

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 3^{ème} section
N°RG: 08/16306

JUGEMENT rendu le 04 Juin 2010

DEMANDERESSES

Société KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC- anciennement dénommée KRAFT
FOODS HOLDINGS INC-, représentée par Willie MILLER,
Delaware Corporation, Three Lakes Drive - NORTHFIELD
ILLINOIS 60093/2753
USA

KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY SAS
anciennement dénommée KRAFT FOODS FRANCE S AS.représentée
par Philippe LOYER,
13 avenue Morane Saulnier
78942 VELIZY VILLACOUBLAY
venant aux droits de la Société CAFE GRAND'MERE SAS
ZI du Mont Templemars
59139 NOYELLES LES SECLIN

KRAFT FOODS FRANCE SAS anciennement dénommée KRAFT
FOODS SERVICE SAS
13 Avenue MORANE Saulnier
78942 VELIZY-VILLACOUBLAY, représentée par Bruno LUISETTI,
représentée s par Me Annick LECOMTE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #R026

DÉFENDERESSE

SARA LEE COFFEE AND TEA FRANCE SNC
PARIS NORD II
Le Rimbaud - 22 avenue des Nations
93420 VILLEPINTE
représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #E329

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Agnès THAUNAT, Vice-Président, *signataire de la décision*
Anne CHAPLY, Juge
Mélanie BESSAUD, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, *signataire de la décision*

DEBATS

A l'audience du 13 Avril 2010 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe, contradictoire, en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS est titulaire de diverses marques enregistrées pour la désignation de café et succédanés du café. En ce qui concerne la France, ces marques sont exploitées par les sociétés KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY (KFF IP) puis KRAFT FOODS FRANCE SAS (KFF SAS). La société KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS est notamment titulaire de la marque française suivante: "BON JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE" déposée depuis le 5 septembre 1958, enregistrée sous le n° 1239 091 pour désigner du café et des succédanés de café en poudre soluble, en classe internationale 30 et renouvelée en dernier lieu le 23 décembre 2002.

Cette marque est utilisée sur les paquets et flacons de café soluble MAXWELL HOUSE ainsi que sur les documents promotionnels et les films publicitaires. Elle est représentée avec le dessin d'une tasse dessinée à la verticale d'où s'écoule une goutte de café.

La société KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY (KFF IP) est titulaire de la marque française semi-figurative CARTE NOIRE, déposée le 11 mai 1983, enregistrée à l'INPI sous le numéro 1235 780 pour désigner notamment du café en classe internationale 30 et renouvelée en dernier lieu le 7 mars 2003. Cette marque se présente sous la forme de la photographie d'un paquet de café, vu de trois quart face, sur laquelle on distingue la face avant au centre de laquelle figure une carte de visite blanche inclinée portant la mention écrite en lettres noires CARTE NOIRE, et sur le côté duquel figure la mention CARTE NOIRE écrite en lettres blanches. Sont expressément revendiquées dans le dépôt de cette marque la combinaison et la disposition des couleurs suivantes: "le fond de l'emballage est noir; il comporte une bande horizontale or; la marque CARTE NOIRE figurant sur le petit côté est réservée en blanc; la face principale comporte le dessin d'une carte de visite blanche sur laquelle figure la marque CARTE NOIRE en noir".

Les sociétés KFF IP puis KFF SAS commercialisent les cafés MAXWELL HOUSE et CARTE NOIRE mais également les cafés JACQUES VABRE et notamment la variété NECTAR. La société SARA LEE COFFEE AND TEA FRANCE commercialise en France la gamme de café L'OR de MAISON DU CAFE notamment le café L'OR VITALITE, mis en vente début 2007 et le café L'OR NOIR SUBLIME mis en vente fin 2007 ainsi que les dosettes de café SENSEO et la machine à café du même nom.

Or les sociétés du groupe KRAFT considèrent que la commercialisation et la promotion des produits de la société SARA LEE précités portent atteinte à ses marques et produits.

En effet, la société KRAFT FOODS FRANCE devenue KFF IP SAS fait grief à la société SARA LEE ;

-d' avoir diffusé en novembre 2007 puis en octobre 2008 pour la promotion des dosettes de café et de la machine à café SENSEO deux publicités qui imiteraient la marque "BON JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE".

-d'avoir mis en vente le café L'OR VITALITE début 2007 qui utiliserait les caractéristiques essentielles de la présentation du café NECTAR de JACQUES VABRE, notamment la disposition, les proportions et les nuances de couleur du paquet de café NECTAR.

-d'avoir lancé le café L'OR NOIR SUBLIME fin 2007 qui, par l'emploi du mot NOIR et le décor blanc et or sur fond noir reprendrait les éléments distinctifs de la marque CARTE NOIRE. Par acte d'huissier de justice en date du 17 novembre 2008, les sociétés KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS (anciennement KRAFT FOODS HOLDING INC), CAFE GRAND'MERE et KRAFT FOODS FRANCE ont assigné la société SARA LEE COFFEE AND TEA FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire. Par dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2010, la société KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC (anciennement dénommée KRAFT FOODS HOLDING INC), la société KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY SAS anciennement dénommée KRAFT FOODS FRANCE SAS, venant aux droits de la société CAFE GRAND'MERE et la société KRAFT FOODS France SAS, anciennement dénommée KRAFT FOODS SERVICE SAS ont principalement demandé, au visa des articles 9 du code de procédure civile, des articles L. 713-3, L. 713-5, L. 716-1 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du Code civil, de :

La société KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY SAS demande au tribunal de prendre acte de son changement de dénomination sociale (anciennement KRAFT FOODS FRANCE SAS) à compter du 20 avril 2009, de ce que, par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de la société CAFE GRAND' MERE à la société KRAFT FOODS France SAS devenue KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY SAS, cette dernière vient au droit de la société CAFE GRAND'MERE, notamment dans le cadre de la présente instance, de ce qu'à la date du 20 avril 2009 elle a fait apport de l'ensemble de ses actifs liés à la distribution de produits alimentaires et notamment de cafés, à la société KRAFT FOODS SERVICE SAS, dont la dénomination sociale est devenue à cette date KRAFT FOODS FRANCE SAS,

La société KRAFT FOODS FRANCE SAS, anciennement dénommée KRAFT FOODS SERVICE SAS, demande au Tribunal de la recevoir en son intervention volontaire.

Les sociétés KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY SAS et KRAFT FOODS FRANCE SAS demandent au Tribunal de les déclarer recevables et bien fondées en leur action et DE DIRE ET JUGER que la société SARA LEE COFFEE AND TEA FRANCE SNC, en utilisant les slogans « SENSATIONNEL JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE » et « JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE » dans les publicités audiovisuelles pour le café SENSEO a commis, au préjudice de la société KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, des actes de contrefaçon par imitation de la marque « BON JUSQU'A LADERNIERE GOUTTE » n°1 239 091 au sens des dispositions des articles L.713-3-b et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle ; de lui INTERDIRE en conséquence la poursuite de tels actes, à quelque titre, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, sous astreinte de mille cinq cents (1 500 €) euros par infraction constatée, passé un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, chaque exemplaire de produit, de support, de conditionnement, de document publicitaire ou commercial contrefaisant, étant constitutif d'une infraction ; DE DIRE ET JUGER que la société SARA LEE COFFEE AND TEA FRANCE SNC, en utilisant les expressions « SENSATIONNEL JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE » et « JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE », en utilisant les éléments caractéristiques du film publicitaire « La Première Fois » dans son film publicitaire SENSEO de novembre 2007 et en diffusant des films publicitaires et un message radiophonique SENSEO dénigrants pour les produits concurrents, a commis, au préjudice de la société KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY SAS, des actes de concurrence déloyale parasitaire engageant sa responsabilité, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil; de lui INTERDIRE la poursuite de tels actes à quelque titre, sous

quelque forme et de quelque manière que ce soit, sous astreinte de mille cinq cents (1 500 €) euros par infraction constatée, passé un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, chaque exemplaire de produit, de support, de conditionnement, de document publicitaire ou commercial contrefaisant, étant constitutif d'une infraction ;

DE DIRE ET JUGER que la société SARA LEE COFFEE AND TEA FRANCE SNC, en commercialisant le café L'OR NOIR SUBLIME dans le conditionnement litigieux, a porté atteinte aux droits de la société KFF IP SAS sur la marque de renommée « CARTE NOIRE » n°1235780 et qu'elle a engagé sa responsabilité civile au sens des dispositions de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

de lui INTERDIRE de poursuivre la commercialisation, la publicité ainsi que toute forme de promotion du café L'OR NOIR SUBLIME dans le conditionnement litigieux, ainsi que la diffusion des publicités objet de la présente procédure, à quelque titre, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, sous astreinte de mille cinq cents (1 500 €) euros par infraction constatée, passé un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, chaque exemplaire de produit, de support, de conditionnement, de document publicitaire ou commercial étant constitutif d'une infraction ;

DE DIRE ET JUGER que la société SARA LEE COFFEE AND TEA FRANCE SNC, en commercialisant le café L'OR NOIR SUBLIME dans son conditionnement litigieux et en utilisant des éléments caractéristiques de l'univers publicitaire du café CARTE NOIRE, pour la publicité du café L'OR NOIR SUBLIME a commis, au préjudice des sociétés KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY SAS et KRAFT FOODS FRANCE SAS, des actes de concurrence déloyale parasitaire engageant sa responsabilité en application des dispositions de l'article 1382 du code civil ;

de lui INTERDIRE de poursuivre la commercialisation, la publicité ainsi que toute forme de promotion du café L'OR NOIR SUBLIME dans le conditionnement litigieux, ainsi que la diffusion des publicités objet de la présente procédure, à quelque titre, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, sous astreinte de mille cinq cents (1 500 €) euros par infraction constatée, passé un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, chaque exemplaire de produit, de support, de conditionnement, de document publicitaire ou commercial étant constitutif d'une infraction ;

DE DIRE ET JUGER que la société SARA LEE COFFEE AND TEA FRANCE SNC, en commercialisant le café L'OR VITALITE dans son conditionnement litigieux, a commis, au préjudice des sociétés KRAFTFOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY SAS et KRAFT FOODS FRANCE SAS, des actes de concurrence déloyale parasitaire engageant sa responsabilité en application des dispositions de l'article 1382 du code civil ; de lui INTERDIRE la poursuite de la commercialisation du café L'OR VITALITE dans le conditionnement litigieux et ce, à quelque titre, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, sous astreinte de mille cinq cents (1 500 €) euros par infraction constatée, passé un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, chaque exemplaire de produit, de support, de conditionnement, de document publicitaire ou commercial étant constitutif d'une infraction ;

DE DEBOUTER la société SARA LEE COFFE AND TEA France SNC de l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence:

DE CONDAMNER la société SARA LEE COFFEE AND TEA FRANCE SNC à verser à la société KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS la somme de cinquante mille (50 000 €) euros,

à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice au titre de la contrefaçon de la marque « BON JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE » n°1 239 091 ;
DE CONDAMNER la société SARA LEE COFFEE AND TEA FRANCE SNC à payer à la société KRAFT FOODS France INTELLECTUAL PROPERTY SAS la somme de cent cinquante mille (150 000 €) euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice au titre des actes d'atteinte à sa marque de renommée CARTE NOIRE n° 1235780;
DE CONDAMNER la société SARA LEE COFFEE AND TEA FRANCE SNC à verser aux sociétés KRAFT FOODS France INTELLECTUAL PROPERTY SAS et KRAFT FOODS FRANCE SAS la somme totale de six cent mille Euros (600 000 €) euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice au titre du dommage que leur ont causé les actes de concurrence déloyale parasitaire commis par la défenderesse ;
DE CONDAMNER la société SARA LEE COFFEE AND TEA FRANCE SNC à verser aux sociétés KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY SAS et KRAFT FOODS FRANCE SAS une somme totale de cinquante mille (50 000 €) euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
D'ORDONNER à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans six revues ou magazines, au choix des demanderesses et aux frais de la société SARA LEE COFFEE AND TEA FRANCE SNC, et ce, à concurrence d'une somme de six mille (6 000 €) euros hors taxes par publication ;
D'ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
DE CONDAMNER la société la société SARA LEE COFFEE AND TEA FRANCE SNC 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 du procès verbal de constat.
Les sociétés demanderesses ont principalement fait valoir :

S'agissant des publicités SENSEO. Sur la contrefaçon de la marque "BON JUSQU' A LA DERNIERE GOUTTE" n°1239091 dont est titulaire la société KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS.

-que la marque dénominative française "BON JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE " qui figure sur les paquets de café MAXWELL HOUSE exerce une fonction distinctive renforcée par la référence qu'elle fait à l'histoire de ce café et par son illustration sous la forme d'une tasse d'où s'écoule la "dernière goutte" de café.

-que le spot publicitaire SENSEO diffusé à la télévision en novembre 2007 utilisant le slogan "SENSATIONNEL JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE" crée un risque de confusion avec la marque "BON JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE" dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne qui ne saurait plus si cette expression se rattache aux produits MAXWELL HOUSE ou SENSEO.

-que la simple substitution de l'adjectif "SENSATIONNEL" à l'adjectif "BON" dont les sens laudatifs sont équivalents et s'appliquent tous les deux au goût du café ne suffit pas à écarter l'existence d'un risque de confusion.

-qu'en conséquence, l'utilisation du slogan "SENSATIONNEL JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE" constitue la contrefaçon par imitation de la marque française "BON JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE" au sens des dispositions de l'article L.713-3-b du code de la propriété intellectuelle .

-que l'exploitation réitérée de l'expression "jusqu'à la dernière goutte" dans la seconde publicité pour les dosettes SENSEO diffusée à la télévision au mois de septembre 2008

conduit le consommateur a opéré une confusion quant au café identifiable par la signature "BON JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE" et est également constitutif de contrefaçon par imitation au sens des dispositions de l'article L.713-3-b du code de la propriété intellectuelle .

Sur les actes de concurrence déloyale commis à l'encontre de KFF IP SAS puis KFF SAS.

- qu'en utilisant le slogan "SENSATIONNEL JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE " et son illustration qui évoque l'illustration de la "dernière goutte "des publicités MAXWELL HOUSE", la société SARA LEE se place directement dans le sillage de la signature et de l'illustration qui sont associées au café MAXWELL HOUSE.
- qu'en conséquence la société SARA LEE commet à l'égard de la société KFF IP une faute engageant sa responsabilité civile au sens des dispositions de l'article 1382 du code civil.
- que le film publicitaire de SARA LEE diffusé en novembre 2007 mettant en scène un couple dont l'un dit à l'autre "ET SI ON RESTAIT" pourrait facilement être compris comme la suite du film "La première fois" consacré à la publicité de la machine TASSIMO et des dosettes CARTE NOIRE et dans lequel le personnage féminin se laisse tenter par une tasse de café et dit à son partenaire "JE RESTE".
- qu'en conséquence il existe un risque de confusion engageant la responsabilité de la défenderesse au sens des dispositions de l'article 1382 du code civil.
- qu'en diffusant des publicités audiovisuelles et radiophoniques pour les dosettes SENSEO qui ont pour but de dénigrer les produits concurrents dont les dosettes CARTE NOIRE, la société SARA LEE se trouve en infraction avec les règles déontologiques appliquées par l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, en particulier celles relatives au dénigrement catégoriel contenues à l'article 12 du code de marketing et communication de la Chambre de commerce internationale.

S'agissant de "L'OR NOIR SUBLIME".

Sur l'atteinte à la marque de renommée "CARTE NOIRE" de KFF IP SAS.

- que l'ancienneté de la marque, la persistance de son utilisation, son succès commercial et l'importance des dépenses engagées pour sa promotion font de la marque CARTE NOIRE une marque renommée, connue d'une partie significative du public.
- que le conditionnement du café L'OR NOIR SUBLIME fait usage des éléments qui distinguent la marque "CARTE NOIRE" aux yeux du public, à savoir: l'association des couleurs noir, or et blanc ainsi que l'utilisation d'un fond noir et du mot "noir" pour tirer bénéfice de la renommée et de la position de leader du produit CARTE NOIRE.
- que contrairement à ce que soutient la défenderesse, l'action intentée par la société KFF IP n'a pas pour objet de démontrer qu'il existe un risque de confusion entre les dénominations "CARTE NOIRE" et "L'ORNOIR SUBLIME" mais est fondée sur les dispositions de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle qui, au regard de la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes, supposent uniquement la démonstration d'un possible lien entre les conditionnements en cause.
- que l'étude IFOP versée aux débats par KFF IP démontre l'existence d'un lien dans l'esprit du public entre la couleur noire et les cafés CARTE NOIRE.
- qu'à l'inverse l'enquête réalisée par IPSOS au mois de février 2009 pour SARA LEE a pour objet de démontrer l'absence de risque de confusion entre les dénominations des produits en cause, ce qui ne fait pas l'objet du débat.

-que les conditionnements dans un sac pour le café CARTE NOIRE et dans une boîte pour le café L'OR NOIR SUBLIME ne suffisent pas à évacuer tout lien dans l'esprit du consommateur entre les deux marques.

-qu'en banalisant les éléments caractéristiques et notoires de la marque "CARTE NOIRE" la société SARA LEE tend à priver la marque de sa capacité d'identifier exclusivement le café CARTE NOIRE.

-que les agissements de SARA LEE ont eu une influence directe sur le comportement du consommateur qui a tendance à se détourner d'une marque dont le caractère distinctif est érodé par les produits concurrents.

Sur les actes de concurrence déloyale commis par SARA LEE à l'encontre de KFF IP SAS puis KFF SAS.

-que les nombreux rapprochements entre les conditionnements des produits L'OR NOIR SUBLIME et CARTE NOIRE résultent de la volonté de SARA LEE d'amener les consommateurs à prendre les deux cafés pour des produits interchangeables et de limiter l'effet d'attraction du conditionnement CARTE NOIRE.

-que les publicités diffusées par SARA LEE pour le café L'OR NOIR SUBLIME s'inspirent des thèmes du désir et de la sensualité qui sont à la base de la communication publicitaire des défendeurs pour le café CARTE NOIRE.

S'agissant de "L'OR VITALITE"

Sur les actes de concurrence déloyale.

-que le conditionnement du café L'OR VITALITE se rapproche du conditionnement du café NECTAR notamment par la reprise du fond de couleur vert s'éclaircissant au contact d'un halo de couleur jaune.

-que ces similitudes permettent à la société SARA LEE de récolter le fruit des investissements consacrés à la promotion du café NECTAR par les demanderesses.

-que les agissements de la société SARA LEE affaiblissent l'attractivité du café NECTAR

-qu'en conséquence, les sociétés KFF IP et KFF sont bien fondées à demander au tribunal de condamner la société SARA LEE au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaires qu'elle a commis, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil.

SUR LES MESURES COMPLEMENTAIRES.

-que les griefs que la société SARA LEE oppose aux demanderesses pour détourner l'attention du tribunal ne sauraient être comparés à ceux qui fondent la présente action.

-que les griefs relatifs au café L'OR reposent sur le postulat de départ selon lequel la société SARA LEE serait propriétaire du thème de l'or alors qu'un simple thème ne peut faire l'objet d'un droit de propriété, ni même être protégé en tant que tel.

-que les adjectifs "sublimé" "intense" ou "subtil" utilisés sur les conditionnements du café CARTE NOIRE font partie du vocabulaire de dégustation couramment employé et ne sont pas employés pour décrire les mêmes caractéristiques que celles mises en avant sur les paquets de café L'OR.

-que les couleurs des dosettes CARTE NOIRE ne reprennent ni les dénominations ni les couleurs des dosettes SENSEO.

Par dernières conclusions signifiées le 16 mars 2010, la société SAR LEE COFFE AND TE A FRANCE demande principalement au tribunal de:

DIRE ET JUGER les sociétés KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY et KRAFT FOODS FRANCE irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter,
CONDAMNER in solidum les sociétés KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY et KRAFT FOODS FRANCE à payer à la société SARA LEE COFFEE AND TEA FRANCE une indemnité de 50.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNER in solidum les sociétés KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY et KRAFT FOODS FRANCE aux dépens.
Elle a principalement fait valoir :

S'agissant des publicités pour les dosettes SENSEO. Sur la contrefaçon de la marque "BON JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE".

- que la marque "BON JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE" est faiblement distinctive.
- que dans le spot publicitaire diffusé en 2007, la substitution de l'adjectif "sensationnel" à l'adjectif "bon" suffit à conjurer tout risque de confusion.
- que dans le second spot publicitaire diffusé en 2008 et énonçant "seules les dosettes SENSEO de MAISON DU CAFE vous offrent un café au goût si intense et à la mousse si onctueuse que vous voudrez le déguster jusqu'à la dernière goutte", l'expression "jusqu'à la dernière goutte" n'est pas utilisée à titre de signe distinctif et ne peut donc pas être à l'origine d'un quelconque risque de confusion avec la marque "BON JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE".
- qu'en conséquence, la société KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS ne pourra être que déboutée de son action en contrefaçon de la marque BON JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE".

Sur la concurrence déloyale et parasitaire.

- que ni la publicité SENSEO de novembre 2007 qui représente le dessin de la tête et la main d'une personne de profil en train de boire la dernière goutte de son café ni la publicité de septembre 2008 qui représente une femme renversant sa tête pour finir sa tasse n'évoquent le dessin d'une tasse de café d'où s'écoule la dernière goutte de café reproduit sur les paquets MAWXELL HOUSE
- qu'il ne s'agit que de la représentation d'attitudes communes.
- que l'usage de la phrase "si on restait" dans le film publicitaire SENSEO de novembre 2007 n'est pas employé dans le même contexte que la phrase "je reste" employé dans le film publicitaire pour les dosettes CARTE NOIRE et la machine TASSIMO.
- que l'emploi de la phrase "seules les dosettes SENSEO vous offre un café délicieux" dans le film publicitaire diffusé en 2008 et de la phrase "seules les dosettes SENSEO offrent un moment de plaisir délicieux" dans un message radiophonique n'est pas un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale
- qu'il conviendra en conséquence de rejeter l'action en concurrence déloyale et parasitaire de la société KRAFT FOODS FRANCE IP visant les films publicitaires pour les dosettes SENSEO.

S'agissant du café " L'OR NOIR SUBLIME" Sur l'atteinte à la marque constituée du paquet de café CARTE NOIRE.

-que la société KRAFT FOODS IP ne justifie ni du lien entre les paquets de café CARTE NOIR et L'OR NOIR SUBLIME, ni de la dilution de sa marque, ni des intentions parasitaires de la société SARA LEE.

-que le consommateur moyen n'est pas susceptible d'établir un lien entre les paquets de café CARTE NOIRE et L'OR NOIR SUBLIME dès lors que leurs éléments communs ne sont pas distinctifs, que leurs dénominations et leurs conditionnements les distinguent.

-qu'à titre subsidiaire, à supposer l'existence d'un lien entre les paquets litigieux, encore faudrait-il que les demanderesses apportent la preuve que ce lien ait porté atteinte à sa marque ce qui n'est nullement le cas.

-qu'en conséquence l'atteinte à la notoriété de la marque constituée du paquet de café CARTE NOIRE ne pourra donc qu'être rejetée.

Sur la concurrence parasitaire.

-qu'il n'existe pas de ressemblances constitutives d'actes parasitaires entre les publicités pour le café L'OR NOIR SUBLIME et les publicités pour le café CARTE NOIRE.

-que le fait que ces publicités utilisent la couleur noir est indifférent car appliqué à un produit comme le café, le noir n'est pas une couleur distinctive.

-que les publicités pour le café CARTE NOIRE ont pour thème le désir alors que les publicités pour le café L'OR NOIR SUBLIME ont pour thème le plaisir de humer ou de déguster un café.

-que l'étude IFOP commandée par KFFIP n'a pas été réalisée loyalement.

S'agissant du café L'OR VITALITE,

Sur la concurrence parasitaire :

-que le consommateur moyen n'est pas susceptible d'établir un lien entre les paquets de café NECTAR et L'OR VITALITE dès lors que leurs éléments communs ne sont pas distinctifs et que pour le surplus, ils diffèrent nettement.

-que la couleur verte est commune à de nombreux paquets de café mais également associée aux produits favorisant le bien-être, elle n'exerce donc aucune fonction distinctive.

-que le soleil qui évoque notamment le matin et le réveil est un symbole usuel des produits destinés au petit déjeuner.

-que le soleil est, en outre, représenté dans des conditions très différentes sur les paquets de café NECTAR et L'OR VITALITE.

-qu'en conséquence, l'impression produite par le paquet de café L'OR VITALITE diffère nettement de celle produite par le paquet de café NECTAR de sorte qu'aucun lien ne saurait raisonnablement être fait entre ceux-ci.

-que la société SARA LEE ne saurait donc se voir reprocher d'avoir placé le café L'OR VITALITE dans le sillage du café NECTAR.

S'agissant du comportement des sociétés KRAFT FOODS France INTELLECTUAL PROPERTY ET KRAFT FOODS FRANCE.

-que les sociétés KRAFT FOODS FRANCE IP et KRAFT FOODS FRANCE SA empiètent régulièrement sur le territoire de café L'OR.

-que la société SARA LEE s'est valablement approprié le thème de l'or pte à distinguer son café des autres cafés.

-que la société KRAFT FOODS FRANCE a multiplié les utilisations du thème de l'or notamment dans une publicité parue en 2007 ainsi que sur les emballages des cafés CARTE NOIRE SPLENDIDE MAELE et MASTRO LORENZO.

-qu'en 2008, la société KFF IP a modifié le texte imprimé sur le paquet de café CARTE NOIRE afin d'y faire apparaître le mot "sublimés" qui est quasi-identique au mot "sublime" et les mots "puissants et ronds" utilisés sur le paquet de café L'OR NOIR SUBLIME.

-que l'emballage du café JACQUES VABRE est devenu entièrement doré comme celui du café L'OR ABSOLU.

-qu'au début de l'année 2008 la société KFFIP a décidé de commercialiser quatre variétés de dosettes CARTE NOIRE sous les mêmes dénominations et quasiment les mêmes couleurs que celles utilisées par la société SARA LEE pour les dosettes SENSEO.

-qu'en conséquence le comportement des sociétés demanderesse n'a rien à envier à celui de la société SARA LEE et qu'elles sont malvenues de qualifier de parasitaire.

MOTIFS

Sur la publicité des dosettes de café SENSEO

Sur l'action en contrefaçon de marque

La société KRAFT FOOD GLOBAL BRANDS est titulaire de la marque verbale française "BON JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE" n° 1 239091, régulièrement renouvelée, pour désigner notamment du café. La société demanderesse soutient que le caractère distinctif de cette marque a été renforcée par son usage ancien sur les conditionnements des cafés MAXWELL HOUSE et dans leurs publicités. Elle reproche à la société défenderesse d'avoir commis des actes de contrefaçon de cette marque au sens de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle en ayant fait diffuser en novembre 2007 un film publicitaire pour des dosettes de café SENSEO imitant le marque "BON JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE", la dernière phrase dudit film utilisée comme "signature" était "SENSATIONNEL JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE " accompagnée la représentation d'un visage de profil buvant la dernière goutte s'écoulant de sa tasse de café.

Les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "*sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement*", que doit s'apprécier le grief de contrefaçon.

C'est ajuste titre que la société défenderesse fait valoir qu'il résulte du dictionnaire "LE GRAND ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISE" que l'expression "jusqu'à la dernière goutte" illustrée par l'exemple "Ce café est bon jusqu'à la dernière goutte, il n'a pas de dépôt" appartient au langage courant.

Dès lors, l'utilisation de cette expression dans son sens courant par la société défenderesse pour indiquer une caractéristique couramment reconnue au café, dépourvue de tout caractère arbitraire, n'exerce dans ce cas aucune fonction de désignation de produits ou d'indication d'une origine particulière et ne peut dès lors compromettre la fonction essentielle de la marque.

Dans ces conditions, l'acte de contrefaçon reproché à la société défenderesse n'est pas établi, étant observé en outre, qu'à supposer que l'on retienne que le syntagme "sensationnel jusqu'à la dernière goutte" ait été utilisé à titre de marque par la société défenderesse, l'utilisation

du terme "sensationnel" à la place de "bon" permet de distinguer suffisamment les deux syntagmes et évite toute confusion entre les signes, pour un consommateur moyennement attentif et raisonnablement avisé.

La société demanderesse reproche également à la société défenderesse l'atteinte portée à la marque dont elle est titulaire par une seconde publicité pour les dosettes SENSEO diffusée en septembre 2008, qui se termine par la phrase suivante : "seules les dosettes SENSEO Maison du Café vous offrent un café au goût si intense et à la mousse si onctueuse que vous voudrez le déguster jusqu'à la dernière goutte", la reprise de l'expression "jusqu'à la dernière goutte", qui "reprend dans le même ordre et selon la même syntaxe les quatre derniers des cinq mots composant la marque opposée" étant constitutive d'une contrefaçon par imitation.

L'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, applicable en l'espèce, s'interprète au regard de l'article 5 paragraphe 1 de la directive 89/104 .

L'article 5 paragraphe 1 de la directive 89/104 dispose que: *la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires*

a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrées.

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

La société demanderesse fait référence dans son argumentation à l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 18 juin 2009 (l'OREAL), qui selon elle aurait souligné que le titulaire de la marque doit être à même de protéger ses intérêts spécifiques, c'est-à-dire de s'opposer à l'usage du signe par un tiers lorsqu'il porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, c'est à dire non seulement "à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service ou celles de communication, d'investissement ou de publicité. " (point 58)

En fait, le point 58 de l'arrêt dont s'agit n'est relatif qu'à l'application de l'article 5 paragraphe 1 sous paragraphe a). En revanche le point 59 de cet arrêt souligne que la protection accordée par l'article 5 paragraphe 1 sous paragraphe a) est ainsi plus étendue que celle prévue à l'article 5 paragraphe 1 sous paragraphe b) dont la mise en oeuvre suppose l'existence d'un risque de confusion et donc la possibilité d'une atteinte à la fonction essentielle de la marque . Or, il est constant que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur la provenance d'un produit. En l'espèce, ainsi que cela a été précisé ci-dessus , le syntagme "jusqu'à la dernière goutte", utilisé par la société défenderesse dans son acceptation courante n'exerce dans ce cas aucune fonction de désignation de produits ou d'indication d'une origine particulière et ne peut dès lors compromettre la fonction essentielle de la marque. Dans ces conditions, la société demanderesse doit être déboutée, aucun acte de contrefaçon n'étant établi.

Sur l'action en concurrence déloyale

Conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient de rappeler à titre liminaire que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire que des

comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou à profiter sans bourse délier des investissements de son concurrent. Les sociétés demanderesse soutiennent que le café MAXWELL HOUSE ainsi que les dosettes de café CARTE NOIRE destinées à la machine TASSIMO, d'abord commercialisées en France par la société KFF IP SAS puis par la société KFF SAS, font l'objet d'investissements publicitaires et que les agissements de la défenderesse constituent une reprise délibérée du fruit de leurs investissements pour la commercialisation de ces produits. Elles reprochent notamment à la défenderesse d'avoir non seulement utilisé le slogan "sensationnel jusqu'à la dernière goutte" mais également d'avoir utilisé le dessin d'un visage de profil dans un cercle rouge buvant jusqu'à la dernière goutte s'écoulant de la tasse de café avant que cette goutte ne fusionne avec le visage de profil pour former la lettre S de la marque Senseo, dessin qui évoque directement l'illustration de la "dernière goutte" des publicités MAXWELL HOUSE, de même que la dernière image du film publicitaire diffusé au mois de septembre 2008, qu'il y aurait donc reprise par un concurrent sur le marché du café d'éléments situés "au coeur de l'univers de communication du café MAXWELL HOUSE". Le film publicitaire de la défenderesse diffusé en 2007 contient un dessin animé représentant une personne de profil qui boit la dernière goutte de son café. Quant au film publicitaire de 2008, il montre une femme buvant complètement le contenu de sa tasse de café. Le tribunal constate que les sociétés demanderesse exploitent habituellement, sur les conditionnements des produits MAXWELL, le dessin, d'une tasse, isolée, portant un liseret bleu inclinée à la verticale accompagnée d'une goutte jaune placée juste en dessous. Dès lors, les images figurant dans les films publicitaires de la société défenderesse montrant un personnage dessiné ou une actrice en train de boire une tasse en la renversant complètement, d'un caractère banal, s'agissant de campagne publicitaire pour la vente d'un café, ne reprennent pas le dessin de la tasse, isolée, accompagnée d'une goutte, utilisé par les sociétés demanderesse.

Ce n'est qu'en 2001 que lors d'une campagne de publicité les sociétés demanderesse justifient avoir utilisé dans un film publicitaire l'image d'un comédien faisant mine d'avaler la goutte dessinée s'échappant de la tasse inclinée, figurant sur le conditionnement d'un paquet de café MAXWELL, illustrant une affiche.

Il convient d'observer qu'alors que dans les deux films publicitaires de la défenderesse, le personnage dessiné ainsi que la comédienne portent à leurs lèvres une tasse, dont elles font mine de boire la dernière goutte, dans une attitude banale, le fond de la tasse étant placé à l'opposé du sujet, dans le film publicitaire de 2001 des sociétés demanderesse, le comédien fait certes mine de boire la dernière goutte de café qui s'échappe du dessin d'une tasse, mais celle-ci est placée sur l'affiche en position inversée, le fond de la tasse étant placé vers le sujet, de sorte que l'attitude de l'homme n'est pas naturelle.

Dans ces conditions, outre le fait que les sociétés demanderesse ne font pas habituellement usage de l'association d'un visage et d'une tasse, l'association des deux utilisée par la société défenderesse dans les deux films, sous une forme banale, ne reprend pas l'association réalisée par les sociétés défenderesse dans son film publicitaire de 2001 et ne présente pas de caractère fautif.

Les sociétés demanderesse soutiennent également que le film publicitaire diffusé en 2007 par la défenderesse présente une ressemblance avec le film "la première fois" consacré à la publicité de la machine TASSIMO et des dosettes CARTE NOIRE, compte tenu de sa thématique, de son scénario de son atmosphère et de son contenu ce film mettant en scène un couple dont le personnage masculin en terminant sa tasse de café, propose à sa partenaire de céder à la tentation en renonçant à une sortie, sous la forme "et si on restait", pourrait facilement être compris comme étant la suite du film "la première fois" qui met

également en scène un couple dont le personnage féminin qui s'apprêtait à partir subrepticement, se laisse tenter par une tasse de café et dit à son partenaire "je reste". Il serait selon elles, en effet fréquent que des annonceurs choisissent de présenter des publicités sur les mêmes thèmes divisées en épisodes.

La société défenderesse conteste le lien pouvant être fait entre ces publicités au motif notamment que son propre film s'inspirerait d'un film publicitaire pour le savon CAMAY dans laquelle une femme après avoir pris un bain, à la question "si on sortait?" répond "si on restait".

Il est certain que les trois films mettent en scène des couples. L'action du film des demanderesses se déroule le matin de la première nuit d'un couple, le personnage féminin qui s'apprêtait à partir choisit finalement de rester. Dans le film de la défenderesse il s'agit d'un couple qui se prépare à sortir, l'homme en attendant la femme se prépare un café, finalement la femme renonce à s'habiller, et sur la tasse de l'homme apparaît la mention "si on restait". Même si les petits scénarios de ces films ont des points semblables (couple, thématique érotique suggérée) pour autant ils sont différents (scénario), et aucune confusion ne peut naître dans l'esprit du consommateur entre les deux films. Celui-ci ne peut davantage être amené à penser que le deuxième film est la suite du premier, le lien entre les deux étant trop ténu, d'autant que le film publicitaire CAMAY montre que le thème est couramment traité dans la publicité. Par ailleurs, les sociétés demanderesses se plaignent également du fait que la défenderesse diffuse actuellement des publicités audiovisuelles pour les dosettes SENSEO qui ont pour but de dénigrer par ricochet les produits concurrents, cherchant à influencer déloyalement le consommateur à partir de critère non vérifiable et non mesurable, en infraction avec l'article 12 du code des usages professionnels, en utilisant les messages suivants : "seules les dosettes SENSEO vous offrent un café parfait pour un moment de gourmandise intense et de plaisir délicieux" et "seules les dosettes SENSEO offrent ce moment de plaisir délicieux".

L'article 12 invoqué est ainsi rédigé " la communication de marketing ne doit pas dénigrer une quelconque personne ou catégorie de personnes, une entreprise, une organisation, une activité industrielle ou commerciale, une profession ou un produit ou tenter de lui attirer le mépris ou le ridicule publics".

C'est ajuste titre que la société défenderesse souligne que ces publicités ne sauraient avoir un effet dénigrant à rencontre des demanderesses puisque celles-ci ne sont pas identifiables et qu'il existe de très nombreux acteurs sur le marché du café et notamment sur celui de la vente des dosettes de café.

Par ailleurs, le tribunal observe que les termes utilisés relèvent de ce qui est admissible en terme de publicité, couramment emphatique, les consommateurs moyennement avisés n'étant pas conduit à penser que les dosettes de café pour lesquels la publicité est diffusée seraient véritablement supérieures aux autres dosettes, dès lors que la perfection et le plaisir relèvent respectivement de l'exagération et de la subjectivité.

Dans ces conditions, les sociétés demanderesses n'établissent aucune faute à l'encontre de la société défenderesse, susceptible d'ouvrir droit à réparation.

Sur le café L'OR NOIR SUBLIME

Sur l'atteinte à la marque renommée constituée par le paquet de café CARTE NOIRE

La société KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY est titulaire de la marque française semi-figurative n°1 235 780 enregistrée pour désigner notamment du café, laquelle est constituée par la reproduction, vue de trois quart avant d'un paquet de café CARTE NOIRE et comporte une revendication de couleur ainsi libellée: " le fond

de l'emballage est noir; il comporte une bande horizontale en or ; la marque CARTE NOIRE figurant sur le petit côté est réservée en blanc ; la face principale comporte le dessin d'une carte de visite blanche sur la quelle figure la marque CARTE NOIRE en noir".

La société KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY considère que l'emballage du café L'ORNOIR SUBLIME que la société défenderesse a lancé à la fin de l'année 2007, porte atteinte à cette marque au sens de l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle. La demanderesse a fait établir un constat d'achat le 16 octobre 2008, auquel est annexée une photographie couleur de l'emballage du café "L'ORNOIR SUBLIME Maison du Café".

L'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que:"l'emploi 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 s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.(...)"

Il est constant qu'une marque renommée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque et que par "emploi" on entend aussi bien la reproduction que l'imitation.

Par ailleurs, pour qu'il existe une atteinte à une marque renommée il n'est pas nécessaire que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe utilisé par le tiers soit tel qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, normalement attentif et raisonnablement avisé, un risque de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque.

L'existence d'un tel lien doit tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Par ailleurs, il est également nécessaire que la preuve que l'usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l'usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur.

Pour la demanderesse les éléments qui distinguent sa marque aux yeux du consommateur sont l'association des couleurs noir, or et blanc ainsi que l'utilisation d'un fond noir et du mot "noir". Cependant il convient d'observer que la marque des sociétés demanderesses n'est pas uniquement constituée par un fond de couleur noire, et par la combinaison des couleurs noir, or, blanc, mais aussi par la présence sur la face avant d'une carte de visite blanche placée au centre de manière légèrement oblique sur laquelle est inscrite la mention "CARTE NOIRE". Les sociétés demanderesses remarquent elles mêmes dans leurs écritures que l'utilisation prolongée et insolite depuis 1983 d'une carte de couleur blanche maintenue par un ruban de couleur or sur un fond noir avec l'inscription "CARTE NOIRE" a conféré à l'identité visuelle du café CARTE NOIRE une forte attractivité pour le consommateur. Dès lors, il n'est pas possible d'isoler certains éléments de la marque pour prétendre qu'ils bénéficient de la protection des marques renommées. Il convient d'observer en conséquence que c'est la marque opposée prise dans sa globalité qui est une marque renommée et pas seulement la couleur noire constituant le fond de l'emballage.

Dans une étude réalisée par l'ITFOP à la demande des sociétés KRAFT, la marque CARTE NOIRE constitue la marque de café la plus souvent associée à la couleur "noire" (64% de citations spontanées). Par ailleurs, dans cette étude on a présenté à l'échantillon un paquet "L'or noir sublime" sur lequel on avait totalement caviardé toutes les marques verbales (Maison du café du café/ l'OR noir sublime) si bien qu'il ne restait plus qu'un conditionnement noir et 19% ont évoqué spontanément la marque CARTE NOIRE, ce pourcentage étant porté à 26% lorsqu'on laissait subsister les mentions "noir sublime".

La société défenderesse ne conteste pas le caractère de marque renommée

de l'emballage litigieux de la demanderesse . Elle soutient que le public concerné n'établira pas de lien entre l'emballage qu'elle utilise et la marque renommée, la couleur noire étant habituelle, de même que le mot "noir" pour du café, que l'association des couleurs blanche, noire et or est usuelle, que la disposition des couleurs est différente et beaucoup plus importante sur le conditionnement CARTE NOIRE, enfin elle critique l'étude réalisée par l'IFOP.

Il convient d'observer que l'étude réalisée par l'IFOP révèle que 65 % des personnes constituant l'échantillon auquel a été présenté l'emballage de la société défenderesse totalement caviardé des signes verbaux ont été dans l'impossibilité de l'attribuer à une marque et seulement 19% l'ont attribué à la marque CARTE NOIRE. Par ailleurs, l'étude réalisée par l'institut IPSOS à la demande de la société défenderesse montre que sur un échantillon de 1000 personnes auquel était présenté un paquet "L'or noir sublime" -Maison du café" tel que proposé à la vente, et auquel on demandait quelle était la marque du produit 72 % citaient au moins un élément de "l'or noir sublime de Maison du Café" et 7% citaient "Carte noire", alors que 83% de l'échantillon déclarait déjà connaître le produit CARTE NOIRE et 50% le produit "L'OR NOIR SUBLIME de Maison du Café".

Dans ces conditions, les sociétés demanderesse n'apportent pas la preuve que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque opposée. En effet les conclusions du sondage réalisé à la demande des sociétés KRAFT sont faussées par le fait qu'on ait entièrement caviardé l'emballage, ne présentant aux personnes sondées qu'un emballage noir, ou sur lequel ne figurait que de manière résiduelle la mention "noire sublime", alors que la couleur noire n'est pas déposée comme marque par les demanderesse, et que le caractère renommé de la marque concerne la marque telle que déposée dans sa globalité, et que la comparaison devait donc être faite avec l'emballage litigieux pris dans sa globalité. Par ailleurs, seulement 7% des personnes interrogées ont établi un lien entre l'emballage litigieux et la marque des demanderesse, ce qui est insuffisant à caractériser l'existence d'un lien entre la marque renommée et le produit litigieux.

En outre, la société défenderesse verse aux débats :

-des données statistiques établies par NIELSEN desquelles il résulte qu'entre 2006 et 2009, les parts de marché en volume des produits CARTE NOIRE par rapport au total des ventes de café Arabica ont connu une progression constante passant de 28,3% à 30,9%.

-des données statistiques établies par NIELSEN pour la période du 18 novembre 2007 au 20 décembre 2009, présentées sous forme de courbes s'agissant du produit CARTE NOIRE et du produit L'OR SUBLIME. La courbe relative au produit "L'or sublime", lancé le 9 décembre 2007, est relativement plate et s'éloigne peu du 0%, sauf en avril 2008 après une campagne de spots télévisés et d'affichage où elle monte à environ 0,3%.

La courbe relative aux produits CARTE NOIRE se présente sous forme de zigzags. Fixée à 30% le 18 novembre 2007, elle descend à 25% au cours du mois de décembre 2007, pour remonter à 33% au 30 décembre 2007 , et connaît un pic à 37% en avril 2008, après une campagne de spot TV, la courbe étant au total plutôt ascendante.

Les sociétés demanderesse soutiennent que leur part de marché pour le produit CARTE NOIRE aurait baissé , pour se fixer désormais à 25%, cette érosion étant due selon elle au fait que le conditionnement de ce produit a perdu, du fait de la commercialisation du café L'OR NOIRE SUBLIME, une part importante de son attrait. Cependant, elles ne versent aux débats aucune étude pour étayer leurs dires.

Il ne résulte pas des études réalisées par NIELSEN que la part de marché des produits CARTE NOIRE a réellement été affectée par le lancement du produit L'OR NOIR

SUBLIME. Dans ces conditions, il n'est pas démontré qu'il existe une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l'usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur et il convient de débouter la demanderesse de ce chef de demande.

Sur la concurrence parasitaire

Les sociétés KFFIP SAS et KFF SAS reprochent à la société défenderesse d'avoir empiété peu à peu leur univers de communication en reprenant le jeu du contraste de ses couleurs (noir, or et blanc) et d'amener ainsi le consommateur à confondre les produits dans les rayons des grandes surfaces.

Il convient d'observer tout d'abord que les sociétés demanderesses n'ont pas le monopole de l'utilisation de la couleur noire pour des emballages de café, cette couleur étant évocatrice de leur contenu. Par ailleurs, les deux emballages appréhendés globalement ne sont pas susceptibles d'être confondus, l'emballage des demanderesses se caractérisant notamment par la présence d'une carte de visite placée sur la face avant du paquet, alors, que sur le paquet litigieux, les signes "L'OR NOIR SUBLIME " écrits en lettres jaunes attirent l'attention, seul le signe "maison du café" étant écrit en caractères blancs beaucoup plus petits. En outre, le paquet de la société défenderesse est rigide alors que l'emballage des sociétés demanderesses est souple. Dès lors, en l'absence de confusion entre les produits, aucun acte fautif ne peut être reproché de ce chef à la société défenderesse. Les sociétés demanderesses reprochent également à la société défenderesse d'avoir utilisé une communication publicitaire directement inspirée de son univers, puisque ses propres messages publicitaires mettent notamment et continuellement en scène, depuis de nombreuses années le slogan "un café nommé désir". Les publicités de la société défenderesse mettent en scène une jeune femme dévêtue entièrement maquillée de noir, dans la pénombre, ce qui permet d'évoquer directement les thèmes du désir et de la sensualité qui sont intrinsèquement rattachés aux publicités de la marque CARTE NOIRE depuis plus de vingt ans.

Il résulte du visionnage des films publicitaires des demanderesses depuis 1993, auquel a procédé le tribunal, que la plupart de ces films sont illustrés par la chanson "Try to remember", accompagnés d'un commentaire en voix off dit par une voix sensuelle, et ont pour thème le désir, slogan du café Carte Noire "un café nommé désir".

Le film publicitaire litigieux met en scène une femme nue, maquillée de noir saupoudrée d'or, qui caresse ses épaules. Une voix masculine, sur un fond de musique classique dit que "L'or noir sublime habille vos sens d'une nouvelle émotion".

Dire comme le fait la société défenderesse que le film a pour thème de plaisir de humer ou de déguster un café alors que les films de la demanderesse auraient pour thème le désir est manifestement inexact. Certes le film de la défenderesse renvoie directement à la sensualité et donc au désir et au thème de prédilection de la communication des demandeurs, mais les thèmes du désir, du plaisir et de la sensualité sont d'une grande banalité dans la communication publicitaire et les sociétés défenderesses ne sauraient en avoir le monopole.

En l'espèce, le film publicitaire de la société demanderesse de même que les affiches réalisées qui représentent la tête et les épaules d'une jeune femme nue, entièrement maquillée de noir et saupoudrée d'or, s'inscrivent dans la déclinaison du thème de l'or précédemment développé dans des films publicitaires précédemment réalisés pour le produit "L'or sublime".

Il n'est pas établi par les sociétés demanderesses que la société défenderesse ait cherché à se placer ainsi dans leur sillage en réalisant les publicités litigieuses. Dans ces conditions, aucune faute constitutive de concurrence déloyale ne peut lui être reprochée.

Sur le café "L'OR VITALITE". La société KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUEL PROPERTY indique qu'elle a commercialisé depuis 1999 et que la société KRAFT FOODS FRANCE commercialise depuis lors un café dénommé NECTAR dans un paquet vert représentant une éclipse de soleil. Elles reprochent à la société défenderesse d'avoir commercialisé à partir de l'année 2007 un café dénommé "L'or vitalité" dans un emballage similaire ce qui serait constitutif de concurrence déloyale. Elles indiquent que le décor particulier du café NECTAR n'est pas dû au hasard mais a été choisi en référence à la dernière éclipse du millénaire. Le paquet de café NECTAR représente une éclipse de soleil, celui-ci est caché par un rond de couleur brune qui constitue l'élément central du paquet et occupe presque la moitié de la face avant du conditionnement, entouré d'un cercle jaune se dégradant en vert clair puis en vert sombre, couleur du reste du paquet, la marque NECTAR étant placée au centre de ce rond brun. La face avant du paquet porte également la marque Jacques Vabre ainsi que la mention "pur arabica".

Le paquet de café L'OR VITALITE représente un lever de soleil et a pour élément central la marque L'OR VITALITE, en jaune soutenu, placée sur un point central blanc, se dégradant en jaune puis en vert clair et enfin en vert sombre couleur du reste du paquet. Le paquet de la société défenderesse porte en outre, sur la face avant, les mentions "Vitalité", "café 100% arabica et guarana", la marque "Maison du café" ainsi qu'une pastille blanche sur laquelle sont inscrites les mentions "Guarana dynamisant".

Les sociétés demanderesse ne sauraient avoir un monopole sur l'utilisation de la couleur verte, ni sur l'apposition d'un soleil sur des produits agro-alimentaires.

C'est ajuste titre que la société défenderesse fait valoir que la couleur verte est usuellement associée aux produits alimentaires favorisant le bien être. En l'espèce, la société défenderesse s'inscrivant dans cette tendance a associé la couleur verte aux mentions "guarana dynamisant" et "Vitalité" qui figurent sur la face avant de l'emballage litigieux. Il n'est pas soutenu par les demanderesse qu'elles auraient en ce qui les concerne communiqué sur cet aspect. Elles indiquent et justifient avoir fait évoluer depuis 2000 le conditionnement du café Nectar afin d'évoquer l'éclipse solaire du 11 août 1999, pour laquelle Nectar fut partenaire du train Eclipse 1999. Bien que les deux paquets de café utilisent un fond de couleur vert sombre et un motif de couleur jaune accompagné d'un dégradé pour autant, la comparaison visuelle des deux produits ne fait pas apparaître de risque de confusion, le paquet NECTAR étant nettement différencié sur un plan visuel par la présence au centre de sa face avant d'un rond de couleur brun sombre qui occupe presque la moitié de la surface.

Dans ces conditions, l'impression d'ensemble des deux emballages et la communication développée à leurs propos étant distinctes, aucun risque de confusion n'est établi, et le choix par la société défenderesse de l'emballage litigieux ne constitue par une faute ouvrant droit à réparation.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner les sociétés demanderesse, partie perdante, aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En outre, elles doivent être condamnées à verser à la société défenderesse, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 25000 euros.

L'exécution provisoire, n'apparaît pas nécessaire en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

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

Déboute les sociétés KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS (anciennement dénommée KRAFT FOODS HOLDING INC), KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUEL PROPERTY SAS (anciennement dénommée KRAFT FOODS FRANCE SAS), KRAFT FOODS FRANCE SAS(anciennement dénommée KRAFT FOODS SERVICES SAS) de l'ensemble de leurs demandes,

Les condamne in solidum à payer à la société SARA LEE AND TEA FRANCE SNC la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS (anciennement dénommée KRAFT FOODS HOLDING INC), KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUEL PROPERTY SAS (anciennement dénommée KRAFT FOODS FRANCE SAS), KRAFT FOODS FRANCE SAS(anciennement dénommée KRAFT FOODS SERVICES SAS) aux entiers dépens,

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 4 juin 2010

Le Président

Le Greffier