se croisant avec une ligne unique horizontale rouge sur un fond marron clair.

Il est enregistré dans les classes 18, 24 et 25, et s'agissant de la classe 18 pour les produits 'Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux, malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie'.

Les produits argués de contrefaçon, selon les procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 6 mars 2015, sont des sacs à dos, sac tubulaire, besace, porte-monnaie, trousse, sac à main, sac tablette, trousse de toilette, sac à bandoulière, coque de smartphone, sac de sport.

Ils portent tous, au recto, la représentation d'un personnage de série télévisée produite par Disney, Violetta, avec la présence en grande dimension d'un dessin de lèvres rouges et l'inscription Kiss Kiss Kiss.

Le verso de ces articles est uniquement constitué de l'imprimé à carreaux formant le fond de la face recto, comme les faces latérales s'il y en a.

Sur plusieurs articles, le verso porte également un logo avec l'inscription Disney Violetta.

Si la société BURBERRY souligne que sa demande ne vise pas le personnage de Violetta mais seulement le dessin de carreau, il convient néanmoins de prendre en considération la présence -sur la face recto des produits- de ce personnage et des inscriptions qui l'accompagnent, ce d'autant qu'elles occupent par leurs dimensions et leur positionnement une place prépondérante dans les articles en cause.

La mise en avant de ce personnage de Disney révèle qu'il est destiné à attirer l'attention du consommateur, davantage que le dessin de carreau dénoncé quand bien même il peut constituer les autres faces des articles en cause, puisqu'il est utilisé pour constituer sur le recto des articles le fond de la représentation de Violetta et des représentations et inscriptions qui l'accompagnent. Le dessin en cause est alors un des éléments constituant le produit, ce qui affecte son pouvoir d'identification d'origine de la marque.

Comme relevé par le jugement, cet imprimé à carreaux constituant le fond de la face recto, la face verso et les éventuelles faces latérales des produits en cause présente également une association de trois lignes horizontales foncées qui se croisent avec trois lignes verticales foncées de même teinte, la couleur blanche étant présente aux intersections de ces lignes, ce qui constitue des éléments de ressemblance avec le carreau Burberry.

Néanmoins, le fond du tissu est marron clair dans le tissu Burberry alors qu'il est rose dans le tissu présent sur les objets litigieux.

Les lignes du tissu Burberry sont noires, alors qu'elles sont de couleur prune sur ces objets.

Le carreau Burberry présente une ligne rouge verticale et une ligne rouge horizontale qui se croisent, alors que sur les objets en cause ce sont deux lignes rouges horizontales qui croisent deux lignes rouges verticales.

La cour relève que les trois bandes noires verticales et les trois bandes noires horizontales occupent une place beaucoup plus importante dans le carreau Burberry que dans le tissu des produits en cause, dans lequel le carreau sur fond rose marqué par l'intersection de quatre lignes rouges occupe une plus grande place que dans le carré sur fond marron clair marqué par l'intersection de deux lignes rouges ; de même, les lignes foncées -noires pour le tissu Burberry, prunes pour le tissu représenté sur les produits en cause- sont significativement plus fines sur les produits contestés que sur la marque Burberry, ce qui participe aussi à donner de l'importance à leur fond rose.

Sur le tissu représenté par la marque Burberry comme sur le tissu contesté, des lignes de couleur plus claires se situent à l'intérieur des lignes foncées, mais elles sont de couleur beige sur le tissu Burberry alors qu'elles sont roses dans le tissu contesté.

Les deux tissus présentent un aspect hachuré, qui s'explique par le fait qu'il s'agit de la représentation de tissu de tartan, soit une étoffe de laine dont la trame est tissée, de sorte que cet aspect est commun à tous les tartans et est dû à la technique de leur tissage.

La comparaison de la ressemblance au plan phonétique est dénuée de pertinence ; au plan conceptuel la marque est un motif de carreaux comme le motif contesté, étant rappelé que la société BURBERRY ne conteste pas la photographie du personnage de Violetta intégré dans un dessin de carreaux, mais uniquement le carreau litigieux.

S'agissant de l'identité ou de la similarité des produits considérés, les produits argués de contrefaçon listés précédemment s'analysent, comme le jugement l'a relevé, comme des articles de maroquinerie et de bagagerie.

La société BURBERRY fait justement observer qu'elle a visé, s'agissant de la classe 18, l'intégralité des produits qui y figuraient lors de l'enregistrement de sa marque, de sorte que son intention était de couvrir tous les produits et services répertoriés dans la liste de cette classe dans l'édition au moment du dépôt, et que cet intitulé couvrait alors notamment les bourse, mallette, porte-monnaie, sac à dos, sac à main, sac de voyages.

Ainsi, les produits querellés relèvent de la classe 18 et sont identiques à ceux pour lesquels la marque a été déposée, car la marque visant tous les produits de cette classe couvre l'ensemble des produits relevant du sens littéral de son intitulé ; le fait que la marque vise les produits en cuir ou imitation de cuir, alors qu'ils sont réalisés en matière plastique, est indifférent ; de même, le fait qu'ils sont destinés à un public jeune voire très jeune ne peut les faire sortir de la catégorie des articles de bagagerie et de maroquinerie pour être considérés comme des jouets.

L'appréciation du risque de confusion implique de prendre en considération la distinctivité certaine de la marque Burberry, laquelle est établie par un usage important depuis de nombreuses années, de sorte qu'elle jouit d'une renommée considérable.

Pour autant, une marque complexe ne peut être considérée comme semblable à une autre marque identique à l'un de ses composants, que si ce composant constitue l'élément dominant dans l'impression d'ensemble produit par la marque complexe.

Ainsi, le risque de confusion ne peut être retenu que si le signe litigieux est susceptible, dans un signe complexe, de dominer à lui seul l'image que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que les autres composants apparaissent négligeables.

Le consommateur garde en mémoire l'élément prédominant du signe, et il convient d'apprécier, s'agissant des produits argués de contrefaçon, les conditions dans lesquelles ils sont commercialisés, au contraire de la marque qui doit être appréciée telle que déposée, de sorte que les dires de l'appelante sur les tonalités dans lesquelles sa marque est déclinée sont indifférents.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que les produits sont vendus en mettant en avant la représentation du personnage de Violetta, figurant au moins au recto des produits, comme le

révèlent tant les photographies des présentoirs dans lesquels les produits sont proposés, présentoirs surmontés de la photographie de Violetta, que les articles eux-mêmes – Violetta étant représentée sur la partie du sac à main constituant le rabat, sur la face de la trousse destinée à être visible quand celle-ci est posée, ou sur la face visible du sac à dos.

La possibilité que les autres faces -dénudées du personnage de Violetta- soient montrées sur des sites de ventes en ligne, ou que l'objet soit manipulé avant son achat et montre ainsi les autres faces présentant le seul tissu, ne saurait remettre en cause le fait que leur commercialisation par la société K-RACTER se fait autour du personnage de Violetta ainsi mis en exergue, et le consommateur achetant un produit sur lequel figure une photographie n'est pas enclin à le porter de manière à dissimuler cette photographie.

Il ressort des pièces versées que le personnage de Violetta -personnage d'une série télévisée Disney Chanel dont elle est l'héroïne- bénéficiait, lors de la découverte des produits argués de contrefaçon, d'une grande notoriété et d'une couverture de presse importante à l'occasion de sa tournée de concerts en France. Ainsi était-elle la 5e licence la plus vendue dans le marché du jouet en décembre 2014, et ce phénomène s'accompagnait de la diffusion de produits dérivés, comme le relevait alors la presse généraliste.

Dès lors, la diffusion des produits en cause s'inscrivait dans une période marquée pour le public constitué de jeunes filles par un engouement pour ce personnage, dont la présence sur ces produits étaient de nature à susciter le désir d'acquérir un produit dérivé Violetta.

Il sera également relevé que les présentoirs servant à la commercialisation des produits Violetta, outre qu'ils mettent en avant la représentation de ce personnage, portent l'indication Disney et la société K-RACTER, de sorte que le public ne pouvait se tromper sur l'identification d'origine des produits et penser qu'ils étaient vendus sous la marque Burberry, ce d'autant que ces produits étaient distribués en grande surface au rayon 'jouets' ou 'enfants', soit dans un rayon et selon un circuit de distribution bien différents de celui emprunté pour la distribution des produits de la société BURBERRY.

De la même façon il ne peut être utilement soutenu que le public pouvait croire à un accord de co-branding, alors que ces présentoirs visaient expressément mais uniquement les marques Violetta, Disney et les produits K-RACTER MANIA, mais non les produits Burberry, que les produits étaient porteurs d'une étiquette Disney Violetta, mention qui figurait aussi sur le verso de certains produits, et que les produits étaient proposés en grande surface.

Le fait que les produits Violetta soient proposés à la vente avec d'autres fonds que la représentation d'un tissu tartan confirme que l'élément dominant est la présence de Violetta sur les produits et que l'attraction du produit en dépend, et les couleurs utilisées comme les différences dans la structure du tartan excluent le risque de confusion avec la marque telle que déposée.

Le tribunal a justement retenu que le public des produits querellés peut être constitué de fillettes (ne connaissant pas selon les intimées la marque Burberry), utilisatrices finales pouvant notamment jouer un rôle actif de prescripteur pour ces produits d'un prix, pour

certain, inférieur à 10 euros, mais aussi et principalement d'adultes réalisant ces achats pour leurs enfants.

Le sondage produit par la société K-RACTER établit que, lorsque sont présentés au public côté recto différents produits de la gamme Violetta, 48% des personnes sondées font l'association avec une marque, et parmi elles 64% associent ces visuels à la marque Disney (dont 56% avec Violetta) ; seuls 4% des sondés ayant associé les visuels à une marque pensent à Burberry, 10% pensant à la marque Barbie. Sur l'ensemble du panel des personnes interrogées, 31% pensent à Disney, dont 27% à Violetta, et 2% la marque Burberry.

Ce sondage établit également que le public identifie bien que ces produits sont vendus dans des réseaux de distribution différents de ceux de la marque Burberry, puisque leur lieu d'achat est identifié comme étant les grandes surfaces à 44%, les magasins de jouets et boutiques pour enfants à 17%, les magasins de chaussures et de vêtements à 15%.

Le sondage produit par la société BURBERRY repose sur la présentation de trois produits querellés au public interrogé tantôt sur le recto -face sur laquelle ils sont destinés à être présentés-, tantôt sur le verso, sur lequel n'apparaît ni la représentation de Violetta ni la mention Disney Violetta figurant sur le verso de certains produits.

Il révèle également qu'aucune association spontanée n'a été faite entre le produit litigieux présenté sur son recto et la marque Burberry.

Aussi, le personnage Violetta apparaît comme l'élément déclenchant l'acte d'achat, il domine les produits en cause comme leur couleur rose, laquelle distingue nettement le tartan représenté sur ces produits et qui sera perçu comme en constituant un fond destiné à mettre en valeur Violetta, de la marque Burberry, ce qui exclut l'association entre ces marques.

Au vu de ce qui précède, et malgré la similarité des produits protégés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BURBERRY de sa demande de contrefaçon.

Sur l'atteinte à la renommée de la marque française n°1510937

La société BURBERRY fait valoir que le 'Carreau Burberry' est une marque renommée en raison de l'intensité de son exploitation lui ayant conféré un caractère fortement distinctif auprès du public ; elle explique que les signes en conflit sont similaires au sens de la jurisprudence communautaire relative à l'atteinte à la renommée, exigeant un degré moindre de similitude que celui nécessaire à la caractérisation d'une contrefaçon. Elle argue de l'existence d'un lien entre les signes, notion distincte de celle du risque de confusion en ce qu'il suffit que la marque litigieuse évoque la marque antérieure renommée dans l'esprit du consommateur moyen pour que le lien soit caractérisé.

Elle affirme que le parasitisme, la dilution ou le ternissement de l'image sont chacun susceptibles de constituer une atteinte à la renommée, et qu'en l'espèce, le parasitisme est caractérisé puisque les produits litigieux tirent indûment profit de la renommée de sa marque 'Carreau Burberry'.

La société K-RACTER conteste l'existence d'un lien dans l'esprit du public entre la marque en cause et les produits litigieux, en ce que les signes ne sont pas similaires et que le consommateur d'attention moyenne n'établira pas de lien entre les produits litigieux. Elle dénonce le caractère orienté du sondage versé par l'appelante et soutient en outre qu'aucun préjudice n'est caractérisé, puisque la société BURBERRY n'apporte pas la preuve d'une dilution ou d'un ternissement de sa marque, dont au contraire la notoriété va en s'accroissant.

La société X fait valoir que les impressions d'ensemble générées par les deux signes diffèrent sensiblement, de sorte que toute similitude visuelle doit être exclue. Elle met en avant la différence de clientèle, de canaux de distribution, de présentation des produits, qui excluent la caractérisation d'un lien entre les deux signes ; elle explique n'avoir pas cherché à capter l'image de prestige de la marque invoquée, mais avoir opéré une opération marketing en proposant des gadgets à faible coût destinés à provoquer rapidement l'acte d'achat.

S'agissant de l'atteinte, elle explique qu'aucune dilution n'est caractérisée, faute de baisse du pouvoir attractif de la marque Burberry, qui affiche au contraire des hausses d'achat constantes en France, et ajoute que le ternissement effectif ou potentiel de la marque 'Carreau Burberry' n'est pas établi.

SUR CE

L'alinéa 1er de l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : 'la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière'.

L'article 9 précité du règlement 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire prévoit notamment que le titulaire d'une marque communautaire peut 'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:...

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

Il revient à la société BURBERRY, pour bénéficier de la protection instituée par cet article, d'établir que le public concerné fait un lien entre sa marque et la reproduction ou l'usage qui en est fait et qui apparaît sur les produits en cause, même s'il ne les confond pas. Elle doit également établir que l'usage de ce signe sans juste motif permet aux intimés de tirer profit indûment du caractère distinctif ou de la renommée de sa marque, ou lui porte préjudice.

Le lien entre la marque et la reproduction doit être apprécié au regard notamment :

- du degré de similitude entre les marques en conflit,

- de la nature des produits ou des services sur lesquels ils sont apposés,
- de l'intensité de la renommée de la marque antérieure,
- du degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure,
- de l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

En l'espèce, le degré de similitude entre les signes a été apprécié précédemment, sans qu'il ne soit besoin d'y procéder à nouveau, la cour ayant notamment observé les différences de couleur et de structures des carreaux en cause, ainsi que la présence du personnage emblématique Violetta sur la face recto -destinée à être la plus visible- des produits, de sorte que le dessin en cause apparaît constituant le fond de décor.

Il sera rappelé que selon le sondage versé par l'appelante, lorsque les produits en cause sont présentés par leur face avant, aucune des personnes sondées n'a spontanément identifié la marque Burberry et que, selon le sondage réalisé par la société K-RACTER, seuls 2% des sondés ont identifié la marque Burberry au vu des produits présentés, de sorte que le risque d'association est résiduel, les taux plus élevés du sondage réalisé par la société BURBERRY correspondant à une présentation des produits sous leur face verso, ou lorsque le nom des marques est suggéré.

L'analyse des produits concernés a également été précédemment réalisée, étant rappelé que ceux en cause sont distribués dans des grandes surfaces sur des présentoirs mettant en avant le personnage de Violetta et mentionnant Disney et K-RACTER Mania, soit un mode de distribution éloigné de celui utilisé pour la commercialisation des produits porteurs de la marque Burberry. Les différences notables de prix entre les produits contestés et ceux porteurs de la marque Burberry, non contestées, sont également à prendre en considération dans l'appréciation du lien que le public concerné pourrait faire entre cette marque et ces produits, destinés à susciter l'envie chez les jeunes filles.

Il n'est pas contesté que la marque de l'union européenne figurative n°000377580 appartenant à la société BURBERRY et constituant le « Carreau Burberry » est bien exploitée intensivement et bénéficie d'une renommée certaine ainsi que l'établissent les pièces versées.

Cependant, il n'est pas justifié d'une quelconque baisse d'attractivité de la marque de la société BURBERRY, laquelle a vu au contraire le niveau de ses ventes augmenter au 2^e semestre de l'année 2015, son chiffre d'affaires augmentant alors de 9%, et elle ne peut se limiter à évoquer 'un risque futur non hypothétique' au soutien de sa demande.

Le profit tiré par les sociétés intimées de la renommée de la marque figurative 'Carreau Burberry' n'est pas suffisamment démontré en l'espèce, alors que la commercialisation des produits querellés est axée sur le personnage de Violetta, mis en exergue sur les produits comme sur les présentoirs, de sorte que le public fera le lien avec les produits Disney et non avec la marque Burberry.

La société BURBERRY ne démontre pas que le consommateur éprouvera une attirance particulière pour les produits Violetta du fait de la présence du carreau Burberry, alors qu'il en est fait usage sur ces produits comme un fond ornemental marqué par la dominance de la couleur rose, absente de la marque Burberry.

Au vu de ce qui précède, et notamment de la figure de Violetta dominant les produits en cause et des différences dans les conditions de vente, le transfert d'image dénoncé par la société BURBERRY -comme l'association entre le carreau Burberry et ces produits, n'est pas suffisamment établi.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'atteinte à la renommée de la marque Burberry.

Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire

La société BURBERRY explique que les intimées ont cherché à créer un effet de gamme en commercialisant de manière répétitive 23 références d'articles de maroquinerie. Elle dénonce la reprise systématique des formes de ses propres produits. Elle ajoute que la commercialisation de ces références caractérise une volonté de se placer dans son sillage et de générer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, lesquels génèrent un préjudice distinct de celui causé par la contrefaçon, en banalisant et en vulgarisant les produits Burberry.

La société K-RACTER conteste l'existence de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, l'appelante se fondant sur la reprise du signe litigieux. Elle ajoute que ni le caractère servile de la copie des modèles Burberry, ni l'existence d'un risque de confusion, n'est démontré. S'agissant du parasitisme, elle relève que la société BURBERRY ne justifie pas des investissements réalisés, dont elle aurait indûment profité.

La société X considère dans un premier temps que sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement en l'absence de faits distincts, essentiellement en ce que l'appelante verse au soutien de son argumentation sur l'effet de gamme des produits issus de plusieurs gammes, de sorte que la demande doit être rejetée. Elle approuve le tribunal d'avoir retenu que les produits litigieux étaient déclinés dans des formes particulièrement banales pour des articles de maroquinerie. Elle relève aussi que la société BURBERRY ne justifie pas de ses investissements.

SUR CE

Comme l'a relevé le jugement, la faute invoquée au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme repose sur la diffusion par les intimées d'une gamme de 23 produits qui reproduiraient les produits commercialisés par la société BURBERRY, de sorte qu'il s'agit de griefs différents de ceux invoqués au titre de la contrefaçon.

Si l'appelante justifie de la commercialisation des produits Burberry au vu desquels elle fonde sa demande, les produits développés dans la gamme Violetta incriminée présentent des formes

très répandues (trousse, pochette, sac à main de différentes tailles, porte-monnaie...) pour une gamme de produits de maroquinerie.

En outre, les photographies versées par la société BURBERRY, de ses produits comme des produits de la gamme en cause, ne permettent pas de comparer suffisamment les produits et d'examiner la reprise des éléments caractéristiques des produits Burberry pour considérer l'existence, ou non, d'un risque de confusion.

Il sera rappelé que les produits sont réalisés dans des matières différentes et que les produits Violetta sont dominés par la couleur rose, alors que le fond du carreau Burberry est de couleur marron clair.

De plus, outre la différence des circuits de distribution respectifs, l'importante différence de prix existant entre les produits respectifs révèle qu'ils ne s'adressent pas à la même clientèle, celle intéressée par des produits de maroquinerie Burberry n'étant pas la même que celle souhaitant disposer d'un produit de maroquinerie sur lequel apparaît le personnage de Violetta avec un dessin de lèvres et l'inscription Kiss Kiss Kiss. La cour relève du reste que la société BURBERRY ne justifie pas que certains de ses clients aient confondu les produits de la gamme Violetta avec les produits de maroquinerie Burberry.

Enfin, la société BURBERRY ne justifie pas des investissements réalisés pour la création, le développement et la promotion des produits qui auraient fait l'objet d'une reprise par les produits Violetta.

Au vu de ces seuls faits, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BURBERRY de sa demande présentée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Sur les autres demandes

Au vu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit aux autres demandes de la société BURBERRY, et il n'y a pas lieu d'examiner la demande en garantie présentée par la société X.

La société BURBERRY succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au versement à chacune des sociétés intimées d'une somme supplémentaire de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 16 juillet 2016 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société BURBERRY LIMITED à verser à chacune des sociétés K-RACTER et X la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BURBERRY LIMITED aux entiers dépens.

LE PRÉSIDENT

LE GREFFIER