

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° B 18-17.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

1°/ la société Générale biscuit Glico France, société anonyme,

2°/ la société Mondelez France, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

3°/ la société Mondelez Europe GmbH, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), société de droit suisse,

ont formé le pourvoi n° B 18-17.760 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Griesson de Beukelaer GmbH & Co.KG, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), société de droit allemand,

2°/ à la société Solinest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

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

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Générale biscuit Glico France, Mondelez France et Mondelez Europe GmbH, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Griesson de Beukelaer GmbH & Co.KG et Solinest, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

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

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2018), la société Générale biscuit Glico France (la société Glico) est titulaire de la marque tridimensionnelle française constituée de l'apparence du biscuit au chocolat dénommé « Mikado », déposée le 19 octobre 2005 sous le n° 3 386 825 pour des produits en classe 30, ainsi que de la marque tridimensionnelle française constituée de l'apparence du biscuit au chocolat dénommé « Mikado King Choco », déposée le 29 mars 2010 sous le n° 3 725 291 pour des produits en classe 30.
2. La société de droit suisse Mondelez Europe et la société Mondelez France (les sociétés Mondelez) sont les licenciée et sous-licenciée de ces marques.
3. La société de droit allemand Griesson de Beukelaer (la société Griesson) est titulaire des marques semi-figuratives françaises n° 3 950 482 et 3 950 493 représentant les emballages sous lesquels sont commercialisés les biscuits au chocolat dénommés « Choc'Olé », déposées le 2 octobre 2012 pour des produits en classe 30. Les biscuits Choc'Olé sont distribués en France par la société Solinest.
4. Considérant que la commercialisation des biscuits Choc'Olé portait atteinte à leurs droits sur les marques tridimensionnelles n° 3 386 825 et n° 3 725 291, dont elles invoquent la renommée, la société Glico et les sociétés Mondelez ont assigné les sociétés Griesson et Solinest en contrefaçon de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, atteinte à la renommée de cette marque et à celle de la marque tridimensionnelle n° 3 725 291 et concurrence déloyale et parasitaire, ainsi qu'en annulation des marques semi-figuratives n° 3 950 482 et 3 950 493.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Glico et les sociétés Mondelez font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs demandes en contrefaçon de la marque n° 3 386 825, alors « que l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que l'existence d'une "famille" ou "série" de marques constitue l'un des facteurs pertinents dont il convient de tenir compte aux fins de l'appréciation du risque de confusion ; qu'en présence d'une famille ou série de marques, un tel risque résulte du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l'origine des produits ou services revêtus du signe incriminé et estimer, à tort, que celui-ci fait partie de cette famille ou série ; qu'en affirmant que "si l'appartenance à une famille de marques est susceptible de renforcer le risque de confusion entre les signes, encore faut-il que celui-ci soit caractérisé", quand il lui appartenait précisément de rechercher si, du fait de l'existence de la famille de marques tridimensionnelles correspondant à la gamme des biscuits "Mikado" invoquée par les sociétés Glico et Mondelez, il n'existait pas un risque que le public pertinent puisse croire que les biscuits incriminés étaient une déclinaison des biscuits "Mikado" ou, à tout le moins, provenaient d'une entreprise économiquement liée à ces sociétés, la cour d'appel, qui a ainsi écarté le risque de confusion sans prendre en considération tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 713-3, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 :

7. Aux termes de ce texte, 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.

8. Lorsque la marque et le signe en conflit présentent une certaine similitude, l'appartenance de la marque à une famille de marques est un élément dont il convient de tenir compte aux fins de l'appréciation du risque de confusion. Dans ce cas, en effet, le risque de confusion résulte du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l'origine des produits ou services couverts par le signe litigieux et estimer, à tort, que ce dernier fait partie de cette famille de marques.

9. Pour rejeter la demande en contrefaçon de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, l'arrêt, après avoir comparé cette marque et l'apparence du biscuit Choc'Olé, retient que, nonobstant l'identité des produits concernés, la faible similitude entre la marque et le signe en cause, pris dans leur ensemble, exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne. Il énonce que si l'appartenance à une famille de marques est susceptible de renforcer le risque de confusion, encore faut-il que celui-ci soit caractérisé.

10. En statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la marque prétendument contrefaite n'appartenait pas à une famille de marques et, à supposer que tel soit le cas, sans prendre en compte cette circonstance aux fins de l'appréciation du risque de confusion, alors qu'elle avait constaté une certaine similitude, fût-elle faible, entre la marque et le signe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, huitième et neuvième branches

Enoncé du moyen

11. La société Glico et les sociétés Mondelez font grief à l'arrêt de les déclarer mal fondées en toutes leurs demandes fondées sur une atteinte à la renommée des marques n° 3 386 825 et n° 3 725 291, alors :

« 1°/ qu'afin d'apprécier si une marque est renommée, le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir notamment la part de 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 ; qu'une marque tridimensionnelle constituée par l'apparence d'un produit peut acquérir, en elle-même, une renommée, même si elle est systématiquement utilisée conjointement avec d'autres marques verbales ou figuratives, et même si elle n'est pas exploitée sous une forme strictement identique à celle figurant dans son enregistrement ; que constituent des éléments pertinents pour l'appréciation de la renommée d'une marque tridimensionnelle les preuves montrant la représentation de celle-ci sur des emballages de produits ou des supports publicitaires, fût-ce conjointement avec d'autres marques verbales ou semi-figuratives ; qu'en l'espèce, les sociétés Glico et Mondelez rappelaient que la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 protégeait l'apparence du biscuit "Mikado" classique et produisaient des éléments de preuve montrant la représentation de ce biscuit sur les emballages des produits "Mikado" et dans des campagnes publicitaires ; qu'en affirmant que l'exploitation ancienne, depuis 1982, "de la marque figurative (sic) représentant le biscuit Mikado", invoquée par les sociétés Glico et Mondelez, ne serait pas de nature à établir l'ancienneté de l'exploitation de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 mais révélerait que les appelantes "n'ont cessé d'entretenir la confusion entre cette marque et le biscuit 'Mikado' et/ou les marques verbales ou semi-figuratives Mikado ou même Lu ou Glico, étrangères au présent litige", sans justifier en quoi les preuves invoquées par les sociétés Glico et Mondelez, relatives à l'exploitation de la représentation du biscuit "Mikado", tant sur les emballages des produits "Mikado" que dans des campagnes publicitaires, ne seraient pas pertinentes pour l'appréciation de la renommée de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 représentant la forme d'un biscuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que le titulaire d'une marque enregistrée peut, aux fins d'établir la renommée de celle-ci, se prévaloir d'éléments prouvant sa renommée sous une forme qui n'est pas strictement identique à celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée, dès lors que n'en est pas altéré le caractère distinctif ; qu'en relevant qu'avant 2005, les paquets "Mikado" ne laissaient voir que partiellement la forme des biscuits, sans constater que les signes ainsi utilisés sur les paquets de biscuits différaient de cette marque par des éléments de nature à altérer le caractère distinctif de celle-ci ou que confrontés aux signes litigieux, le public serait conduit à penser qu'il ne s'agit pas du même produit que celui dont l'apparence est couverte par la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que le titulaire d'une marque tridimensionnelle peut, aux fins d'établir la renommée de celle-ci, se prévaloir d'éléments prouvant sa renommée sous une forme qui n'est pas strictement identique à celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée, dès lors que n'en est pas altéré le caractère distinctif ; qu'en relevant que depuis 2005, le signe figurant sur les emballages n'était pas la reproduction de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, sans indiquer en quoi le signe apposé sur les paquets différait de la marque enregistrée, ni constater que ces différences seraient de nature à altérer le caractère distinctif de cette marque et qu'elles seraient telles qu'elles feraient obstacle à ce que l'usage de ce signe puisse constituer un élément pertinent pour l'appréciation de la renommée de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

8°/ qu'afin d'apprécier si une marque est renommée, le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause ; qu'en l'espèce, les sociétés Glico et Mondelez faisaient valoir que la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 protégeait l'apparence du biscuit "Mikado" classique ; qu'en se contentant d'affirmer que "l'étude réalisée en 2004 sur 'le biscuit Mikado classique' et non à partir de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, n'est pas plus pertinente pour démontrer la notoriété de cette marque", sans justifier en quoi la circonstance que cette étude porte sur le biscuit Mikado classique serait de nature à priver celle-ci de toute pertinence pour l'appréciation de la renommée de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

9°/ que le titulaire d'une marque tridimensionnelle peut, aux fins d'établir la renommée de celle-ci, se prévaloir d'éléments prouvant sa renommée sous une forme qui n'est pas strictement identique à celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée ; qu'en relevant que "les mêmes motifs s'appliquent à la marque n° 3 725 291 s'agissant des conditions d'exploitation sur les paquets de biscuits Mikado sous une forme qui n'est pas celle qui fait l'objet de la marque tridimensionnelle considérée", sans indiquer en quoi le signe apposé sur les paquets litigieux différait de la marque enregistrée, ni en quoi ces différences seraient telles qu'elles feraient obstacle à ce que l'usage de ce signe puisse

constituer un élément pertinent pour l'appréciation de la renommée de la marque tridimensionnelle n° 3 725 291 auprès du public concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tel qu'interprété à la lumière de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques :

12. Il résulte de cet article que la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services identiques, similaires ou 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.

13. Pour apprécier si une marque est renommée, le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de 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. Doit être notamment pris en compte l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, la représentation bidimensionnelle d'une marque tridimensionnelle pouvant notamment faciliter la connaissance de la marque par le public pertinent lorsqu'elle permet de percevoir les éléments essentiels de la forme tridimensionnelle du produit.

14. Pour rejeter la demande des sociétés Glico et Mondelez fondées sur l'atteinte à la renommée des marques tridimensionnelles n° 3 386 825 et n° 3 725 291, l'arrêt retient, d'une part, que l'exploitation ancienne, depuis 1982, de la marque figurative représentant le biscuit Mikado n'est pas de nature à établir l'ancienneté de l'exploitation de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 mais, au contraire, révèle que les sociétés Glico et Mondelez n'ont cessé d'entretenir la confusion entre cette marque et le biscuit Mikado et /ou les marques verbales ou semi-figuratives « Mikado » ou même « Lu » ou « Glico », étrangères au présent litige, qu'en tout état de cause, avant 2005, les paquets de biscuits Mikado ne laissaient voir que partiellement la forme des biscuits et que, depuis 2005, le signe reproduit tant sur le devant des paquets que sur sa tranche, outre qu'il sert plutôt à illustrer le contenu du paquet de biscuits, n'est pas la reproduction de la marque en cause, d'autre part, que les mêmes motifs s'appliquent à la marque n° 3 725 291 s'agissant de ses conditions d'exploitation sur les paquets de biscuits Mikado sous une forme qui n'est pas celle qui fait l'objet de la marque tridimensionnelle.

15. L'arrêt retient encore que l'étude réalisée en 2004 sur le biscuit Mikado « classique », et non à partir de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, n'est pas plus pertinente pour démontrer la notoriété de cette marque.

16. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'usage, avant et depuis leur enregistrement, des marques tridimensionnelles n° 3 386 825 et n° 3 725 291 sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas leur caractère distinctif dans la forme sous laquelle celles-ci ont été enregistrées et, par conséquent, impropres à écarter cet usage comme insusceptible de rapporter la preuve de la renommée des mêmes marques, et sans justifier en quoi l'étude réalisée sur le biscuit Mikado était dépourvue de pertinence aux fins d'apprécier la renommée de la marque n° 3 386 825 constituée de l'apparence tridimensionnelle de ce biscuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur ce moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

17. La société Glico et les sociétés Mondelez font le même grief à l'arrêt, alors :

« 4°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Glico et Mondelez faisaient valoir que les biscuits "Mikado" font l'objet, depuis au moins 1984, d'importantes campagnes de communication sur des supports (affiches et films publicitaires, communication digitale) sur lesquels la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 est représentée et mise en exergue ; qu'elles faisaient, en outre, état de l'importance du budget publicitaire consacré à la promotion des biscuits "Mikado" ; qu'en affirmant que les campagnes de communication et budgets publicitaires dont il est fait état, "lorsqu'ils se rapportent [à] la marque tridimensionnelle considérée et non à la marque semi-figurative Mikado", démontreraient "tout au plus le succès commercial du produit mais nullement la renommée de la marque", sans préciser en quoi le succès commercial du biscuit "Mikado", attesté par les campagnes de communication et budgets publicitaires invoqués, ne serait pas de nature à établir la renommée de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 représentant l'apparence d'un biscuit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en cause d'appel, les sociétés Glico et Mondelez ont communiqué une nouvelle pièce 21-3 constituée de tableaux établis par l'agence de presse "Carat" et détaillant les investissements publicitaires réalisés en France pour différents biscuits, dont les biscuits "Mikado", sur la période 2011-2016 ; qu'en approuvant le tribunal d'avoir relevé, sur la base de la seule pièce 21 communiquée en première instance, que les données relatives aux frais de publicité et de communication pour les produits "Mikado" concernaient le groupe Mondelez et ne permettaient pas de savoir si ces dépenses concernaient la France, et en indiquant ensuite, après avoir relevé que les campagnes de communication et budgets publicitaires démontreraient tout au plus le succès commercial du produit mais nullement la renommée de la marque, que "la nouvelle pièce produite devant la cour (21-3 selon les appelantes mais plus vraisemblablement 21-2 selon le bordereau de communication de pièces) n'est pas de nature à remettre en cause cette situation", sans justifier en quoi la pièce 21-3, régulièrement versée aux débats pour la première fois devant elle, ne serait pas de nature à rapporter la preuve des investissements de publicité et de communication pour les biscuits "Mikado" en France, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

18. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

19. Pour rejeter la demande des sociétés Glico et Mondelez fondée sur l'atteinte à la renommée de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, l'arrêt retient que les budgets publicitaires et campagnes de communication dont il est fait état, outre qu'ils concernent Mondelez International, et même lorsqu'ils se rapportent à la marque tridimensionnelle considérée, démontrent tout au plus le succès commercial du produit mais nullement la renommée de la marque, et que la nouvelle pièce produite devant la cour n'est pas de nature à remettre en cause cette situation.

20. En statuant ainsi, sans préciser pour quelles raisons les budgets publicitaires et campagnes de communication consacrés à la promotion, en France, de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 n'étaient pas pertinents aux fins d'apprécier la renommée de cette marque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur ce moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

21. La société Glico et les sociétés Mondelez font encore le même grief à l'arrêt, alors « qu'afin d'apprécier si une marque est renommée, le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir notamment la part de 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 ; qu'en écartant la renommée de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur le volume des ventes et la part de marché des biscuits "Mikado" commercialisés sous la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, la cour d'appel,

qui n'a ainsi pas apprécié la renommée de cette marque au regard de l'ensemble des éléments pertinents de la cause, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tel qu'interprété à la lumière de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/95 :

22. La part de marché détenue par une marque est un élément pertinent aux fins d'apprécier si cette marque est renommée.

23. En rejetant la demande des sociétés Glico et Mondelez fondée sur l'atteinte à la renommée de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, sans prendre en considération, ainsi qu'il lui était demandé, le volume des ventes et la part de marché des biscuits Mikado commercialisés sous cette marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur ce moyen, pris en sa dixième branche

Enoncé du moyen

24. La société Glico et les sociétés Mondelez font encore le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, appréhendés dans leur globalité ; qu'en écartant la renommée de la marque n° 3 386 825, au terme d'un examen d'une partie des éléments invoqués par les sociétés Glico et Mondelez (emballages des biscuits Mikado, campagnes de communication, budgets publicitaires, jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg de 2006, livre de recettes "Mikado les meilleures recettes", extraits de comptes Facebook ou de Twitter, enquêtes auprès de consommateurs), envisagés chacun isolément, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, tous les éléments pertinents invoqués par les sociétés Glico et Mondelez, qui incluaient, en outre, le volume des ventes de biscuits "Mikado" et la part de marché de ces derniers, n'étaient pas de nature à rapporter la preuve de la renommée de la marque n° 3 386 825, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tel qu'interprété à la lumière de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/95 :

25. Pour apprécier si une marque est renommée, le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause en recherchant si, pris dans leur globalité, ils démontrent que la marque jouit d'une renommée.

26. Pour rejeter la demande des sociétés Glico et Mondelez fondée sur l'atteinte à la renommée de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, l'arrêt examine séparément chacun des éléments présentés au soutien de cette demande et retient qu'aucun ne rapporte la preuve de la renommée de la marque.

27. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, pris dans leur globalité, ces éléments n'établissaient pas la renommée de la marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

28. La société Glico et les sociétés Mondelez font grief à l'arrêt de les déclarer mal fondées en toutes leurs demandes

fondées sur une atteinte à la renommée des marques n° 3 386 825 et n° 3 725 291 et de rejeter par-là même leurs demandes en annulation des marques Choc'Olé, alors « que pour solliciter l'annulation des marques "Choc'Olé" n° 3 950 482 et n° 3 950 493, les sociétés Glico et Mondelez faisaient, en particulier, valoir que celles-ci portaient atteinte à la renommée de leur marque tridimensionnelle n° 3 386 825 ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes d'annulation des marques "Choc'Olé" n° 3 950 482 et n° 3 950 493, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

29. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

30. La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il déboute les sociétés Glico et Mondelez de leur demande d'annulation des marques semi-figuratives n° 3 950 482 et 3 950 493 en tant qu'elle est fondée sur l'atteinte portée par ces marques à la renommée des marques tridimensionnelles n° 3 386 825 et n° 3 725 291.

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

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement entrepris en tant que celui-ci rejetait les demandes reconventionnelles en annulation des marques tridimensionnelles françaises n° 3 386 825 et n° 3 725 291, rejetait les demandes en annulation des marques Choc'Olé fondées sur une contrefaçon de la marque n° 3 386 825 et déboutait la société Mondelez France de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire, l'arrêt rendu le 9 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

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

Condamne les sociétés Griesson de Beukelaer et Solinest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Griesson de Beukelaer et Solinest et les condamne in solidum à payer aux sociétés Générale biscuit Glico France, Mondelez Europe et Mondelez France la somme globale de 3 000 euros ;

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

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

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Générale biscuit Glico France, Mondelez France et Mondelez Europe GmbH.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Générale 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 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, les appelantes reprochent aux sociétés intimées 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, par la commercialisation en France et notamment sur internet de biscuits au chocolat dénommés « ChocOlé » ; que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon » ; qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné ; que les produits commercialisés sous le signe « ChocOlé » sont identiques, aux produits visés dans l'enregistrement de la marque n° 3 386 825 en ce qu'elle vise des « biscuits, enrobés ou nappés notamment de chocolat » ; que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; que d'un point de vue visuel, la marque opposée est constituée de la forme d'un bâtonnet aux bouts arrondis et qui est recouverte de chocolat à l'exception d'un des embouts qui laisse apparaître une tige beige-jaune ; que le biscuit Choc'Olé a quant à lui la forme d'un bâtonnet enrobé de chocolat avec un embout dénudé, long, mince et torsadé sur toute sa longueur ; que selon les appelantes, le signe premier évoque les bâtonnets des jeux de Mikado, évocation absente du biscuit incriminé de par son aspect torsadé qui ne peut être qualifié d'insignifiant ; qu'il résulte de ces éléments que nonobstant l'identité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ; que si l'appartenance à une famille de marques est susceptible de renforcer le risque de confusion entre les signes, encore faut-il que celui-ci soit caractérisé ; que ce risque de confusion, qui en tout état de cause reste à l'appréciation du juge saisi, n'est pas plus établi par la production d'une étude BVA de septembre 2014 selon laquelle, en réponse assistée, 37% des personnes interrogées auxquelles a été présentée non pas la marque tridimensionnelle objet du litige mais la photographie d'un biscuit, répondent que le produit nu Choc'Olé « ressemble à Mikado » ; qu'au surplus, les produits litigieux tels qu'ils sont présentés à la vente sur leur emballage, indiquent clairement la mention « Choc'Olé » pour identifier le produit ; que la cour relève en outre que selon le même sondage dont se prévalent les appelantes, 'la confusion entre les produits est « moins flagrante sur pack » et que « en assisté » les répondants comprennent « qu'il s'agit d'une autre marque » ; qu'enfin, l'affiche incriminée ne fait que reproduire les mêmes biscuits « Choc'Olé » dans les mêmes emballages qui ne sont pas couverts par la marque opposée, la publicité faite pour un produit n'étant en tout état de cause pas de nature à créer un risque de confusion ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon de la marque n° 3 386 825 » ;

ET QUE « les marques Choc'Olé représentent des boîtes de biscuits, de forme cylindrique, l'une rouge avec un dégradé blanc et l'autre bleue avec un dégradé blanc ; qu'il s'agit donc non pas de la représentation de la forme de biscuits mais bien de conditionnements sur lesquels figurent pour chacun d'entre eux la mention GdB en caractères italiques bleus sur fond rouge, le nom du produit ChocOlé en caractères dominants italiques marrons avec la première lettre C et la cinquième lettre O en majuscule, et la représentation de biscuits dont il a été démontré précédemment qu'ils ne présentaient pas de similitude avec la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, en raison, notamment de leur aspect torsadé sur toute sa longueur » (arrêt, p. 12, §. 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

- 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. » ; que la société GLICO invoque une contrefaçon par imitation de sa marque par l'exploitation des biscuits Choc'Olé ; qu'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 ; que les produits visés dans l'enregistrement de la marque opposée et ceux exploités par les défendeurs sont des biscuits, ils sont donc identiques ; qu'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) ; que le demandeur met l'accent sur l'évocation des baguettes du jeu Mikado au vu de sa marque telle qu'elle est déposée

; que 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, que 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 ; que 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) ; que 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 ; qu'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 ; que 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 » ;

1°) ALORS QUE l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que l'existence d'une « famille » ou « série » de marques constitue l'un des facteurs pertinents dont il convient de tenir compte aux fins de l'appréciation du risque de confusion ; qu'en présence d'une famille ou série de marques, un tel risque résulte du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l'origine des produits ou services revêtus du signe incriminé et estimer, à tort, que celui-ci fait partie de cette famille ou série ; qu'en affirmant que « si l'appartenance à une famille de marques est susceptible de renforcer le risque de confusion entre les signes, encore faut-il que celui-ci soit caractérisé », quand il lui appartenait précisément de rechercher si, du fait de l'existence de la famille de marques tridimensionnelles correspondant à la gamme des biscuits « Mikado » invoquée par les sociétés exposantes, il n'existait pas un risque que le public pertinent puisse croire que les biscuits incriminés étaient une déclinaison des biscuits « Mikado » ou, à tout le moins, provenaient d'une entreprise économiquement liée aux sociétés exposantes, la cour d'appel, qui a ainsi écarté le risque de confusion sans prendre en considération tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en relevant, tout à la fois, d'une part, qu'il existerait un faible degré de similitude entre la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 et le biscuit « Choc'Olé » (arrêt, p. 10, §. 3), et d'autre part, que les biscuits « Choc'Olé » ne présenteraient pas de similitude avec la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 (arrêt, p. 12, §. 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; que la diffusion d'une publicité pour un produit est de nature à créer un risque de confusion, lorsque le public est conduit à croire que le produit dont il est fait la promotion provient de la même entreprise que ceux revêtus de la marque antérieure, ou d'une entreprise liée économiquement ; qu'en partant du principe que la publicité faite pour un produit ne serait pas de nature à créer un risque de confusion, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondées les sociétés Générale Biscuit Glico France, Mondelez Europe GmbH et Mondelez France dans toutes leurs demandes fondées sur une atteinte à la renommée des marques n° 3 386 825 et n° 3 725 291 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « tant à titre subsidiaire s'agissant de la marque n° 3 386 825, qu'à titre principal s'agissant de la marque n° 3 725 291, les sociétés appelantes reprochent aux intimées d'avoir porté atteinte auxdites marques, qu'elles considèrent comme étant des marques de renommée au sens de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'une marque est renommée si elle est connue d'une partie significative du public et cette connaissance est appréciée notamment au regard de la part du marché détenue par la marque, de l'intensité, de l'étendue géographique et de la durée de son usage ainsi que de l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la

promouvoir ; qu'en l'espèce, les appelantes se prévalent d'une exploitation ancienne, depuis 1982, « de la marque figurative (sic) représentant le biscuit Mikado », ce qui n'est pas de nature à établir l'ancienneté de l'exploitation de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 mais au contraire révèle qu'elles n'ont cessé d'entretenir la confusion entre cette marque et le biscuit « Mikado » et/ou les marques verbales ou semi-figuratives MIKADO ou même LU ou GLICO, étrangères au présent litige ; que la cour constate en tout état de cause qu'avant 2005 les paquets « Mikado » ne laissaient voir que partiellement la forme des biscuits, et que depuis 2005 le signe reproduit tant sur le devant des paquets que sur sa tranche, outre qu'il sert plutôt à illustrer le contenu du paquet de biscuits, n'est pas la reproduction de la marque en cause ; que les campagnes de communication et budgets publicitaires dont il est fait état, outre qu'ils concernent « Mondelez International » comme l'a relevé le Tribunal, et lorsqu'ils se rapportent à la marque tridimensionnelle considérée et non pas la marque semi-figurative MIKADO, démontrent tout au plus le succès commercial du produit mais nullement la renommée de la marque ; que la nouvelle pièce produite devant la cour (21-3 selon les appelantes mais plus vraisemblablement 21-2 selon le bordereau de communication de pièces) n'est pas de nature à remettre en cause cette situation ; que la reconnaissance de la notoriété de la marque par le tribunal de grande instance de Paris de Strasbourg [sic] en 2006 est sans portée sur le présent litige tout comme le sont le fait qu'un livre de recettes intitulé « MIKADO les meilleures recettes » reprenne la forme d'un « paquet de biscuits Mikado » ou des extraits de comptes Facebook ou de Twitter ; que les mêmes motifs s'appliquent à la marque n° 3 725 291 s'agissant de ses conditions d'exploitation sur les paquets de biscuits Mikado sous une forme qui n'est pas celle qui fait l'objet de la marque tridimensionnelle considérée, et/ou de l'importance du budget publicitaire et du volume des ventes réalisées entre 2012 et 2015, au demeurant habituels dans le secteur concerné, et qui révèlent tout au plus le succès commercial rencontré par le biscuit lui-même ; qu'enfin, l'étude réalisée en 2004 sur « le biscuit Mikado classique » et non à partir de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, n'est pas plus pertinente pour démontrer la notoriété de cette marque pas plus que l'étude réalisée par TNS Sofres en 2006 au cours de laquelle la question posée concernait « la marque du paquet de biscuit » ; qu'enfin l'étude réalisée par la société IN VIVO BVA en 2014, qui a été effectuée via internet sur un échantillon de 100 consommateurs par produit ou pack testé, avait pour but de « mesurer la confusion possible entre Chocolé et Mikado, sur le biscuit lui-même mais aussi dans le contexte des ventes (via leurs packs) » et non pas de mesurer la notoriété des marques opposées dans le cadre du présent litige ; qu'en tout état de cause le tribunal a, à juste titre, relevé que seulement 37% pour le « Mikado original » et 28 % pour le « Mikado King Choco » des consommateurs répondent que le produit qui leur a été présenté « ressemble à un Mikado », et ce quelle que soit la pertinence des attestations des membres de la société de sondage produites en cause d'appel ; que dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que les sociétés Glico et Mondelez ne démontraient pas la renommée des marques françaises tridimensionnelles objets du litige et que les demandes au titre de l'atteinte à la renommée de ces marques, formées tant à titre subsidiaire qu'à titre principal, devaient être rejetées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 713-5 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. » ; qu'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 ; que 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 ; que cependant, en l'espèce, le caractère renommé des marques « MIKADO » et « MIKADO KING CHOCO » est contesté en défense ; que 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 ; que cependant, s'agissant de données comptables pour le groupe « MONDELEZ 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) ; que 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) ; qu'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 ; que 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 ; que 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 ? »

que 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) ; que 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 ; qu'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 ; que par conséquent, la société GLICO et les sociétés MONDELEZ échouent à démontrer la renommée de leurs marques françaises tridimensionnelles ; que les demandes au titre de l'atteinte à la renommée de ces marques, tant à titre subsidiaire qu'à titre principal, seront donc rejetées ; que 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 ;

1°) ALORS QU'afin d'apprécier si une marque est renommée, le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir notamment la part de 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 ; qu'une marque tridimensionnelle constituée par l'apparence d'un produit peut acquérir, en elle-même, une renommée, même si elle est systématiquement utilisée conjointement avec d'autres marques verbales ou figuratives, et même si elle n'est pas exploitée sous une forme strictement identique à celle figurant dans son enregistrement ; que constituent des éléments pertinents pour l'appréciation de la renommée d'une marque tridimensionnelle les preuves montrant la représentation de celle-ci sur des emballages de produits ou des supports publicitaires, fût-ce conjointement avec d'autres marques verbales ou semi-figuratives ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes rappelaient que la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 protégeait l'apparence du biscuit « Mikado » classique et produisaient des éléments de preuve montrant la représentation de ce biscuit sur les emballages des produits « Mikado » et dans des campagnes publicitaires ; qu'en affirmant que l'exploitation ancienne, depuis 1982, « de la marque figurative (sic) représentant le biscuit Mikado », invoquée par les sociétés exposantes, ne serait pas de nature à établir l'ancienneté de l'exploitation de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 mais révélerait que les appelantes « n'ont de cesse d'entretenir la confusion entre cette marque et le biscuit « Mikado » et/ou les marques verbales ou semi-figuratives Mikado ou même Lu ou Glico, étrangères au présent litige », sans justifier en quoi les preuves invoquées par les sociétés exposantes, relatives à l'exploitation de la représentation du biscuit « Mikado », tant sur les emballages des produits « Mikado » que dans des campagnes publicitaires, ne seraient pas pertinentes pour l'appréciation de la renommée de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 représentant la forme d'un biscuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le titulaire d'une marque enregistrée peut, aux fins d'établir la renommée de celle-ci, se prévaloir d'éléments prouvant sa renommée sous une forme qui n'est pas strictement identique à celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée, dès lors que n'en est pas altéré le caractère distinctif ; qu'en relevant qu'avant 2005, les paquets « Mikado » ne laissaient voir que partiellement la forme des biscuits, sans constater que les signes ainsi utilisés sur les paquets de biscuits différaient de cette marque par des éléments de nature à altérer le caractère distinctif de celle-ci ou que confrontés aux signes litigieux, le public serait conduit à penser qu'il ne s'agit pas du même produit que celui dont l'apparence est couverte par la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le titulaire d'une marque tridimensionnelle peut, aux fins d'établir la renommée de celle-ci, se prévaloir d'éléments prouvant sa renommée sous une forme qui n'est pas strictement identique à celle

sous laquelle celle-ci a été enregistrée, dès lors que n'en est pas altéré le caractère distinctif ; qu'en relevant que depuis 2005, le signe figurant sur les emballages n'était pas la reproduction de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, sans indiquer en quoi le signe apposé sur les paquets différerait de la marque enregistrée, ni constater que ces différences seraient de nature à altérer le caractère distinctif de cette marque et qu'elles seraient telles qu'elles feraient obstacle à ce que l'usage de ce signe puisse constituer un élément pertinent pour l'appréciation de la renommée de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés exposantes faisaient valoir que les biscuits « Mikado » font l'objet, depuis au moins 1984, d'importantes campagnes de communication sur des supports (affiches et films publicitaires, communication digitale) sur lesquels la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 est représentée et mise en exergue (conclusions d'appel des exposantes, pp. 24-29) ; qu'elles faisaient, en outre, état de l'importance du budget publicitaire consacré à la promotion des biscuits « Mikado » (ibid., pp. 29-31) ; qu'en affirmant que les campagnes de communication et budgets publicitaires dont il est fait état, « lorsqu'ils se rapportent [à] la marque tridimensionnelle considérée et non à la marque semi-figurative MIKADO », démontreraient « tout au plus le succès commercial du produit mais nullement la renommée de la marque », sans préciser en quoi le succès commercial du biscuit « Mikado », attesté par les campagnes de communication et budgets publicitaires invoqués, ne serait pas de nature à établir la renommée de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 représentant l'apparence d'un biscuit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en cause d'appel, les sociétés exposantes ont communiqué une nouvelle pièce 21-3 constituée de tableaux établis par l'agence de presse « Carat » et détaillant les investissements publicitaires réalisés en France pour différents biscuits, dont les biscuits « Mikado », sur la période 2011-2016 ; qu'en approuvant le tribunal d'avoir relevé, sur la base de la seule pièce 21 communiquée en première instance, que les données relatives aux frais de publicité et de communication pour les produits « Mikado » concernaient le groupe Mondelez et ne permettaient pas de savoir si ces dépenses concernaient la France, et en indiquant ensuite, après avoir relevé que les campagnes de communication et budgets publicitaires démontreraient tout au plus le succès commercial du produit mais nullement la renommée de la marque, que « la nouvelle pièce produite devant la cour (21-3 selon les appelantes mais plus vraisemblablement 21-2 selon le bordereau de communication de pièces) n'est pas de nature à remettre en cause cette situation », sans justifier en quoi la pièce 21-3, régulièrement versée aux débats pour la première fois devant elle, ne serait pas de nature à rapporter la preuve des investissements de publicité et de communication pour les biscuits « Mikado » en France, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'afin d'apprécier si une marque est renommée, le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir notamment la part de 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 ; que dans ce contexte, il doit notamment prendre en considération la présence de la marque sur internet et sur les réseaux sociaux ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés exposantes faisaient valoir que la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 était présente sur la page Facebook française dédiée aux biscuits « Mikado », qui comptait, au 18 février 2014, plus de 810 000 « J'aime » ainsi que sur une page Twitter suivie par près de 12 000 abonnés (conclusions d'appel des sociétés exposantes, p. 29) ; qu'en se bornant à affirmer que les extraits de comptes Facebook ou de Twitter seraient « sans portée sur le présent litige », sans justifier en quoi ceux-ci ne pourraient constituer des éléments pertinents pour l'appréciation de la renommée de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

7°) ALORS QU'afin d'apprécier si une marque est renommée, le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir notamment la part de 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 ; qu'en écartant la renommée de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur le volume des ventes et la part de marché des biscuits « Mikado » commercialisés sous la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas apprécié la renommée de cette marque au regard de l'ensemble des éléments pertinents de la cause, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété

intellectuelle ;

8°) ALORS QU'afin d'apprécier si une marque est renommée, le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes faisaient valoir que la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 protégeait l'apparence du biscuit « Mikado » classique ; qu'en se contentant d'affirmer que « l'étude réalisée en 2004 sur « le biscuit Mikado classique » et non à partir de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, n'est pas plus pertinente pour démontrer la notoriété de cette marque », sans justifier en quoi la circonstance que cette étude porte sur le biscuit Mikado classique serait de nature à priver celle-ci de toute pertinence pour l'appréciation de la renommée de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

9°) ALORS QUE le titulaire d'une marque tridimensionnelle peut, aux fins d'établir la renommée de celle-ci, se prévaloir d'éléments prouvant sa renommée sous une forme qui n'est pas strictement identique à celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée ; qu'en relevant que « les mêmes motifs s'appliquent à la marque n° 3 725 291 s'agissant des conditions d'exploitation sur les paquets de biscuits Mikado sous une forme qui n'est pas celle qui fait l'objet de la marque tridimensionnelle considérée », sans indiquer en quoi le signe apposé sur les paquets litigieux différerait de la marque enregistrée, ni en quoi ces différences seraient telles qu'elles feraient obstacle à ce que l'usage de ce signe puisse constituer un élément pertinent pour l'appréciation de la renommée de la marque tridimensionnelle n° 3 725 291 auprès du public concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

10°) ALORS QUE le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, appréhendés dans leur globalité ; qu'en écartant la renommée de la marque n° 3 386 825, au terme d'un examen d'une partie des éléments invoqués par les sociétés exposantes (emballages des biscuits Mikado, campagnes de communication, budgets publicitaires, jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg de 2006, livre de recettes « Mikado les meilleures recettes », extraits de comptes Facebook ou de Twitter, enquêtes auprès de consommateurs), envisagés chacun isolément, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, tous les éléments pertinents invoqués par les sociétés exposantes, qui incluaient, en outre, le volume des ventes de biscuits « Mikado » et la part de marché de ces derniers, n'étaient pas de nature à rapporter la preuve de la renommée de la marque n° 3 386 825, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondées les sociétés Générale Biscuit Glico France, Mondelez Europe GmbH et Mondelez France dans toutes leurs demandes fondées sur une atteinte à la renommée des marques n° 3 386 825 et n° 3 725 291 et d'avoir ainsi par-là même rejeté les demandes en annulation des marques Choc'Olé ;

AUX MOTIFS QUE « la demande d'annulation des marques GDB Choc'Olé n° 3 950 482 et n° 3 950 493 qui porteraient atteinte à la renommée des marques tridimensionnelles susvisées ne peut prospérer, et ce sans qu'il soit besoin d'apprécier si les appelantes peuvent ici s'exonérer de la démonstration d'un risque de confusion » ;

ALORS QUE pour solliciter l'annulation des marques « Choc'Olé » n° 3 950 482 et n° 3 950 493, les exposantes faisaient, en particulier, valoir que celles-ci portaient atteinte à la renommée de leur marque tridimensionnelle n° 3 386 825 ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes d'annulation des marques « Choc'Olé » n° 3 950 482 et n° 3 950 493, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en annulation des marques Choc'Olé fondées sur une contrefaçon de la marque n° 3 386 825 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « se fondant cette fois sur les dispositions de l'article L 711-4 du code de la propriété

intellectuelle selon lesquelles, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée, les appelantes font grief aux premiers juges d'avoir rejeté leur demande en annulation des marques GDB Choc'Olé n° 3 950 482 et n° 3 950 493 appartenant à la société Griesson en écartant tout risque de confusion entre ces dernières et la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 ; que les marques incriminées reproduisent les emballages des biscuits Choc'Olé ainsi représentées :

qu'il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné et partant une atteinte à la marque antérieure ; que les produits commercialisés sous les signes « ChocOlé » sont similaires, aux produits visés dans l'enregistrement de la marque n° 3 386 825 en ce qu'ils visent des « Pâtisseries fines enrobées de chocolat » ; que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; que d'un point de vue visuel, il a été dit que la marque opposée est constituée de la forme d'un bâtonnet aux bouts arrondis et qui est recouverte de chocolat à l'exception d'un des embouts qui laisse apparaître une tige beige-jaune et non pas comme il est soutenu un emballage dans lequel les biscuits sont « liés ensemble dans le sens de la longueur » ; que les marques Choc'Olé représentent des boîtes de biscuits, de forme cylindrique, l'une rouge avec un dégradé blanc et l'autre bleue avec un dégradé blanc ; qu'il s'agit donc non pas de la représentation de la forme de biscuits mais bien de conditionnements sur lesquels figurent pour chacun d'entre eux la mention GdB en caractères italiques bleus sur fond rouge, le nom du produit ChocOlé en caractères dominants italiques marrons avec la première lettre C et la cinquième lettre O en majuscule, et la représentation de biscuits dont il a été démontré précédemment qu'ils ne présentaient pas de similitude avec la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, en raison, notamment de leur aspect torsadé sur toute sa longueur ; qu'il a été dit également que selon les appelantes, le signe premier évoque les bâtonnets des jeux de Mikado, alors que les signes incriminés représentent une boîte de biscuits ; qu'il résulte de ces éléments que nonobstant la similitude des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris, dans leur ensemble et tels que déposés, exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne et partant toute atteinte à la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon de la marque n° 3 386 825 fondée sur les dispositions de l'article 711-4 du code de la propriété Intellectuelle et les demandes subséquentes » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« 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 ; que pour être déclarée nulle, la marque seconde doit constituer la contrefaçon par reproduction ou par imitation de la marque antérieure ; qu'en l'espèce, les marques critiquées reproduisent les emballages des biscuits Choc'Olé ; qu'il s'agit de contrefaçon par imitation pour des produits identiques s'agissant de biscuits ; que les signes en comparaison sont les suivants :

et

qu'il a été déjà dit plus haut que le biscuit Choc'Olé est torsadé à la différence de la marque MIKADO ; que 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 » ; qu'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 ; que 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° 3 386 825 seront donc rejetées » ;

ALORS QU'en relevant, dans son appréciation de la similitude entre, d'une part, la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 et, d'autre part, les marques GDB Choc'Olé n° 3 950 482 et 3 950 493, qui reproduisent les emballages des biscuits « Choc'Olé », que ces deux dernières marques comporteraient notamment la représentation de biscuits « dont il a été démontré précédemment qu'ils ne présentaient pas de similitude avec la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 », tout en ayant précédemment relevé qu'il existait, non pas une absence de similitude, mais un faible degré de similitude entre le biscuit « Choc'Olé » et la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.