

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**



3ème chambre 4ème  
section

N° RG :  
**15/05010**

N° MINUTE : **5**

**JUGEMENT  
rendu le 20 Octobre 2016**

**DEMANDERESSES**

**S.A. GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE**  
6 avenue Réaumur  
92140 CLAMART

**Société MONDELEZ EUROPE GmbH**  
Lindbergh-Allee 1  
8152 Glattpark (SUISSE)

**S.A.S. MONDELEZ FRANCE**  
6 avenue Réaumur  
92140 CLAMART

**Toutes** agissant poursuites et diligences de leur représentant légal,  
domicilié en cette qualité aux dits sièges,  
et représentées par Maître Annick LECOMTE de l'AARPI ALEZAN,  
avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0401

**DÉFENDERESSES**

**Société GRIESSON DE BEUKELAER GmbH & CO. KG**  
August-Horch-Str.23  
56751 Polch (ALLEMAGNE)

**S.A.S. SOLINEST**  
2 rue de L'III  
68350 BRUNSTATT

**Toutes deux** prises en la personne de leur représentant légal domicilié  
ès qualités aux dits sièges,  
et représentées par Maître Emmanuel GOUGÉ du PARTNERSHIPS  
PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS,  
vestiaire #R0020

**Expéditions  
exécutoires  
délivrées le:**

25. 10. 16

### **COMPOSITION DU TRIBUNAL**

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

assistées de Sarah BOUCRIS, greffier.

### **DÉBATS**

A l'audience du 03 juin 2016 tenue en audience publique devant Camille LIGNIERES et Laurence LEHMANN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile.

### **JUGEMENT**

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

\*\*\*

### **EXPOSE DU LITIGE**

La société GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE (ci-après, GLICO) et les sociétés MONDELEZ Europe et MONDELEZ France font partie du groupe agro-alimentaire MONDELEZ INTERNATIONAL (anciennement KRAFT FOODS), l'un des leaders mondiaux en matière de chocolat, biscuits, chewing-gum, bonbons, café et boissons en poudre en France.

La société GLICO est titulaire de la marque française tridimensionnelle déposée le 19 octobre 2005 et enregistrée sous le n°3 386 825 pour désigner en classe 30 des « *biscuits enrobés ou nappés notamment, de chocolat ou de caramel* » :

La société GLICO est également titulaire de la marque n° 10 3 725 291, déposée le 29 mars 2010 en classe 30, pour les produits suivants : "*Cacao, chocolat, boisson à base de cacao et/ou de chocolat et préparation pour faire des boissons ; produits de boulangerie, de pâtisserie, de confiserie, à savoir, pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufres, gaufrettes, gâteaux, pâtisseries ; barres de céréales ; préparations faites de céréales ; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés*" :

Les sociétés MONDELEZ sont les licenciés et sous-licenciés (non-inscrits) des marques "MIKADO".



La société GRIESSON est une société de droit allemand spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de biscuits.

Depuis quelques années, la société GRIESSON fabrique et commercialise un nouveau biscuit au chocolat dénommé "ChocOlé".

La société GRIESSON est titulaire des marques françaises semi-figuratives suivantes :

-marque n° 12 3 950 482 déposée le 2 octobre 2012 en classe 30 pour des "Pâtisseries fines enrobées de chocolat" :



-marque n° 12 3 950 493 déposée le 2 octobre 2012 en classe 30 pour les mêmes produits :



La société SOLINEST est une société française spécialisée dans la distribution de confiseries, boissons et biscuits en France.

La société GLICO et les sociétés MONDELEZ prétendent que la commercialisation des biscuits "ChocOlé" porte atteinte aux droits qu'elles revendiquent sur les marques "MIKADO" qu'elles disent marques renommées, et que cette atteinte serait *"aggravée par le caractère parasitaire de leur conditionnement"*.

Par acte d'huissier en date du 18 mars 2015, la société GLICO et les sociétés MONDELEZ ont assigné la société GRIESSON et la société SOLINEST devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de faire constater (i) des actes de contrefaçon des marques "MIKADO" dont GLICO est titulaire, (ii) une atteinte à la renommée des marques, (iii) la nullité des marques de GRIESSON et (iv) des actes de parasitisme.

Dans leurs e-conclusions du 14 mai 2016, la société GLICO et les sociétés MONDELEZ demandent au tribunal de :

Vu les articles L.711-1, L.711-2, L.711-4, L.713-3-b), L.713-5, L.716-1, L.716-7-1 et L.716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle  
Vu l'article 1382 du Code civil,

- CONSTATER que la société GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE est titulaire des marques n°3 386 825 et n°3 725 291 et que lesdites marques sont des marques de renommée au sens des dispositions de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

- DIRE ET JUGER que la forme des marques n°3 386 825 et n°3 725 291 n'est pas imposée par la nature du produit qu'elles désignent en



vertu de l'article L.711-2 c) du Code de la propriété intellectuelle ;

- DIRE ET JUGER que les marques n°3 386 825 et n°3 725 291 jouissent d'un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux habitudes et aux normes du secteur des biscuits au sens des dispositions de l'article L.711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle et subsidiairement, que les marques n°3 386 825 et n°3 725 291 ont acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait ;
- DIRE ET JUGER que la forme des marques n°3 386 825 et n°3 725 291 n'est pas imposée par la fonction technique du produit ;
- DIRE ET JUGER que la forme des marques n°3 386 825 et n°3 725 291 ne confère pas au produit sa valeur substantielle ;
- DIRE ET JUGER que les marques n°3 386 825 et n°3 725 291 ont un caractère distinctif au sens de l'article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
- DEBOUTER les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST de leur demande d'annulation des marques n°3 386 825 et n°3 725 291 ;

**SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE N°3 386 825 :**

- DIRE ET JUGER que les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST, en commercialisant en France les biscuits au chocolat noir et les biscuits au chocolat au lait dénommés « ChocOlé », sous la présentation litigieuse, ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 au sens des dispositions des articles L.713-3 b) et L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
- INTERDIRE aux sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST toute fabrication, commercialisation, promotion et publicité, ou plus généralement toute exploitation, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, de biscuits ainsi que de leur conditionnement, sous la présentation reproduite au point 1.4 supra et ce, sous astreinte de mille Euros (1 000 €) par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, chaque exemplaire de paquet de biscuit, de conditionnement, de support, de document publicitaire ou commercial faisant l'objet de ladite mesure constituant une infraction ;
- SE RESERVER la liquidation de l'astreinte prononcée ;
- ORDONNER la destruction, dûment constatée par huissier, de l'ensemble des biscuits au chocolat noir et des biscuits au chocolat au lait dénommés « ChocOlé » portant atteinte à la marque n°3 386 825, ainsi que de tous les emballages correspondants encore en possession, directement ou indirectement, des sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de cinq cent Euros (500 €) par jour de retard et par produit au-delà de ce délai ;
- SE RESERVER la liquidation de l'astreinte prononcée ;
- CONDAMNER les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST in solidum à payer à la société GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE une somme de cent mille Euros (100.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre une provision de trois cent mille Euros (300 000 €), à valoir sur la réparation de son préjudice économique sous la forme de redevances indemnitaires au taux de 10% (dix pourcents) sur les ventes de biscuits ChocOlé par les défenderesses ;
- CONDAMNER les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST in solidum à payer à chacune des sociétés MONDELEZ EUROPE et MONDELEZ FRANCE une provision de cent mille Euros (100 000 €), à valoir sur la réparation de leur préjudice économique ;

- ENJOINDRE aux sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST de communiquer aux sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE et MONDELEZ FRANCE, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l'ensemble des éléments de comptabilité, de gestion des stocks, de production et de commercialisation relatifs respectivement aux biscuits et aux conditionnements de biscuits au chocolat noir et de biscuits au chocolat au lait portant la marque « ChocOlé » et/ou référencées sous un autre nom mais relatifs à ces biscuits, depuis le début de leur commercialisation en France et ce, sous astreinte de trois mille Euros (3 000 €) par jour de retard, à compter de la date d'effet de la décision à intervenir.

- SE RESERVER la liquidation de l'astreinte prononcée ;

Subsidiairement :

- NOMMER tel expert qu'il lui plaira avec mission de :

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les documents énumérés au paragraphe précédent ;

- fournir tous éléments comptables de nature à permettre au Tribunal de déterminer la masse contrefaisante, le chiffre d'affaires réalisé par les défenderesses, directement ou indirectement, les gains manqués et les bénéfices perdus respectivement par les demanderesses, ainsi que le préjudice subi par ces dernières ;

- impartir à l'Expert un délai pour l'exécution de sa mission et le dépôt de son rapport ;

- fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert dans le délai qui sera impartit par la décision à intervenir ;

- SUBSIDIAIREMENT, DIRE ET JUGER qu'en commercialisant en France les biscuits au chocolat noir et les biscuits au chocolat au lait dénommés « ChocOlé », les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST ont exploité de manière indue la renommée de la marque n°3 386 825 et ont porté préjudice aux sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE et MONDELEZ FRANCE et qu'elles ont donc engagé leur responsabilité civile de ce chef, au sens des dispositions de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

- CONDAMNER les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST in solidum à payer à la société GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE une somme de trois cent mille Euros (300.000 €) et à chacune des sociétés MONDELEZ EUROPE et MONDELEZ FRANCE une somme de cent mille (100.000 €) à titre de dommages et intérêts ;

- INTERDIRE aux sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST toute fabrication, commercialisation, promotion et publicité, ou plus généralement toute exploitation, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, de biscuits ainsi que de leur conditionnement, sous la présentation reproduite au point 1.4 supra et ce, sous astreinte de mille Euros (1 000 €) par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, chaque exemplaire de paquet de biscuit, de conditionnement, de support, de document publicitaire ou commercial faisant l'objet de ladite mesure constituant une infraction ;

- SE RESERVER la liquidation de l'astreinte prononcée ;

- ORDONNER la destruction, dûment constatée par huissier, de l'ensemble des biscuits au chocolat noir et des biscuits au chocolat au lait dénommés « ChocOlé » portant atteinte à la marque n°3 386 825,

ainsi que de tous les emballages correspondants encore en possession, directement ou indirectement, des sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de cinq cent Euros (500 €) par jour de retard et par produit au-delà de ce délai ;

- SE RESERVER la liquidation de l'astreinte prononcée ;

SUR L'ATTEINTE A LA MARQUE DE RENOMMEE N°3 725 291 :

- DIRE ET JUGER qu'en commercialisant en France les biscuits au chocolat noir et les biscuits au chocolat au lait dénommés « ChocOlé », les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST ont exploité la renommée de la marque n°3 725 291 de manière injustifiée ou ont porté préjudice aux sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE et MONDELEZ FRANCE au sens des dispositions de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

- INTERDIRE aux sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST toute fabrication, commercialisation, promotion et publicité, ou plus généralement toute exploitation, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, de biscuits ainsi que de leur conditionnement, sous la présentation reproduite au point 1.4 supra et ce, sous astreinte de mille Euros (1 000 €) par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, chaque exemplaire de paquet de biscuit, de conditionnement, de support, de document publicitaire ou commercial faisant l'objet de ladite mesure constituant une infraction ;

- SE RESERVER la liquidation de l'astreinte prononcée ;

- ORDONNER la destruction, dûment constatée par huissier, de l'ensemble des biscuits au chocolat noir et des biscuits au chocolat au lait dénommés « ChocOlé » portant atteinte à la marque n°3 725 291, ainsi que de tous les emballages correspondants encore en possession, directement ou indirectement, des sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de cinq cent Euros (500 €) par jour de retard et par produit au-delà de ce délai ;

- SE RESERVER la liquidation de l'astreinte prononcée ;

- CONDAMNER les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST in solidum à payer à la société GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE une somme de deux cents mille Euros (200.000 €), à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

- CONDAMNER les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST in solidum à payer à chacune des sociétés MONDELEZ EUROPE et MONDELEZ FRANCE une somme de cent mille Euros (100.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;

SUR LA NULLITE DES MARQUES FRANCAISES N° 3 950 482 ET N°3 950 493 :

- CONSTATER que les marques françaises n°3 950 482 et 3 950 493 ont été déposées postérieurement aux marques françaises n°3 386 825 et 3 725 291 de la société GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE ;

- DIRE ET JUGER qu'en vertu des dispositions de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, le dépôt des marques n°3 950 482 et 3 950 493 constitue la contrefaçon de la marque n°3 386 825 et subsidiairement, qu'il porte atteinte à la renommée de la marque n°3 386 825 ;

- DIRE ET JUGER qu'en vertu des dispositions de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, le dépôt des marques n°3 950 482 et 3 950 493 porte atteinte à la renommée de la marque n°3 725 291 ;

En conséquence :

- PRONONCER l'annulation de l'enregistrement des marques françaises n°3 950 482 et 3 950 493 en vertu des dispositions de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
- DIRE que la décision, une fois définitive, sera transmise par le greffier ou à la demande de la partie la plus diligente à l'INPI pour inscription au Registre National des Marques ;
- SUR LA CONCURRENCE PARASITAIRE :
- DIRE ET JUGER que les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST, en produisant, en distribuant et en commercialisant en France les biscuits au chocolat noir et les biscuits au chocolat au lait vendus sous la dénomination « ChocOlé » sous les présentations reproduites au point 1.4. supra, situant ces produits dans le sillage des biscuits MIKADO, ont commis sciemment des actes de parasitisme économique au préjudice de la société MONDELEZ FRANCE ;
- INTERDIRE aux sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST d'utiliser, directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, les biscuits ainsi que de leur conditionnement, sous la présentation reproduite au point 1.4 supra et ce, sous astreinte de mille Euros (1 000 €) par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, chaque exemplaire de paquet de biscuit, de conditionnement, de support, de document publicitaire ou commercial faisant l'objet de ladite mesure constituant une infraction ;
- SE RESERVER la liquidation de l'astreinte prononcée ;
- CONDAMNER les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST in solidum à payer à la société MONDELEZ FRANCE une somme de cent mille Euros (100 000 €), à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de parasitisme imputables aux défenderesses ;
- CONDAMNER les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST in solidum à payer aux sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE la somme de soixante mille Euros (60 000 €), en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les frais de constat et les dépens de l'instance ;
- ORDONNER à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq revues ou magazines, au choix des demanderesses et aux frais des sociétés défenderesses in solidum, et ce, à concurrence d'une somme de huit mille Euros (8 000 €) hors taxes par publication ;
- ORDONNER à titre de réparation complémentaire, l'affichage pendant 15 (quinze) jours, du dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil des sites internet des sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST, dans un format occupant au moins un quart de l'espace de cette page d'accueil, dans un délai de 8 (huit) jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 8.000 € (huit mille euros) par jour de retard ;
- SE RESERVER la liquidation de l'astreinte prononcée ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir et ce, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- CONDAMNER les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER et SOLINEST in solidum aux entiers dépens qui seront recouverts par Maître Annick Lecomte, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile et qui comprendront les frais de constat d'huissier.

En défense, les sociétés GRIESSON et SOLINEST demandent au tribunal dans leurs dernières e-conclusions en date du 18 mai 2016 de :  
Dire et juger que GRIESSON DE BEUKELAER GmbH & Co. KG et SOLINEST sont recevables et bien fondées en leurs demandes ;  
Débouter GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

A TITRE PRINCIPAL :

Sur la nullité des marques françaises tridimensionnelles n° 05 3 386 825 et n° 10 3 725 291 dont GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE est titulaire :

Dire et juger que les marques françaises tridimensionnelles n° 05 3 386 825 et n° 10 3 725 291 dont la société GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE est titulaire, ne respectent pas les conditions édictées par l'article L. 711-2 c) du Code de la propriété intellectuelle ;

Dire et juger que les marques françaises tridimensionnelles n° 05 3 386 825 et n° 10 3 725 291 dont la société GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE est titulaire ne peuvent acquérir de caractère distinctif par l'usage par l'application combinée des articles L. 711-2 c) et L. 711-2 al. 2 du Code de la propriété intellectuelle et rejeter en conséquence les demandes des sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS en ce sens.

En conséquence,

Prononcer la nullité des marques françaises tridimensionnelles n° 05 3 386 825 et n° 10 3 725 291 dont la société GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE est titulaire en application de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle pris en combinaison avec l'article L. 711-2 c) du même Code ;

Dire que la décision, une fois définitive, sera transmise par le greffier ou à la demande de la partie la plus diligente à l'INPI pour inscription au Registre National des Marques.

Sur la concurrence parasitaire :

Constater que la société MONDELEZ FRANCE SAS ne rapporte pas la preuve de ses investissements financiers et intellectuels sur les emballages des biscuits "MIKADO" ;

Constater, de surcroît, que les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER GmbH & Co. KG et SOLINEST ne se sont pas appropriées les caractéristiques communes au décor des emballages de la gamme de biscuits "MIKADO" pour la réalisation de l'emballage des biscuits "ChocOlé" au chocolat au lait et chocolat noir.

En conséquence,

Dire et juger que les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER GmbH & Co. KG et SOLINEST en commercialisant les biscuits de "ChocOlé" au chocolat au lait et chocolat noir n'ont commis aucun acte de parasitisme au préjudice de la société MONDELEZ FRANCE SAS ;

Rejeter l'ensemble des demandes de la société MONDELEZ FRANCE SAS au titre du parasitisme.

A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal de Grande Instance de Paris devait considérer valides les marques françaises tridimensionnelles n° 05 3 386 825 et n° 10 3 725 291 dont GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE est titulaire :

Sur la marque française tridimensionnelle n° 05 3 386 825 dont GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE est titulaire :

Sur la contrefaçon de la marque française tridimensionnelle n° 05 3 386 825 :

Dire et juger que les biscuits "ChocOlé" au chocolat noir et chocolat au



lait, l'emballage desdits biscuits et l'affiche publicitaire ne portent pas atteinte à la marque française tridimensionnelle n° 05 3 386 825.

En conséquence,

Dire et juger que les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER GmbH & Co. KG et SOLINEST n'ont commis aucun acte de contrefaçon de la marque française tridimensionnelle n° 05 3 386 825 ;

Rejeter l'ensemble des demandes des sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS au titre de la contrefaçon de la marque française tridimensionnelle n° 05 3 386 825.

Sur l'atteinte à la renommée de marque française tridimensionnelle n° 05 3 386 825 :

A titre principal :

Constater l'absence de renommée de la marque française tridimensionnelle n° 05 3 386 825 sur le territoire français au sens de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

En conséquence,

Dire et juger que la marque française tridimensionnelle n° 05 3 386 825 n'est pas notoire en France ;

Rejeter l'ensemble des demandes des sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS au titre de l'atteinte à la renommée de la marque française tridimensionnelle n° 05 3 386 825.

A titre subsidiaire :

Constater que les sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS n'établissent pas (i) le lien établi par le public entre la marque française tridimensionnelle n° 05 3 386 825 et les biscuits "ChocOlé au chocolat au lait ou chocolat noir, (ii) le préjudice causé à la marque française tridimensionnelle n° 05 3 386 825 et (iii) l'exploitation injustifiée par les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER GmbH & Co. KG et SOLINEST de la marque française tridimensionnelle n° 05 3 386 825.

En conséquence,

Dire et juger que les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER GmbH & Co. KG et SOLINEST ne portent pas atteinte à la renommée de la marque française tridimensionnelle n° 05 3 386 825 ;

Rejeter l'ensemble des demandes des sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS au titre de l'atteinte à la renommée de la marque française tridimensionnelle n° 05 3 386 825.

Sur la marque française tridimensionnelle n° 10 3 725 291 dont GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE est titulaire :

Sur l'atteinte à la renommée de la marque française tridimensionnelle n° 10 3 725 291 :

A titre principal :

Constater l'absence de renommée de la marque française tridimensionnelle n° 10 3 725 291 sur le territoire français au sens de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

En conséquence,

Dire et juger que la marque française tridimensionnelle n° 10 3 725 291 n'est pas notoire en France ;

Rejeter l'ensemble des demandes des sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS au titre de l'atteinte à la renommée de la marque française tridimensionnelle n° 10 3 725 291.

A titre subsidiaire :

Constater que les sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE,

MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS n'établissent pas (i) le lien établi par le public entre la marque française tridimensionnelle n° 10 3 725 291 et les biscuits "ChocOlé au chocolat au lait ou chocolat noir, (ii) le préjudice causé à la marque française tridimensionnelle n° 10 3 725 291 et (iii) l'exploitation injustifiée par les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER GmbH & Co. KG et SOLINEST de la marque française tridimensionnelle n° 10 3 725 291. GLICO et MONDELEZ / GRIESSON et SOLINEST

En conséquence,

Dire et juger que les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER GmbH & Co. KG et SOLINEST ne portent pas atteinte à la renommée de la marque française tridimensionnelle n° 10 3 725 291 ;

Rejeter l'ensemble des demandes des sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS au titre de l'atteinte à la renommée de la marque française tridimensionnelle n° 10 3 725 291.

Sur la validité des marques française figuratives n° 12 3 950 482 et n° 12 3 950 493 dont GRIESSON DE BEUKELAER GmbH & Co. KG est titulaire :

Dire et juger que les marques françaises figuratives n° 12 3 950 482 et n° 12 3 950 493 dont est titulaire la société GRIESSON DE BEUKELAER GmbH & Co. KG ne constituent pas la contrefaçon par imitation de la marque française tridimensionnelle n° 05 3 386 825 et subsidiairement, ne portent pas atteinte à la renommée des marques françaises tridimensionnelles n° 05 3 386 825 et n° 10 3 725 291 dont la société GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE est titulaire.

En conséquence,

Rejeter la demande en nullité de la société GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE à l'encontre des marques française figuratives n° 12 3 950 482 et n° 12 3 950 493 dont est titulaire la société GRIESSON DE BEUKELAER GmbH & Co. KG.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si le Tribunal de Grande Instance de Paris devait entrer en voie de condamnation contre les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER GmbH & Co. KG et SOLINEST :

Avant toute chose :

Constater que l'ensemble des demandes des sociétés MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS en leur qualité de licencié et sous-licencié de la société GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, au titre des actes de contrefaçon de la marque française tridimensionnelle n° 05 3 386 825 et au titre de l'atteinte à la renommée des marques françaises tridimensionnelles n° 05 3 386 825 et n° 10 3 725 291 sont mal-fondées.

En conséquence,

Rejeter l'ensemble des demandes des sociétés MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS au titre des actes de contrefaçon de la marque française tridimensionnelle n° 05 3 386 825 et au titre de l'atteinte à la renommée des marques françaises tridimensionnelles n° 05 3 386 825 et n° 10 3 725 291. GLICO et MONDELEZ /

Et,

Constater que la société MONDELEZ EUROPE GmbH n'intervient à aucun moment dans le processus de fabrication et de commercialisation des biscuits "MIKADO" en France.

En conséquence,

Dire et juger que la société MONDELEZ EUROPE GmbH ne peut revendiquer aucun préjudice au titre des actes de contrefaçon de la marque française tridimensionnelle n° 05 3 386 825 et au titre de l'atteinte à la renommée des marques françaises tridimensionnelles n°

05 3 386 825 et n° 10 3 725 291 ;

Rejeter l'ensemble des demandes de la société MONDELEZ EUROPE GmbH au titre des actes de contrefaçon de la marque française tridimensionnelle n° 05 3 386 825 et au titre de l'atteinte à la renommée des marques françaises tridimensionnelles n° 05 3 386 825 et n° 10 3 725 291.

En tout état de cause :

Rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires des sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS au titre des actes de contrefaçon de la marque française tridimensionnelle n° 05 3 386 825,

au titre de l'atteinte à la renommée des marques françaises tridimensionnelles n° 05 3 386 825 et n° 10 3 725 291 et au titre du parasitisme en ce que ces dernières sont disproportionnées et ne sont justifiées ni dans leur nature, ni dans leur étendue, ni dans leur montant.

Et,

Rejeter la demande de communication de documents des sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS en ce qu'une telle demande viendrait violer le secret des affaires des sociétés GRIESSON DE BEUKELAER GmbH & Co. KG et SOLINEST ;

A tout le moins, rejeter la demande d'astreinte des sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS en ce que cette dernière n'est pas justifiée ;

Et,

Rejeter la demande subsidiaire de désignation d'un expert des sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS en ce qu'une telle désignation n'est pas nécessaire.

Et,

Rejeter l'ensemble des demandes de publication des sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS en ce qu'elles ne sont pas nécessaires et disproportionnées au regard des faits de l'espèce. Et,

Rejeter les demandes d'astreinte des sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS au titre des mesures d'interdiction et de destruction en ce que ces dernières sont exorbitantes et non justifiées ;

A tout le moins, octroyer un délai aux sociétés GRIESSON DE BEUKELAER GmbH & Co. KG et SOLINEST afin d'écouler les marchandises restantes ou ordonner que lesdites marchandises soient remises par les sociétés GRIESSON DE BEUKELAER GmbH & Co. KG et SOLINEST à une association humanitaire de leur choix ;

Et,

Rejeter la demande d'exécution provisoire des sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS ;

A tout le moins, subordonner l'exécution provisoire à la constitution par GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS d'une garantie réelle couvrant le montant des condamnations éventuelles à l'encontre de GRIESSON DE BEUKELAER GmbH & Co. KG et SOLINEST en application de l'article 517 du Code de procédure civile.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner les sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS in

solidum à payer à la société GRIESSON DE BEUKELAER GmbH & Co. KG la somme de 80.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, quitte à parfaire ;

Condamner les sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS in solidum à tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Gougé, Avocat aux offres de droit.

La clôture a été prononcée en date du 19 mai 2016.

### **MOTIFS**

Il est remis en cause par la société GRIESSON la validité des deux marques qui lui sont opposées dans le cadre de ce litige en faisant valoir qu'elles ne sont pas distinctives, que leur forme est imposée par la fonction technique et que cette forme confère au produit sa valeur substantielle.

Elle ajoute que les demanderesses ne peuvent monopoliser une simple idée marketing du fait de l'enregistrement des marques tridimensionnelles litigieuses.

En réplique, la société GLICO et les sociétés MONDELEZ prétendent qu'il n'est pas permis de cumuler les différents critères prévus par l'article L711-2 c) pour demander l'annulation des marques.

Elles soutiennent que leurs marques sont distinctives en ce qu'elles divergent des normes et usages du secteur et que la forme protégée par le droit des marques n'est pas dictée par une fonction technique, et ne confère pas une valeur substantielle du produit visé.

### **Sur la validité de la marque française tridimensionnelle « MIKADO » n°3 386 825**

L'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :

*« Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.*

*Sont dépourvus de caractère distinctif :*

*a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;*

*b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;*

*c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.*

*Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage. »*

En l'espèce, la marque tridimensionnelle dont la société GLICO est titulaire depuis le 19 octobre 2005 se présente ainsi : une forme de bâtonnet aux bouts arrondis et qui est entièrement recouverte de chocolat à l'exception d'un des embouts qui laisse apparaître une tige jaune (pièce 4-1 en demande).

Le public pertinent pour ce type de produits est le consommateur d'attention moyennement soutenue s'agissant de produits de consommation courante. Ce public doit appréhender immédiatement la forme protégée comme une marque.

Le demandeur fait remarquer à bon droit qu'il s'agit d'un bâtonnet long et mince et qu'aucune pièce en défense ne montre un biscuit sous une forme identique à celle de sa marque tridimensionnelle MIKADO (pièces 2-1 à 2-10 en défense).

En outre, le signe revendiqué se démarque des normes du secteur par son embout biscuité dépourvu de l'enrobage de chocolat. La forme longue et mince du bâtonnet et l'embout biscuité rendent le signe susceptible d'attirer l'attention du public pertinent, lequel peut ainsi appréhender immédiatement ce signe comme une indication de l'origine commerciale des produits désignés.

Le signe n'est par conséquent pas dépourvu de distinctivité inhérente pour les biscuits visés dans l'enregistrement en classe 30.

Il ne sera donc pas nécessaire d'analyser si le signe avait acquis une distinctivité par l'usage au jour de son dépôt.

Concernant les interdictions prévues au c) de l'article L 711-2, si comme le fait remarquer le défendeur l'embout dénudé de chocolat peut permettre à l'utilisateur de saisir et consommer le biscuit sans se salir les mains, le signe doit être appréhendé dans son ensemble et l'embout dénudé n'est qu'un élément du signe qui se caractérise aussi par sa forme particulière mince et longue.

En outre, si l'embout dénudé peut avoir une fonction pratique, néanmoins cette caractéristique n'est pas imposée par la fonction technique du biscuit visé dans l'enregistrement.

Il n'est pas non plus démontré que cet embout dénudé de chocolat confère au biscuit sa valeur substantielle.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande d'annulation de la marque française tridimensionnelle n°3 386 825.

Sur la validité de la marque française tridimensionnelle « MIKADO KING CHOCO » n°3 725 291

Les conditions de validité de la marque doivent être examinées au regard de l'article L711-2 s'agissant d'une marque française.

Cette marque également tridimensionnelle se distingue du signe précédent en ce qu'elle a été enregistrée en classe 30 pour des produits plus diversifiés, soit "Cacao, chocolat, boisson à base de cacao et/ou de chocolat et préparation pour faire des boissons ; produits de boulangerie, de pâtisserie, de confiserie, à savoir, pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufres, gaufrettes, gâteaux, pâtisseries ; barres de céréales ; préparations faites de céréales ; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés", et que sur la partie chocolatée apparaît un filet de coulis de chocolat de couleur plus foncée et apposé en spirale.



Il a été dit plus haut que, concernant les biscuits, la forme du bâtonnet long et mince enrobé de chocolat avec l'embout dénudé n'était pas dépourvue de distinctivité inhérente, qu'elle n'était pas non plus exclusivement dictée par la fonction technique, et ne conférait pas au produit sa valeur substantielle.

Si le filet de coulis chocolaté plus sombre apposé sur la partie enrobée de chocolat du bâtonnet, peut se retrouver dans d'autres produits de la biscuiterie présents sur le marché français au jour du dépôt (pièces 4-1 à 4-3 en défense), cependant, il convient d'appréhender le signe dans son ensemble : le bâtonnet long et mince avec son embout dénudé d'enrobage et son coulis chocolaté en forme de spirale apposé tout autour du bâtonnet permettent au signe d'être suffisamment divergent des normes du secteur de la biscuiterie pour que le public le perçoive immédiatement comme un indicateur d'origine du produit.

Pour les produits autres que les biscuits visés dans l'enregistrement, c'est à dire les boissons chocolatées et les pains, biscottes, gaufre, gaufrettes, gâteaux, pâtisseries et barres de céréales nappés ou fourrés, il ne fait pas de doute que ce signe est arbitraire et fantaisiste et peut donc remplir sa fonction d'indicateur d'origine des produits.

Il en résulte que la marque française tridimensionnelle n°3 725 291 est valide pour tous les produits visés en classe 30 dans l'enregistrement.

Sur la contrefaçon de la marque française tridimensionnelle "MIKADO" n°3386825 par les biscuits Choc'Olé

La demanderesse invoque l'existence d'un risque de confusion en faisant valoir une ressemblance conceptuelle, entre les deux signes en présence évoquant le jeu du Mikado, ainsi qu'une ressemblance visuelle laissant penser au consommateur que le produit Choc'Olé appartient à la famille des marques Mikado. A l'appui de ses arguments, la demanderesse produit une étude In Vivo BVA de septembre 2014 qui, selon elle, démontre le risque de confusion entre les signes en présence. Elle ajoute que sa marque est reproduite sur les emballages Choc'Olé.

Il est répliqué en défense que les produits Choc'Olé ne reprennent pas la forme des baguettes du jeu Mikado et que la marque opposée ayant une distinctivité faible en ce qu'elle ne fait que reprendre la forme du biscuit, le risque de confusion est peu élevé.

Selon les défendeurs, l'étude In Vivo BVA produite en demande n'est pas pertinente pour démontrer le risque de confusion entre la marque Mikado et le biscuit Choc'Olé, tant pour le produit nu que pour sa reproduction sur les emballages.

*SUR CE ;*

L'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :  
"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

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

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement."

La société GLICO invoque une contrefaçon par imitation de sa marque par l'exploitation des biscuits Choc'Olé. Il convient donc de vérifier s'il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, s'agissant de produits de la consommation courante.

Les produits visés dans l'enregistrement de la marque opposée et ceux exploités par les défendeurs sont des biscuits, ils sont donc identiques.

En demande, il est invoqué un risque de confusion avec sa marque qui serait contrefaite à la fois par le biscuit Choc'Olé en lui même (produit nu) et par le biscuit Choc'Olé tel qu'il apparaît sur son emballage de vente (packaging).

Le demandeur met l'accent sur l'évocation des baguettes du jeu Mikado au vu de sa marque telle qu'elle est déposée. La baguette du jeu Mikado est caractérisée par une forme très particulière reprise par le signe MIKADO : longue, droite, effilée et dont les embouts sont dénudés.

Or, si le biscuit Choc'Olé a également la forme d'un bâtonnet long et mince enrobé de chocolat avec embout dénudé, il n'est pas droit mais se caractérise par le fait qu'il est torsadé sur toute sa longueur.

Le sondage produit en demande pour prouver un risque de confusion n'est pas vraiment pertinent car que ce qui a été présenté au consommateur n'est pas l'image de la marque MIKADO telle qu'elle a été enregistrée (avec des couleurs jaunes et marron) mais le biscuit lui-même (produit nu), ou bien sa reproduction sur les emballages MIKADO (packaging).

De toute façon, concernant les produits nus en présence, seulement 37% des personnes interrogées à la question 1 répondent que le produit nu Choc'Olé « ressemble » à un Mikado, alors qu'il s'agit d'une réponse assistée.

Enfin, les produits litigieux tels qu'ils sont présentés à la vente sur leur emballage indiquent clairement la mention « CHOC'OLE » à titre de marque, ce qui écarte d'autant plus le risque de confusion.

Le risque de confusion n'est pas démontré et les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque MIKADO n°3 725 291 par les produits Choc'Olé seront donc rejetées.

Les demandeurs reprochent également une atteinte à la renommée de leurs marques, à titre subsidiaire pour la marque "MIKADO" n°3386825, et à titre principal pour la marque "MIKADO KING CHOCO" n°3 725 291.

Sur l'atteinte à la renommée des marques françaises tridimensionnelles "MIKADO" n°3386825 et "MIKADO KING CHOCO" n°3 725 291

L'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose 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. »*

*Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la*

*reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée."*

Une marque est renommée si elle est connue d'une partie significative du public et cette connaissance est appréciée au regard des critères suivants : la part du marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir.

Si une marque est qualifiée de renommée, il n'est pas exigé une similarité entre les produits visés et ceux allégués de contrefaçon pour constituer l'atteinte. Cependant, en l'espèce, le caractère renommé des marques "MIKADO" et "MIKADO KING CHOCO" est contesté en défense.

Pour démontrer que ses marques sont renommées, les demanderesses font valoir que le groupe MONDELEZ a engagé de très importants frais de publicité et de communication pour les produits MIKADO sur la période de 2008 à 2013. Cependant, s'agissant de données comptables pour le groupe "MODELEZ international", le tribunal n'est pas en mesure de savoir si ces dépenses concernent la France, or, il s'agit de démontrer la renommée d'une marque française sur le territoire français (pièce 21 en demande).

Les sociétés demanderesses produisent également un sondage commandé à l'institut IN VIVO BVA et qui a été effectué via internet sur un échantillon de 100 consommateurs (pièce 11).

Une partie du sondage concerne les "packaging" ou emballages respectifs des biscuits Choc'Olé et ceux des biscuits MIKADO, ce qui n'est pas pertinent au regard de la renommée de la marque elle-même. La partie du sondage concernant le "produit nu" est la plus pertinente à l'appui de la démonstration d'une éventuelle renommée de la marque, même s'il eut été préférable de montrer les marques telles qu'elles ont été enregistrées.

Sur le "*produit nu*", il est posé les questions suivantes :

Question 1 : "*Comment décririez vous ce produit à un ami?*"

Question 2 : "*Selon vous, quelle est la marque de ce produit?*"

Question 3 (en assisté) : "*nous allons maintenant vous montrer une liste de marques. Selon vous, quelle est la marque de ce produit?*"

Pour répondre à la Question 1, il est suggéré une liste de réponses dont celle-ci "*ressemble à Mikado*" (page 12), aussi la Question 2 "*Selon vous, quelle est la marque de ce produit?*" qui est présentée comme une question non assistée n'en est pas vraiment une car la question précédente a déjà évoqué la marque "Mikado"(page 13).

C'est pourquoi, le taux de réponse "MIKADO" à la Question 2 qui atteint 54% pour le biscuit MIKADO original et 60% pour le biscuit MIKADO King Choco ne peut pas être présenté comme un taux de "*réponse spontanée*" significatif, et d'ailleurs seulement 37% pour le Mikado original et 28% pour le Mikado King Choco des consommateurs répondent "*ressemble à un Mikado*" à la Question 1.



Il n'est donc pas suffisamment démontré qu'une partie significative du public français associe immédiatement la forme du "MIKADO" ou du "KING CHOCO" à la marque MIKADO comme indicateur d'origine.

Par conséquent, la société GLICO et les sociétés MONDELEZ échouent à démontrer la renommée de leurs marques françaises tridimensionnelles.

Les demandes au titre de l'atteinte à la renommée de ces marques, tant à titre subsidiaire qu'à titre principal, seront donc rejetées.

Le caractère renommé des marques françaises "MIKADO CHOCO KING" n° 12 3 950 493 et "MIKADO" n° 3 386 825 n'ayant pas été établi, la demanderesse est irrecevable dans sa demande en annulation des marques Choc'Olé pour atteinte à la renommée de sa marque n° 12 3 950 493.

Sur les demandes en annulation des marques françaises figuratives « ChocOlé » n° 12 3 950 482 et n° 12 3 950 493 de GRIESSON déposées postérieurement à la marque "MIKADO" n°3386825

Aux termes de l'article L.711-4 du code de propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée.

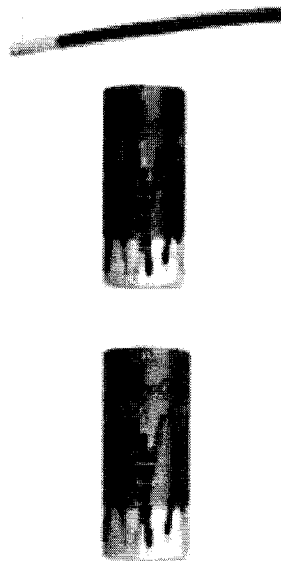
Pour être déclarée nulle, la marque seconde doit constituer la contrefaçon par reproduction ou par imitation de la marque antérieure.

En l'espèce, les marques critiquées reproduisent les emballages des biscuits Choc'Olé.

Il s'agit de contrefaçon par imitation pour des produits identiques s'agissant de biscuits.

Les signes en comparaison sont les suivants :

et



Il a été déjà dit plus haut que le biscuit Choc'Olé est torsadé à la différence de la marque MIKADO.

Surtout l'évocation de la baguette du jeu MIKADO par la marque MIKADO n'est pas reprise sur les marques CHOC'Olé du fait de la disposition des biscuits par paires évoquant plutôt des pas de danseurs, évocation renforcée par le dessin d'un mouvement tournoyant et le terme « Olé ».

Enfin, la mention verbale « CHOC'Olé » très visible ôte tout risque de confusion entre les signes en présence pour un consommateur même d'attention moyenne.

Les demandes en annulation des marques françaises figuratives « ChocOlé » n° 12 3 950 482 et n° 12 3 950 493 de GRIESSON pour contrefaçon de la marque MIKADO n°3386825 seront donc rejetées.

Sur la demande de la société MONDELEZ FRANCE en concurrence déloyale et parasitaire résultant de la présentation des biscuits Choc'Olé

En demande, il est soutenu que la reproduction des caractéristiques essentielles de la présentation des biscuits MIKADO, sans autre nécessité que celle de positionner les produits concurrents des défenderesses dans leur sillage, leaders sur le marché en France, est susceptible de détourner au profit des défenderesses, une partie de la clientèle de la société MONDELEZ FRANCE. Il est reproché la reprise sur les emballages de la présentation des biscuits MIKADO disposés en faisceau et la reprise des couleurs des paquets MIKADO.

Les défenderesses répliquent que la société MONDELEZ FRANCE ne démontre pas en quoi le conditionnement des produits "MIKADO" constitue une valeur individualisée, lui procurant un avantage concurrentiel quelconque, que la société MONDELEZ FRANCE ne rapporte pas la preuve de quelconques investissements intellectuels et/ou financiers pour l'élaboration du design des paquets de "MIKADO", et qu'en tout état de cause, les paquets de biscuits "ChocOlé" et "MIKADO" ne présentent aucune ressemblance.

*SUR CE ;*

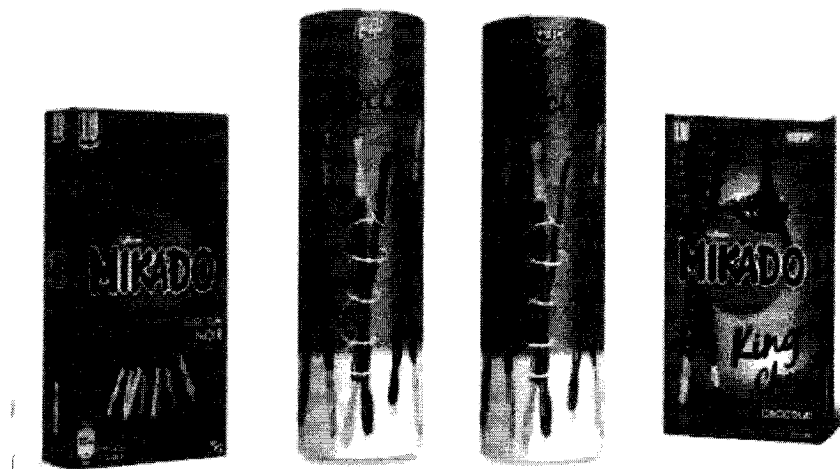
Vu l'article 1240, anciennement 1382 du code civil,  
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.  
L'appréciation de la 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 d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme est caractérisé dès lors qu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et

d'investissements.

En l'espèce, les parties sont tous des acteurs intervenant sur le marché français de la biscuiterie.

Il convient de comparer les emballages suivants :



**MIKADO classique**

**Choc'Olé**

**MIKADO King Choco**

La présentation de plusieurs biscuits en faisceau évoquant le jeu du Mikado n'est pas reprise sur les paquets CHOC'OLE qui présentent leurs biscuits par paires évoquant plutôt des pas de danseurs, évocation renforcée par le dessin d'un mouvement tournoyant et le terme « Olé ».

Par ailleurs, la société MONDELEZ FRANCE ne peut monopoliser la couleur rouge pour illustrer le chocolat noir et la couleur bleu pour le chocolat au lait qui sont les couleurs codes utilisées habituellement pour le marketing des produits chocolatés.

Enfin, les boîtes de MIKADO ont une forme rectangulaire alors que celles de Choc'Olé sont rondes.

La présentation des emballages de CHOC'OLE n'engendrant pas de confusion avec les paquets MIKADO, aussi aucune attitude fautive, c'est à dire contraire aux usages loyaux du commerce, ne peut être retenue à l'encontre de la société GRIESSON et la société SOLINEST de ce chef.

Les demandes du chef de la concurrence déloyale et parasitaire seront donc toutes rejetées.

#### Sur les autres demandes

La société GLICO et les sociétés MONDELEZ, qui succombent dans leurs demandes, supporteront les dépens.

L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société GRIESSON et de la société SOLINEST les frais qu'elles ont dû engager dans le cadre de cette procédure. Les sociétés demanderesse seront en

A handwritten signature or set of initials in black ink, appearing to be 'Cl'.

conséquence condamnées à leur verser à chacune la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de la société GLICO et les sociétés MONDELEZ au titre de ces dispositions seront rejetées.

L'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

**PAR CES MOTIFS,**

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

**Rejette** les demandes reconventionnelles en annulation des marques françaises tridimensionnelles n°3 386 825 et n°3 725 291 ;

**Déclare** irrecevables les sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS dans toutes leurs demandes fondées sur une atteinte à la renommée des marques n°3 386 825 et n°3 725 291 ;

**Déboute** les sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS de l'intégralité de leurs demandes en contrefaçon de la marque n°3 386 825 ;

**Rejette** les demandes en annulation des marques Choc'Olé fondées sur une contrefaçon de la marque n°3 386 825 ;

**Déboute** la société MONDELEZ FRANCE de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire ;

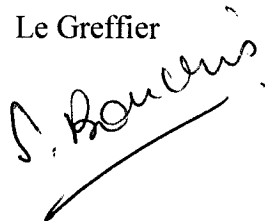
**Condamne *in solidum*** les sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS à payer à la société GRIESSON et la société SOLINEST la somme de 10.000 euros à chacune, soit 20 000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

**Ordonne** l'exécution provisoire du présent jugement ;

**Condamne *in solidum*** les sociétés GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE, MONDELEZ EUROPE GmbH et MONDELEZ FRANCE SAS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Gougé, avocat.

Fait et jugé à Paris, le 20 octobre 2016.

Le Greffier



Le Président

