

15 janvier 2026

Tribunal judiciaire de Paris

RG n° 23/08700

3ème chambre 1ère section

Texte de la décision

Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

- Me BLORET-PUCCI #T01
- Me MONEGIER DU SORBIER #P512

3ème chambre
1ère section

N° RG 23/08700
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ37M

N° MINUTE :

Assignation du :
17 mai 2023

JUGEMENT

rendu le 15 Janvier 2026

DEMANDERESSES

S.A.S. ORANGINA SCHWEPPESS HOLDING FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.A.S. ORANGINA SCHWEPPESS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Société SCHWEPPESS INTERNATIONAL LIMITED

[Adresse 5]

[Localité 9] (ROYAUME-UNI)

représentées par Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0001

DÉFENDERESSES

Société CAPRI SUN AG

[Adresse 1]

[Localité 3] (SUISSE)

Société CAPRI SUN VERTRIEBS GMBH

[Adresse 8]

[Localité 4]

[Adresse 7] (ALLEMAGNE)

représentées par Maître Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe

Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président

Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge

assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l'audience du 13 octobre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Faits et procédure

En 2006, la société Orangina schweppes france (société OSF), qui commercialise une boisson à base d'eau et de fruits dénommée "Oasis", a lancé une campagne publicitaire mettant en scène les "P'tits Fruits", un ensemble de personnages figurant des fruits anthropomorphes hilares, ce qui a donné lieu à la diffusion d'une série de films publicitaires parmi lesquels ceux intitulés Comédie Musicale (2007), La Source (2009), Oasis Thé (2010), Be Fruit (2010), Fruit Race (2015), FRSH (2017), Oasis Pocket (2018), Duo d'Oranges (2018), Fruigo (2020), Oasis Pomme Cassis Framboise (2022) et Oasis Ice Tea (2022).

Ces personnages ont fait l'objet de dépôts de marques par la société Orangina schweppes holding france (société OSHF) et la société anglaise Schweppes International Limited (société SIL), qui appartiennent au même groupe que la société OSF.

La société OSHF est ainsi titulaire :- de la marque verbale française n°3 448 491 ("Oasis, des fruits, de l'eau, du fun"), déposée le 4 septembre 2006 et enregistrée en classes 32,
- des marques figuratives françaises numéros 3319902, 3519903, 3519904, 3519905, 3519906 et 3519907 enregistrées le 14 août 2007 en classes 32 et 33, et des marques figuratives françaises numéros 3892007, 3892061, 3892030 et 3892048, toutes déposées le 26 janvier 2012 et enregistrées dans en classes 32 et 33.

La société SIL est quant à elle titulaire :- de la marque de l'Union européenne figurative n°011205151, déposée le 21 septembre 2012 et enregistrée en classes 30, 32 et 33,
- de la marque française figurative n°3970216, déposée le 20 décembre 2012 et enregistrée en classes 32 et 33,
- de la marque de l'Union européenne figurative n°015320741 déposée le 11 avril 2016 et enregistrée en classes 30 et 32,
- de la marque de l'Union européenne figurative n°017959769 déposée le 20 septembre 2018 et enregistrée en classes 32 et 33,
- de la marque semi-figurative française n°4 666 005, déposée le 15 juillet 2020 et enregistrée en classes 32 et 33.

Leur reprochant la diffusion sur le réseau social Youtube du film publicitaire "Capri Sun Multi Fruits" dans lequel figurent des fruits anthropomorphes sur la plage d'une île volcanique tropicale, les sociétés OSF, OSHF et SIL (les sociétés "Orangina-Schweppes") ont signalé les 10 contenus correspondants les 5 et 6 avril 2023 à la société Youtube, laquelle a suspendu l'accessibilité de la chaîne exploitée par la société suisse Capri Sun AG (la société CSA) ayant pour activité la vente, la publicité et la gestion des titres de propriété intellectuelle relatifs à cette boisson.

Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 6 avril 2023, les sociétés Orangina-Schweppes ont mis en demeure la société CSA et la société Capri Sun Vertriebs GmbH (la société CSVG), qui distribue les produits Capri Sun en Allemagne, Suisse et Autriche, de cesser la diffusion desdits contenus sur quelque support que ce soit, ce que la société CSA a refusé le 13 avril 2023 en leur reprochant le blocage de sa chaîne Youtube.

Se prévalant de ce refus, les sociétés Orangina-Schweppes ont assigné la société CSA et la société CSVG en contrefaçon de droits d'auteur et de marques, concurrence déloyale et parasitisme, devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 17 mai 2023.

Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, les sociétés CSA et CSVG ont soulevé la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon de droits d'auteur pour défaut de titularité de ces droits et de l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon au titre des marques françaises n°3 448 491, n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030 et n°3 892 048, motif pris que celles-ci étaient déchues faute d'usage sérieux.

Par mesure d'administration judiciaire en date du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l'examen des deux fins de non-recevoir à la formation de jugement.

Selon ordonnance en date du 11 juillet 2024, après avoir constaté l'abandon de l'exception de procédure, le juge de la mise en état a mis à la charge de chacune des parties la part des dépens et frais irrépétibles afférents à l'incident qu'elles ont exposée.

Selon ordonnance en date du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire, laquelle mesure n'a pas permis de résoudre l'entier litige.

Selon ordonnance en date du 18 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

Prétentions et moyens

Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives ("Conclusions n°4") notifiées le 23 février 2025 par voie électronique, les sociétés Orangina schweppes holding france, Orangina schweppes france et Schweppes International Limited entendent voir : "Vu les articles L.111-1, L.112-1, L.112-2, L.113-1, L.122-4 et L.331-1-4 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles L.713-2, L.713-3, L. 713-3-1, L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1240 du code civil, [...]

A titre principal

Sur la contrefaçon de droits d'auteur

- dire que la société OSF est titulaire des droits d'auteur sur les oeuvres qu'elle invoque ;
- déclarer recevable la société OSF en ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur ;
- juger que la société CSA, en diffusant la campagne publicitaire litigieuse reproduisant et imitant des caractéristiques propres protégées par des droits d'auteur détenus par la société OSF s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de droits d'auteur ;

Sur la contrefaçon de marque

- constater que les sociétés OSHF et SIL justifient d'un usage sérieux à titre de marque des marques invoquées ;
- constater que les sociétés OSHF et SIL justifient d'un usage sérieux des marques françaises n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030, n°3 892 048 et de la marque européenne n°011205151 dans les cinq ans précédant l'assignation ;
- rejeter la demande de la société CSA en déchéance des marques françaises n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030, n°3 892 048 et de la marque européenne n°011205151 ;
- constater que la marque française n°4 666 005 « Source naturelle de fun » est intrinsèquement distinctive ;
- rejeter la demande de nullité de la marque française n°4 666 005 « Source naturelle de fun » pour défaut de caractère distinctif intrinsèque ;
- constater que les marques P'tits Fruits Oasis, soit les marques françaises n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030, n°3 892 048 et les marques européennes n°017959769 et n°011205151, dont sont titulaires les sociétés OSHF et SIL, sont renommées ;
- dire et juger que la société CSA, en diffusant la campagne publicitaire litigieuse reproduisant et imitant les marques n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030, n°3 892 048, n°3 448 491 et n°4 660 005 et marques européennes n°017959769 et n°011205151 détenues par les sociétés OSHF et SIL, s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon des marques par imitation ;
- dire et juger que la société CSA, en diffusant la campagne publicitaire litigieuse reproduisant les marques françaises renommées n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030, n°3 892 048 et les marques européennes n°017959769 et n°011205151 détenues par les sociétés OSHF et SIL, s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon des marques de renommées ;

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

- dire et juger que la société CSA, a également commis, au préjudice de la société OSF, des actes distincts de concurrence déloyale ainsi que des actes de parasitisme ;

En conséquence,

- interdire à la société CSA toute exploitation du film publicitaire litigieux, et ce sur quelque support de communication que ce soit, notamment la télévision et internet, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, c'est-à-dire par diffusion du film litigieux, à compter d'un délai de deux (2) semaines suivant la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner la publication dans cinq journaux et/ou revues spécialisées en produits agro-alimentaires, aux choix des sociétés OSHF, OSF et SIL et aux frais exclusifs et avancés de la société CSA, du jugement à intervenir, par extraits ou intégralement, sans que le coût global de ces insertions puisse excéder la somme de 50.000 euros hors taxes ;
- condamner la société CSA à verser à la société OSF la somme de 800.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de droits d'auteur ;
- condamner la société CSA à verser à la société OSHF la somme de 100.000 euros et à la société SIL la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de leurs marques ;
- condamner la société CSA à verser à la société OSF la somme de 2.702.898 euros, à parfaire, à titre de dommages et

intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

- ordonner à la société CSA la communication de tous justificatifs certifiés conformes par expert-comptable ou commissaire aux comptes en relation avec les volumes et les investissements réalisés pour la diffusion de la campagne litigieuse à la télévision, et ce, à compter de la première diffusion jusqu'au jour de l'arrêt de la diffusion, le tout sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter à compter d'un délai de deux (2) semaines suivant la signification du jugement à intervenir ;

[...]

A titre subsidiaire, [juger] qu'il s'agit à tout le moins d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, en condamnant la société CSA aux mêmes demandes que ci-dessus formulées.

En tout état de cause

- rejeter toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de la société CSA ;
- rejeter en particulier les demandes reconventionnelles de la société CSA pour notification, réclamation et procédure abusives ;
- condamner la société CSA à verser la somme totale de 80.000 euros aux sociétés OSHF, OSF et SIL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- dire et juger que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit".

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives ("Conclusions n°5") notifiées le 11 mars 2025 par voie électronique, la société Capri Sun AG entend voir :- "débouter les sociétés OSHF, OSF et SIL de toutes leurs demandes, fins et conclusions, qui sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;

- dire la société OSF irrecevable en sa demande en contrefaçon de droit d'auteur ;
- débouter la société OSF de sa demande en contrefaçon de droit d'auteur en raison de son mal-fondé ;
- dire les sociétés OSHF et SIL irrecevables en leur demande en contrefaçon de marques françaises n°3 448 491, n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030 et n°3 892 048 et mal fondée en ce qui concerne la marque de l'Union européenne n°011205151 faute de justifier d'un usage sérieux desdites marques dans les cinq ans précédant l'assignation ;
- prononcer la déchéance des marques françaises n°3 448 491, n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030 et n°3 892 048 en ce qu'elles désignent des boissons de fruits et jus de fruits en classe 32, et de la marque de l'Union européenne n°011205151 en ce qu'elle désigne des boissons à base de fruits et jus de fruits en classe 32, pour défaut d'usage sérieux, à compter du 17 mai 2023 ;
- prononcer la nullité de la marque française n°4 666 005 pour défaut de caractère distinctif intrinsèque ;
- dire que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle et à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle aux fins d'inscription au registre national des marques et au registre des marques de l'Union européenne à l'initiative de la partie la plus diligente ;
- débouter les sociétés OSHF et SIL de leur demande en contrefaçon de marques ;
- débouter les sociétés OSHF et SIL de leur demande portant sur l'atteinte à la renommée des marques ;
- débouter la société OSF de sa demande en concurrence déloyale ;
- débouter la société OSF de sa demande en concurrence parasitaire ;

En tout Etat de cause,

- faire droit à ses demandes ;
- condamner solidairement les sociétés OSHF, OSF et SIL à lui verser la somme de 500.000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice résultant des notification, réclamation et procédure abusives ;
- condamner solidairement les sociétés OSHF, OSF et SIL à verser à la société CSA la somme de 85.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés OSHF, OSF et SIL aux entiers dépens, qui seront recouverts par Me Sophie Micallef, en application de l'article 699 du code de procédure civile".

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions ("Conclusions n°2") qui étaient communes à la société CSA, notifiées le 26 juillet 2024 par voie électronique, la société Capri Sun Vertriebs GmbH formule les mêmes prétentions que la société CSA.

En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.

Motivation

Motifs

A titre liminaire, en application des articles 395 et 397 du code de procédure civile, dès lors que, dans leurs conclusions récapitulatives, les sociétés Orangina-Schweppes ne forment plus aucune demande à l'encontre de la société CSVG, il y a lieu de considérer qu'elles se désistent implicitement de l'instance engagée l'encontre de cette partie, et que celle-ci, en cessant de conclure après cet abandon alors qu'elle concluait jusqu'alors conjointement avec la société CSA dont elle partage le conseil et que cette dernière a conclu depuis lors, a implicitement accepté ce désistement qui est donc parfait. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'instance des demandresses à l'encontre de la société CSVG, de le déclarer parfait et de constater l'extinction de l'instance à l'encontre de cette partie.

Sur les demandes en contrefaçon de droits d'auteur

Moyens des parties

En demande, les sociétés Orangina-Schweppes soutiennent que l'action en contrefaçon de droits d'auteur de la société OSF est recevable, dès lors que celle-ci a commandé les films publicitaires dans lesquels figurent les P'tits Fruits à des agences de publicité qui lui ont cédé leurs droits d'auteur conformément aux usages du secteur, et que ces films ont été en tout état de cause divulgués et exploités sous le nom de la société OSF qui est ainsi présumée titulaire des droits d'auteur afférents. Elles précisent que le fait que les agences de publicité soient désignées dans des articles et certaines des vidéos ne rend pas pour autant l'exploitation équivoque, de sorte que la présomption n'est pas renversée. Sur le fond, elles se prévalent des droits d'auteur de la société OSF sur les films publicitaires dont l'originalité résulte de la combinaison des personnages – fruits anthropomorphes – qu'ils mettent en scène, du décor exotique – île paradisiaque et plage – dans lequel ceux-ci évoluent, de la présence de cascade et sources d'eau, et de l'utilisation des mots "fruit", "eau" et "fun" dans un registre humoristique et décalé. Elles insistent sur la singularité de la représentation des P'tits fruits qui s'écarte du fonds commun présenté par la société CSA compte tenu de leurs caractéristiques visuelles et comportementales – gesticulations permanentes avec joie et énergie – qui traduisent un parti pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur. Elles soulignent ainsi leurs caractéristiques communes – "gros corps inspirés de la forme des fruits qu'ils représentent", "longs bras au niveau des yeux et [...] courtes jambes", "membres [...] très fins, y compris les mains et les pieds, et mobiles", "yeux bien visibles et expressifs, écarquillés et rieurs et une large bouche fine qui laisse apparaître leurs dents blanches dès qu'ils sourient" –, et leurs caractéristiques individuelles telles que la forme, la couleur et la taille. Elles font valoir que "les films publicitaires combinant les caractéristiques propres d'Oasis sont originaux en ce qu'ils donnent à la marque Oasis une image et une empreinte propre". Elles affirment qu'il ne s'agit pas de s'approprier le concept du fruit anthropomorphe ou de la plage exotique, mais bien de revendiquer l'expression particulière de ces créations qui diffère des autres fruits humanisés sur lesquels s'appuie la société CSA et dont aucun ne correspond aux P'tits Fruits.

En second lieu, elles reprochent à la société CSA d'avoir imité lesdits films publicitaires en reproduisant la combinaison des caractéristiques – deux longs bras fins implantés au niveau des yeux et deux jambes fines et courtes, des yeux ronds, écarquillés et rieurs et une même bouche large et fine qui laissent apparaître des dents blanches en souriant – de l'orange, de la grappe de raisin, de la pomme et du citron, et de certains des plans emblématiques des films tels que l'île paradisiaque vue de loin, l'imposante cascade près de laquelle dansent les personnages.

En défense, la société CSA soulève l'irrecevabilité des demandes en contrefaçon de droits d'auteur faute de preuve de ce que les agences de publicité qui ont développé les films publicitaires aient cédé leurs droits, ce qui apparaît peu crédible dans la mesure où ces agences se prévalent de leurs créations dans la presse et que l'une d'entre elles est mentionnée dans le film Comédie Musicale (2007).

Sur le fond, elle dénie toute protection par le droit d'auteur aux oeuvres en question, reprochant à leurs adversaires de

chercher à s'approprier un fonds commun et de se contenter d'un résumé de chacun des films sans expliciter les caractéristiques qui leur conféreraient une physionomie propre. Elle précise que ces généralités s'expriment dans le fait que ces caractéristiques sont les mêmes pour chacun des films, et que les plans dont elles se prévalent ne représentent que quelques secondes du film. Elle leur reproche également de passer sous silence de nombreuses autres caractéristiques de leurs personnages à l'instar de leur vocabulaire transgressif et décalé, quand d'autres ne sont pas partagés par tous les personnages. Elle souligne le caractère usuel du thème de l'île paradisiaque et des fruits humanisés dans le domaine des boissons à base de fruit, tout comme l'humour qui est un outil marketing classique de mémorisation. Elle observe à cet égard le dépôt de nombreuses marques en 2001 pour des fruits personnifiés, du film publicitaire Capri Sun diffusé en 2002 qui représentait déjà une île vierge, et du film publicitaire Capri Sun diffusé en 2004 qui mettait déjà en scène des citrons, oranges et raisins anthropomorphes sur une plage. Elle oppose également l'existence de nombreuses autres représentations antérieures de fruits anthropomorphes animés, dont ceux de la série de dessins animés Les Fruittis (1991) diffusée sur la chaîne TF1, dont certains personnages présentent toutes les caractéristiques revendiquées pour les personnages, et qui retrace l'histoire d'une famille de fruits sur une île volcanique.

Réponse du tribunal

Sur la protection des films publicitaires par le droit d'auteur

Aux termes de l'article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

Selon l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ». La protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale, en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre, il appartient celui qui se prévaut d'un droit d'auteur d'expliquer les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui revendique la protection d'une œuvre par le droit d'auteur d'apporter la preuve de l'originalité de celle-ci en explicitant les caractéristiques qui la lui confèrent. Au cas présent, les sociétés Orangina-Schweppes revendiquent la protection de 11 films publicitaires par le droit d'auteur au bénéfice de la société OSF, de sorte qu'il leur appartient, d'apporter la preuve de ce que chacun d'eux constitue une œuvre originale au sens du code de la propriété intellectuelle.

Sur l'originalité du film publicitaire Comédie Musicale (2007)

Pour justifier de l'originalité de l'œuvre audiovisuelle Comédie Musicale diffusée pour la première fois en 2007, les demanderesse exposent une combinaison de caractéristiques tenant d'une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait que "les P'tits Fruits chantent à la gloire de l'eau, [...] dansent, [...] se chamaillent joyeusement, [...] sautent dans l'eau et certains se laissent projeter sur des geysers [...] dans un décor tropical, avec des cascades et des geysers d'eau."

Les pièces produites en défense mettent toutefois en évidence que d'autres œuvres audiovisuelles divulguées avant la création de ce film publicitaire, en particulier la série de dessins animés Les Fruittis (1991) et le film publicitaire de la société CSA intitulé Capri-Sonne Star Fruits (2004), mettent en scène, sur une île avec une végétation luxuriante, des personnages ayant la forme de fruits anthropomorphes joviaux et dotés de membres fins et allongés, et de petits yeux ronds, si bien que les choix scénaristiques et visuels correspondants dans le film publicitaire de la société OSF ne sont pas en soi le marqueur de la personnalité de son auteur, mais de la reprise d'un fonds commun qui n'est pas susceptible d'appropriation par le droit d'auteur.

Pour autant, la reprise de ce fonds commun, conjuguée à l'enchaînement des différents plans rythmés par le chant des personnages que ceux-ci animent avec des gags (piège à trappe, plongeon loupé), puis la chorégraphie des personnages sur des geysers avant de se retrouver côte-à-côte pour se transformer en bouteilles de boissons de la marque Oasis, constitue une combinaison de choix libre et créative portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur du film.

L'originalité de ce film publicitaire est donc caractérisée.

En conséquence, le film publicitaire Comédie Musicale est protégé par le droit d'auteur.

Sur l'originalité du film publicitaire "La Source" (2009)

Pour justifier de l'originalité de l'oeuvre audiovisuelle La Source diffusée pour la première fois en 2009, les demanderesse exposent une combinaison de caractéristiques tenant d'une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait que "les P'tits Fruits, en mode « aventurier », cherchent dans la forêt tropicale une source d'eau [et qu'ils] se retrouvent ensuite propulsés, tirés par une baguette de sourcier, vers un volcan rempli d'eau [, que la] paroi du volcan à laquelle ils parviennent à se suspendre, se fissure et le volcan se vide alors en une cascade d'eau sur laquelle les P'tits Fruits dégringolent avec joie [, et qu'ensuite r]escapés sur un tronc d'arbre flottant, les P'tits Fruits plaisantent avant d'être happés dans une chute d'eau."

Si, à l'instar de ce qui précède, les choix tenant aux décors, aux personnages et à la tonalité amusante ne sont pas susceptibles d'appropriation par le droit d'auteur, le tribunal ne peut que constater que la reprise de ce fonds commun et les dialogues composés par des calembours sur le thème des fruits, conjugués à l'enchaînement des différents plans débutant par la recherche d'eau avec une baguette de sourcier qui emmène les personnages dans le ciel jusqu'à ce que celle-ci s'enfonce dans la paroi d'un volcan renfermant un réservoir d'eau, au point d'ouvrir une fissure d'où jaillit ensuite une cascade emportant les personnages dans un torrent, constituent une combinaison de choix libre et créative portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur de cette oeuvre audiovisuelle. L'originalité de cette oeuvre audiovisuelle est donc caractérisée.

En conséquence, le film publicitaire La Source est protégé par le droit d'auteur.

Sur l'originalité du film publicitaire "Oasis Thé" (2010)

Pour justifier de l'originalité de l'oeuvre audiovisuelle Oasis Thé diffusée pour la première fois en 2010, les demanderesse exposent une combinaison de caractéristiques tenant d'une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait que "Les P'tits Fruits parcourent une forêt tropicale et découvrent finalement une immense cascade d'eau paradisiaque [, et qu'ils] rencontrent alors des feuilles de thé également humanisées avec lesquels les P'tits Fruits se mettent à danser, à chanter et à sauter dans l'eau dans une grande fête."

Si la mise en scène de fruits anthropomorphes joviaux dans une forêt tropicale n'est pas, là encore, le marqueur de la personnalité de l'auteur de ce film, il ne peut qu'être constaté que la reprise de ce fonds commun, conjuguée aux calembours sur le thème des fruits ("saperlipépin", "vous l'avez vu ? Mon jus") énoncés par les personnages hilares, et à l'enchaînement des plans depuis une expédition en forêt jusqu'à la plage d'une cascade convertie en scène de danse sur laquelle se trémoussent des feuilles de thé humanisées, constitue une combinaison de choix libre et créative allant au-delà de la simple revisite de ce fonds commun et qui porte ainsi l'empreinte de la personnalité de son auteur. L'originalité de cette oeuvre audiovisuelle est donc caractérisée.

En conséquence, le film publicitaire Oasis Thé est protégé par le droit d'auteur.

Sur l'originalité du film publicitaire "Be Fruit" (2010)

Pour justifier de l'originalité de l'oeuvre audiovisuelle Be Fruit diffusée pour la première fois en 2010, les demanderesse exposent une combinaison de caractéristiques tenant d'une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait qu'un "avion découvre l'île tropicale des P'tits Fruits [qui] présente un vaste volcan rempli d'eau et une plage de sable blanc [, que] Les P'tits Fruits sont ensuite invités à la Maison Blanche et sur les plateaux de télévision pour parler d'eux [, qu'] ils reviennent ensuite sur leur île [, qu'a]lors qu'ils s'ennuient de retour de leur voyage trépidant, ils sont rejoints sur la plage de sable blanc par de nombreux humains arrivant par dizaine de bateaux [, et que l]e film s'achève sur une grande fête sur la plage de l'île OASIS entre les P'tits Fruits et les humains."

Si les éléments tenant à l'idée d'associer des fruits anthropomorphes et une île tropicale ne traduisent pas la personnalité de l'auteur de cette oeuvre, le visionnage de ce film met en évidence que le scénario débute par le survol d'une île volcanique par un avion permettant la découverte de fruits anthropomorphes qui se retrouvent propulsés sur la scène médiatique contemporaine, parodiant alors des éléments historiques sortis de leur contexte (allocation "je vous ai compris" à la Maison Blanche), se trémoussant au journal télévisé puis remportant un jeu musical télévisé avant de rentrer sur l'île où des centaines de personnes débarquent pour faire la fête et auxquels se joignent les fruits. Ce scénario improbable conjuguant des fruits anthropomorphes hilares, conjugué à l'enchaînement des différents plans et aux dialogues faits de calembours autour des fruits ("sur-fruise !", "je vous ai com-fruits", "saperli-pépin", "faites du f-ruit")

constitue une combinaison de choix libre et créative portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur de cette oeuvre audiovisuelle. L'originalité de cette oeuvre est donc caractérisée.

En conséquence, le film publicitaire Be Fruit est protégé par le droit d'auteur.

Sur l'originalité du film publicitaire "Fruit Race" (2015)

Pour justifier de l'originalité de l'oeuvre audiovisuelle Fruit Race diffusée pour la première fois en 2015, les demanderesses exposent une combinaison de caractéristiques tenant d'une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait que "Le film s'ouvre sur un plan large d'une île paradisiaque découvrant une plage de sable blanc, une forêt de palmiers surplombée d'un haut volcan dont le cratère est rempli d'eau dont elle s'échappe par une cascade [, que] Sur la plage, les P'tits Fruits et de nombreux humains vacanciers se prélassent et jouent [, que] Je caisson de réserve de boissons Oasis est alors capturé par un vilain fruit [, que] Les P'tits Fruits et les humains le poursuivent pour récupérer le caisson de boissons [, qu'a]près une course poursuite effrénée, les P'tits Fruits parviennent à récupérer le caisson de boissons dont le poids les entraîne dans une cascade et un plan d'eau [, et que] Le film s'achève par une grande baignade festive entre P'tits Fruits et humains buvant de l'OASIS."

Si ce film met, là encore, en scène des fruits anthropomorphes joviaux sur une île paradisiaque, le tribunal ne peut constater que la reprise de ce fonds commun se conjugue à un scénario singulier débutant par une improbable partie de beach volley entre des fruits et des humains, puis le vol d'un réfrigérateur contenant des bouteilles de boisson "Oasis" par d'autres fruits sur un side-car poursuivi par une orange sur une planche à roulettes et une framboise sur un karting qui finissent par chuter dans une cascade où fruits et humains se désaltèrent avec les bouteilles, le tout ponctué de calembours sur le thème des fruits ("je mûre de chaud", "ils ont perdu la raisin", "ça part en kiwi", "hasta la fruista"), ce qui constitue une combinaison de choix libre et créative portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur de cette oeuvre audiovisuelle. L'originalité de ce film publicitaire est donc caractérisée.

En conséquence, le film publicitaire Fruit Race est protégé par le droit d'auteur.

Sur l'originalité du film publicitaire "FRSH" (2017)

Pour justifier de l'originalité du film publicitaire FRSH diffusé pour la première fois en 2017, les demanderesses exposent une combinaison de caractéristiques tenant d'une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait que les "P'tits Fruits [...] chantent et dansent au milieu d'une source d'eau entourée d'une forêt tropicale [, que] Le film s'ouvre sur la vision d'une cascade et d'un plan d'eau dans la forêt tropicale, avec des montagnes en arrière-plan [, que] Les P'tits Fruits OASIS se baignent joyeusement dans le plan d'eau [, que] l'eau s'anime alors en micro et instruments de musique avec lesquels les P'tits Fruits font un concert [, et qu'ils] font la fête."

Si cette oeuvre audiovisuelle met également en scène des fruits anthropomorphes sur une île tropicale, il ne se borne pas à reprendre ce fonds commun, mais le revisite avec un scénario débutant par un concert de fruits chantant avec des instruments de musique composés d'eau qui se volatilisent sous forme de papillons translucides pour former une boule à facette dans le ciel, le tout en conférant une personnalité propre aux personnages qui prononcent des jeux de mots sur le thème des fruits ("Philoso-fruit", "D'amûre et d'eau fraîche"), ce qui constitue une combinaison de choix libre et créative portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur de cette oeuvre. L'originalité de ce film publicitaire est donc caractérisée.

En conséquence, le film publicitaire FRSH est protégé par le droit d'auteur.

Sur l'originalité du film publicitaire "Oasis Pocket" (2018)

Pour justifier de l'originalité du film publicitaire Oasis Pocket diffusé pour la première fois en 2018, les demanderesses exposent une combinaison de caractéristiques tenant d'une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait que "Dans le décor récurrent d'une belle cascade alimentant un plan d'eau surmonté de montagnes dans une forêt tropicale, le plan d'eau a cette fois la forme d'un skate park aquatique sur lequel les P'tits Fruits font joyeusement du skate [, et que] Les skates et trottinettes des P'tits Fruits sont constitués d'eau."

A l'instar du film FRSH, le film Oasis Pocket ne se borne pas à la reprise du fonds commun susmentionné, mais le revisite sous la forme d'un enchaînement de plans représentant deux fruits anthropomorphes hilares surfant sur un torrent, l'un plus habile que l'autre, le tout combiné à une chanson dont les paroles associent des jeux de mots utilisant le mot fruit ("acrobafruits"), ce qui constitue une combinaison de choix libre et créative portant l'empreinte de la personnalité de

l'auteur de cette oeuvre audiovisuelle. L'originalité de ce film publicitaire est donc caractérisée.

En conséquence, le film publicitaire Oasis Pocket est protégé par le droit d'auteur.

Sur l'originalité du film publicitaire "Duo d'Oranges" (2018)

Pour justifier de l'originalité du film publicitaire Duo d'Oranges diffusé pour la première fois en 2018, les demanderesses exposent une combinaison de caractéristiques tenant d'une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait qu'au "bord d'un plan d'eau alimenté par une belle cascade, entouré d'une forêt tropicale et surplombé de montagnes, deux oranges se rencontrent et tombent en amour l'une pour l'autre."

Si la mise en scène de fruits anthropomorphes dans une forêt tropicale ne présente aucune originalité en soi, le tribunal ne peut que constater que ce film revisite ce fonds commun sous la forme singulière d'une rencontre amoureuse entre deux oranges, l'une mâle, l'autre femelle, celle-ci singulièrement représentée avec une parure de feuilles dorsale, scène à laquelle s'ajoute une voix hors champ divulguant leurs qualités en mobilisant le champ lexical du fruit ("Lui, aventurier et fruitier, Elle, si pulpeuse"), ce qui constitue une combinaison de choix libre et créative portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur de cette oeuvre audiovisuelle. L'originalité de ce film publicitaire est donc caractérisée.

En conséquence, le film publicitaire Duo d'Oranges est protégé par le droit d'auteur.

Sur l'originalité du film publicitaire "Fruigo" (2020)

Pour justifier de l'originalité du film publicitaire Fruigo diffusé pour la première fois en 2020, les demanderesses exposent une combinaison de caractéristiques tenant d'une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait que "De leur île tropicale, présentant un décor habituel d'OASIS tropical et notamment une cascade d'eau, les P'tits Fruits, visualis[e]nt sur un petit écran une famille dont l'adolescente s'ennuie, décident de lui mettre du « fun » dans son réfrigérateur [, et qu'a]u moment où la Mangue place discrètement une bouteille d'OASIS dans le réfrigérateur familial, elle est surprise par la jeune fille, stupéfaite et amusée."

Le visionnage du film met en évidence un scénario improbable dans lequel des fruits anthropomorphes localisés sur une île paradisiaque communique avec le monde réel par l'intermédiaire d'un fruigo, créant ainsi un mélange de genres à tonalité humoristique qui ne se borne donc pas à la simple reprise du fonds commun associant des fruits humanoïdes et une île paradisiaque, mais constitue une combinaison de choix libre et créative portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur de cette oeuvre audiovisuelle. L'originalité de ce film publicitaire est donc caractérisée.

En conséquence, le film publicitaire Fruigo est protégé par le droit d'auteur.

Sur l'originalité du film publicitaire "Oasis Pomme Cassis Framboise" (2022)

Pour justifier de l'originalité du film publicitaire Oasis, Pomme Cassis Framboise diffusé pour la première fois en 2022, les demanderesses exposent une combinaison de caractéristiques tenant d'une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait que "Le film s'ouvre sur le plan de l'île paradisiaque OASIS [avec une] forêt tropicale surplombée d'un haut volcan d'où coule une cascade [, que d]eux P'tits Fruits, la Mangue et l'Orange, filent à toute allure dans un pick-up sur une route de terre [, et qu'i]ls traversent alors une porte magique et atterrissent dans un skate Park d'eau. D'autres P'tits Fruits font du skate en « frustyle » et en musique dans ce monde parallèle."

Le scénario improbable de ce film dans lequel des fruits anthropomorphes hilares sont conduits par un véhicule tout terrain jusqu'à traverser un vortex les menant à un terrain de jeux où se produisent une framboise avec des rollers, une pomme sur une planche à roulettes et un cassis sur une trottinette, conjugué aux dialogues ponctués de calembours sur le thème du fruit ("nom d'un p'tit pépin", "tu peux pas zest"), ne se limite pas à la reprise d'un fonds commun, mais constitue une combinaison de choix libre et créative portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur de cette oeuvre audiovisuelle. L'originalité de ce film publicitaire est donc caractérisée.

En conséquence, le film publicitaire Oasis Pomme Cassis Framboise est protégé par le droit d'auteur.

Sur l'originalité du film publicitaire "Oasis Ice Tea" (2022)

Pour justifier de l'originalité du film publicitaire Oasis Ice Tea diffusé pour la première fois en 2022, les demanderesses exposent une combinaison de caractéristiques tenant d'une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait qu'il "débuté sur la même scène que le film OASIS Pomme Cassis Framboise ci-dessus et [que] traversant de nouveau la porte magique, les P'tits

Fruits Manguue et Orange sont cette fois[-ci] projetés dans un décor chatoyant et paisible où ils rencontrent des feuilles de thé humanisées [, et qu'i]ls se la coulent douce ensemble au bord et dans l'eau".

De la même façon que le film précédent, le scénario improbable du film Oasis Ice Tea, qui reprend le trajet en véhicule tout terrain traversant un vortex menant cette fois les fruits anthropomorphes à une prairie fleurie où se situe un lac sur lequel flottent des feuilles de thé humanisées, conjugué au graphisme d'animation et à la scène de gag avec un coup de parasol donné par une mangue à une pomme, et aux calembours sur le thème du fruit ("qu'est-ce kiwi s'passe", "freine on va s'prendre une prune"), ne se borne pas non plus à la revisite du fonds commun du fruit personnifié sur une île vierge, mais constitue une combinaison de choix libre et créative portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur de cette oeuvre audiovisuelle. L'originalité de ce film publicitaire est donc caractérisée.

En conséquence, le film publicitaire Oasis Ice Tea est protégé par le droit d'auteur.

Sur la titularité des droits d'auteur

En application de l'article L.113-7 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.

Toutefois, l'article L.113-5 du code de la propriété intellectuelle, dispose que "L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée" et que "Cette personne est investie des droits de l'auteur".

Il s'infère de ce texte qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation, paisible et non équivoque, de l'oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle d'auteur (en ce sens : Civ. 1re, 25 mars 2020, pourvoi n°18-24.931).

Au cas présent, les articles de presse versés en procédure indiquent que la société Marcel est présentée comme l'agence de publicité ayant réalisé les oeuvres audiovisuelles intitulées La Source (2009), Oasis Thé (2010), Be Fruit (2010), Fruit Race (2015), FRSH (2017), Oasis Pocket (2018), Duo d'Oranges (2018), Fruigo (2020), Oasis Pomme Cassis Framboise (2022) et Oasis Ice Tea (2022), ce qui n'est au demeurant pas contesté, de sorte que cette société bénéficie de la présomption de l'article L.113-7 susvisé. Néanmoins, dès lors que les demanderesses produisent une attestation datée du 9 janvier 2025 aux termes de laquelle cette société déclare avoir cédé à la société OSF tous les droits de propriété intellectuelle afférents à ces films, cette présomption est renversée au bénéfice de la société OSF qui doit donc être considérée comme le titulaire des droits patrimoniaux sur ces 10 films.

En revanche, alors que les demanderesses reconnaissent que la société Draft Fcb a réalisé l'oeuvre audiovisuelle Comédie Musicale (2007) et justifient de ce que celle-ci a depuis lors cessé son activité, le tribunal ne peut que constater d'une part que le nom de cette société est mentionné au début du film qui n'a donc pas été divulgué sous le nom de la société OSF si bien que celle-ci ne bénéficie donc d'aucune présomption de titularité, et d'autre part qu'aucun contrat de cession de droits d'auteur ni attestation du réalisateur susceptible de corroborer les allégations des demanderesses n'est versé aux débats. La preuve de la titularité des droits patrimoniaux sur cette oeuvre n'est donc pas rapportée.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action en contrefaçon de droits d'auteur au titre du film publicitaire Comédie Musicale et de rejeter la fin de non-recevoir pour le surplus des films.

Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux

Selon l'article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Selon l'article L.122-3 de ce code, la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.

Aux termes de l'article L.122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

La contrefaçon s'apprécie par la recherche des ressemblances des caractéristiques protégeables de l'oeuvre, non par les différences (en ce sens : Civ. 1re, 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.105).

Au cas présent, alors qu'il résulte des motifs développés supra au titre de l'originalité des films publicitaires que la mise en scène de fruits anthropomorphes joviaux sur une île avec une nature luxuriante n'est pas suffisante pour conférer auxdits films leur originalité, le tribunal ne peut que constater que le film publicitaire "Capri Sun Multi Fruits" de la société

CSA, diffusé pour la première fois en 2015, est composé de quatre plans – une vue d’ensemble d’une île avec des infrastructures ludiques et une cascade, une scène de danse de fruits anthropomorphes sans langage verbal autour d’une gourde jetable de boisson humanoïde estampillée “Capri Sun”, une scène d’aspiration d’eau par une paille pour exciter les personnages, et des enfants avec leur boisson marquée “Capri Sun” en main – sans aucune narration, dialogue ou gag, et que les fruits se présentent de manière béate et dépourvus de personnalité propre contrairement à ce que revendique la société OSF pour ses personnages, de sorte que les ressemblances entre le film incriminé et les 10 films de la société OSF résident seulement dans la reprise du même fonds commun qui est exclu de la protection dont bénéficient les oeuvres de la société OSF.

Le film publicitaire litigieux ne reproduit donc pas les combinaisons de caractéristiques qui confèrent leur originalité aux films La Source, Oasis Thé, Be Fruit, Fruit Race, FRSH, Oasis Pocket, Duo d’Oranges, Fruigo, Oasis Pomme Cassis Framboise et Oasis Ice Tea, ce qui fait obstacle à la caractérisation de la contrefaçon.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société OSF de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur au titre des films publicitaires, La Source (2009), Oasis Thé (2010), Be Fruit (2010), Fruit Race (2015), FRSH (2017), Oasis Pocket (2018), Duo d’Oranges (2018), Fruigo (2020), Oasis Pomme Cassis Framboise (2022) et Oasis Ice Tea (2022).

Sur les demandes reconventionnelles en déchéance de marques

Moyens des parties

En demande, la société CSA se prévaut de la déchéance des marques françaises n°3 448 491, n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030 et n°3 892 048, en ce que ce que celles-ci désignent des boissons de fruits et jus de fruits en classe 32, et de la marque verbale de l’Union européenne n°011205151 en ce qu’elle désigne des boissons à base de fruits et jus de fruits en classe 32, pour défaut d’usage sérieux, à compter du 17 mai 2023. Elle fait valoir que les preuves d’usage proposées par ses adversaires font état de caractéristiques des fruits anthropomorphes qui ne correspondent pas à celles des personnages tels qu’ils ont été enregistrés à titre de marque, ce qui traduit des modifications ayant altéré le caractère distinctif de ces marques, sauf à accorder un monopole d’exploitation qui s’étendrait à toute représentation de fruit animé.

En défense, les sociétés Orangina-Schweppes se prévalent d’un usage sérieux pour chacune des marques critiquées, et s’appuient sur des bons à titrer d’étiquettes de bouteilles de boisson, et des publications sur les réseaux sociaux qui constituent des usages à titre de marque dans la mesure où ces contenus remplissent la fonction de communication de la marque.

Réponse du tribunal

Selon l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’État. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :

- 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
- 2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
- 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
- 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation.

En application de l’article 58, 1. sous a) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux. Cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la

demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée.

L'alinéa 2 de ce texte dispose que "Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés."

L'usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (en ce sens Com., 29 janvier 2013, pourvoi n° 11-28.596).

Il n'est pas nécessaire que l'usage d'une marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux et, même minime, il peut être suffisant pour recevoir cette qualification à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque (en ce sens : Com., 16 février 2022, pourvoi n° 19-20.562).

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque (CJUE, 25 octobre 2012, Bernhard Rintisch contre [N] [X], C-553/11).

Il résulte de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle qu'« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; (...) ».

Dans le cas d'une demande en déchéance par voie reconventionnelle, le terme de la période quinquennale de non-usage est fixé par le droit de l'Union et non par le droit procédural interne. Ce terme correspond à la date de présentation de la demande reconventionnelle (CJUE, 17 décembre 2020, affaire C-607/19).

En application des articles L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle et 62 du règlement européen susmentionné, La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

Au cas présent, la défenderesse a soulevé par voie d'exception la déchéance des marques françaises n°3 448 491, n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030 et n°3 892 048 dans ses conclusions d'incident notifiées le 4 décembre 2023, et par voie d'action celle des mêmes marques ainsi que de la marque de l'Union européenne n°011205121 dans ses conclusions au fond n°2 notifiées le 26 juillet 2024.

Dans le cadre des demandes reconventionnelles en déchéance de ces marques, il incombe donc aux demanderesses de justifier de l'usage sérieux de chacune de ces marques pour les produits dont cet usage est contesté – boissons à base de fruits et jus de fruits – sur la période du 26 juillet 2019 au 26 juillet 2024, date correspondant à la date de la demande reconventionnelle.

Sur l'usage sérieux de la marque verbale française n°3 448 491

Faute de se prévaloir d'un quelconque usage de la marque verbale française n° 3 448 491 ("Oasis, des fruits, de l'eau de source, du fun") dans la discussion de leurs conclusions consacrée à leur défense face aux demandes en déchéance formulées par leurs adversaires, et, en tout état de cause, de produire et de s'appuyer sur une quelconque pièce pour en justifier, les demanderesses échouent à rapporter la preuve d'un usage sérieux de cette marque sur la période de référence.

En l'absence de telles preuves, y compris pour le période antérieure au 26 juillet 2024, il y a lieu de considérer que le motif de déchéance était déjà acquis au 17 mai 2023, de sorte que les défenderesses sont bien fondées à demander la prise d'effet de la déchéance à cette date.

Sur l'usage sérieux de la marque figurative française n°3 519 905

Pour justifier de l'usage sérieux de la marque figurative française n°3 519 905, les demanderesses s'appuient sur un document compilant 18 impressions de contenus représentant entre autres un personnage figurant une mûre anthropomorphe.

Or, il convient en premier lieu de constater que deux des contenus publiés sur Instagram (21 juin 2018 et 19 janvier 2019) et cinq des contenus figurant sur la chaîne Youtube "Oasis Be Fruit" (vidéos "La Source" de 2009, "Oasis - Fruit Race" de 2015, "Les fruits à Ibizanas" de 2016, "FRSH - D'Amûre et d'eau fraîche" de 2017, et "Oasis x Deadpool 2 - 2018") sont antérieurs au 26 juillet 2019, de sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme des preuves d'un usage sérieux sur la période de référence.

En second lieu, l'examen du surplus des contenus publiés sur le compte Instagram @oasisbefruit entre le 26 juillet 2019 et le 26 juillet 2024 met en évidence que leur visuel ne représente aucune boisson à base de fruits ou jus de fruits, pas plus que la description ne mentionne l'un ou l'autre de ces produits, de sorte que ces contenus ne servent pas à identifier l'origine de tels produits, et partant, ne constituent pas un usage, a fortiori sérieux, en tant que marque pour des boissons à bases de fruits ou des jus de fruits.

S'agissant en troisième lieu des autres films publicitaires ("Les Pépins de Noël - 2022", et "Fruigo - 2020"), les impressions d'écran correspondantes mettent en évidence que ces contenus portent la mention "non répertorié", ce dont il résulte qu'ils ne sont accessibles qu'à l'utilisateur de la chaîne, et non au consommateur. Ces éléments ne peuvent donc être regardés comme des usages effectifs de la marque sur la période considérée.

Les demanderesses échouent donc à rapporter la preuve d'un usage sérieux de la marque sur la période de référence, tandis que le seul contenu publié le 15 août 2024 sur Instagram, qui n'est pas non plus utilisé en tant que marque pour des boissons à base de fruits ou des jus de fruits, ne saurait constituer la reprise d'un tel usage. La déchéance est donc acquise.

Dans la mesure où à l'exception des contenus publiés sur Instagram les 21 juin 2018 et 19 janvier 2019, sur lesquels la mûre anthropomorphe n'est pas utilisée en tant que marque pour les produits considérés, les demanderesses ne produisent aucune preuve d'usage sur la période du 17 mai 2018 au 26 juillet 2019, il y a lieu de considérer que le motif de déchéance était déjà acquis au 17 mai 2023, de sorte que les défenderesses sont bien fondées à demander la prise d'effet de la déchéance à cette date.

Sur l'usage sérieux de la marque figurative française n°3 519 907

Pour justifier de l'usage sérieux de la marque figurative française n°3 519 907, les demanderesses produisent un document dans lequel sont reproduites 57 impressions d'écran dont quatre publications sur le compte Instagram "oasisbefruit", sept impressions d'écran de contenus publiés sur Youtube, deux affiches, un encart publicitaire et cinq bons à titrer d'étiquettes de bouteille de boissons.

Or, il convient en premier lieu de relever que quatre des contenus audiovisuels ont été publiés avant la période de référence ("Pub Oasis 2009 Eau de Source" publié "il y a 15 ans" sur la chaîne Youtube "[M] [O]", "Pub Oasis - La Comédie Musicale" publié "il y a 12 ans" sur la chaîne Youtube "oasis45312", "Oasis Thé - La Pub 2010" publié "il y a 14 ans" sur la chaîne Youtube "silver 1216", et "Oasis Be Fruit - pub TV" publié "il y a 12 ans" sur la chaîne Youtube "Oasis Be Fruit"). Deux des bons à tirer mentionnent également une date antérieure à cette période ("12/12/13", "23/12/2016"), tout comme celle prétendue d'une affiche et de l'encart publicitaire (2010 et 2013), de sorte que toutes ces pièces sont inaptes à caractériser l'usage sérieux recherché.

En second lieu, les trois autres bons à tirer ne présentent ni signature ni mention dans le champ prévu pour la validation, de sorte que rien ne permet de déterminer si les étiquettes correspondantes ont été finalement imprimées, ni le cas échéant, à quelle date, et apposées sur des bouteilles de boissons à base de fruits commercialisées en France. L'affiche publicitaire restante ne comporte aucune date, à l'exception de celle ajoutée dans le titre de la pièce, pas plus qu'il n'est justifié de son affichage effectif ou de sa publication effective dans la presse. S'agissant du film publicitaire "Oasis x Deadpool 2 - 2018", l'impression d'écran correspondante met en évidence que ce contenu est "non répertorié", ce dont il résulte qu'il n'est accessible qu'à l'utilisateur de la chaîne, et non au consommateur. Ainsi, ces pièces sont insuffisantes pour caractériser un usage effectif de la marque considérée, de sorte qu'elles sont inopérantes pour démontrer un usage sérieux pour des boissons à base de fruits ou des jus de fruits.

En troisième lieu, ni la description des contenus publiés sur le compte Instagram "oasisbefruit", ni les hashtags associés ne mentionnent des boissons à base de fruits ou des jus de fruits, pas plus que les visuels les illustrant ne représentent

ces produits. Le fruit anthropomorphe figurant une mandarine est donc utilisé pour des publicités parodiant des oeuvres de l'esprit avec des calembours sur le thème du fruit, pour promouvoir le compte "oasisbefruit", de telle sorte qu'il n'a pas pour fonction d'indiquer ou de garantir l'origine des produits pour lesquels l'usage de la marque est recherché. La publication de ces contenus ne peut donc être regardée comme un usage à titre de marque pour des boissons à base de fruits ou des jus de fruits.

En dernier lieu, s'agissant des films publicitaires "Oasis Thé" et "Oasis Ice Tea" publiés sur la chaîne Youtube "Oasis Be Fruit" au cours de la période de référence, il ne peut qu'être constaté que l'un de leurs personnages est une mandarine anthropomorphe et que des bouteilles de boissons "Oasis" sont représentées à la fin de chaque film, ce dont il résulte que ce signe est employé pour des boissons à base de fruits, ce qui inclut également les jus de fruits. Néanmoins, les différentes représentations de ce fruit anthropomorphe ne sont pas identiques à la marque telle qu'elle figure sur le certificat d'enregistrement versé en procédure, si bien qu'il convient de déterminer si les modifications correspondantes altèrent ou non le caractère distinctif de la marque pour les boissons à base de fruits et les jus de fruits.

Ce faisant, dans la mesure où le signe se présente sous la forme d'une mandarine avec des couleurs réalistes – peau orange et feuille verte –, ce qui sera perçu par le public pertinent défini supra comme un élément descriptif de la composition d'une boisson à base de fruits ou d'un jus de fruit, il y a lieu de considérer que le caractère distinctif de la marque réside dans la stylisation en deux dimensions, la longue feuille verte, et les détails anthropomorphiques que sont les deux petits yeux ronds de couleur ocre, collés l'un à l'autre et surmontés de sourcils incurvés, la large bouche souriante avec deux rangées de dents décalées, les fins bras plus grands que les jambes, et les mains à quatre doigts. Or, sur l'impression d'écran extraite du film "Oasis Thé", le personnage se présente en trois dimensions sans aspect ciré, allongé les yeux fermés, sans sourcils jaunes, si bien que sa physionomie est très différente de celle de la marque dont les caractéristiques distinctives ont disparu, de sorte que la marque n'est plus identifiable dans ce film par le public pertinent qu'est le consommateur d'attention moyenne normalement avisé. De la même manière, le personnage représenté sur l'impression d'écran du film publicitaire "Oasis Ice Tea", se présente sous une forme féminisée en trois dimensions avec des cils maquillés, des yeux bleus, deux feuilles, la bouche fermée sans dents apparentes ni sourcils jaunes, et plus ronde qu'aplatie, conférant à ce signe une physionomie très distincte de la marque, à tel point que le public pertinent n'est pas susceptible d'identifier cette dernière dans le film. Les modifications apportées ont donc altéré le caractère distinctif de la marque, si bien que ces contenus ne constituent pas des usages effectifs de cette marque pour des boissons à base de fruits et des jus de fruits.

Les demanderesses échouent ainsi à rapporter la preuve d'un usage sérieux sur la période de référence, et ne justifient d'aucune reprise d'un tel usage après l'expiration de cette période.

Dans la mesure où, il n'est pas davantage justifié d'un usage sérieux sur la période du 17 mai 2018 au 26 juillet 2019, il y a lieu de considérer que le motif de déchéance était déjà acquis au 17 mai 2023, de sorte que les défenderesses sont bien fondées à demander la prise d'effet de la déchéance à cette date.

Sur l'usage sérieux de la marque figurative française n°3 892 030

Pour justifier de l'usage sérieux de la marque figurative française n°3 892 030, les demanderesses produisent un document dans lequel sont reproduites trois impressions d'écran, la première d'un contenu publié sur Instagram le 28 novembre 2019, le second d'une vidéo publiée sur la chaîne Youtube "[M] [P]..." "Il y a 15 ans" et d'un bon à tirer d'une étiquette de boisson.

Or, il convient de constater que la vidéo a été publiée avant le 26 juillet 2019, de la même manière que le bon à tirer est daté du 12 février 2013 et indique qu'il s'agit d'une étiquette d'un produit pour la Belgique, de sorte que ces éléments ne peuvent constituer une preuve d'usage en France sur la période de référence.

La publication d'un seul contenu sur Instagram ne saurait dès lors suffire à constituer un usage sérieux de la marque sur la période quinquennale de référence, de sorte que les demanderesses échouent à rapporter la preuve d'un tel usage. Dans la mesure où, il n'est pas davantage justifié d'un usage sérieux sur la période du 17 mai 2018 au 26 juillet 2019, il y a lieu de considérer que le motif de déchéance était déjà acquis au 17 mai 2023, de sorte que les défenderesses sont bien fondées à demander la prise d'effet de la déchéance à cette date.

Sur l'usage sérieux de la marque figurative française n°3 892 048

Pour justifier de l'usage sérieux de la marque figurative française n°3 892 048, les demanderesses produisent un document dans lequel sont reproduites 57 impressions d'écran dont neuf bons à tirer d'étiquettes de boisson. Or, il convient en premier lieu de constater que 10 des contenus publiés sur Instagram et des contenus publiés sur Youtube ("pub Oasis - La Comédie Musicale" publié "il y a 12 ans" sur la chaîne "oasis45312", "Pub Oasis 2009 Eau de Source" publié "il y a 15 ans" sur la chaîne "[M] [O]", "Oasis Be Fruit - pub TV" publié "il y a 12 ans" sur la chaîne "Oasis Be Fruit", "Oasis - Fruit Race" publié "il y a 8 ans" sur la chaîne "Marcel", "FRSH- D'amûre et d'eau fraîche" publié "il y a 7 ans" sur la chaîne "Oasis Be Fruit "Oasis Pocket - D'amûre et d'eau fraîche" publié "il y a 6 ans" sur la même chaîne, "Oasis devient Oasis Duo D'Oranges" publié il y a 6 ans sur la chaîne "Oasisfunbe") ne sont pas compris dans la période de référence, tout comme la publication sur Instagram du 12 février 2018 et les bons à tirer datés des 8 novembre 2016 et 21 janvier 2013, de sorte qu'ils ne constituent pas des preuves d'usage sur cette période.

En second lieu, les trois autres bons à titrer ne présentent aucune signature ni mention dans le champ prévu pour la validation, de sorte que rien ne permet de déterminer si les étiquettes correspondantes ont été finalement imprimées, ni le cas échéant, à quelle date, et apposées sur des bouteilles de boissons à base de jus de fruits ou de jus de fruits commercialisés en France. Les affiches publicitaires et encarts publicitaires ne présentent aucune date, à l'exception de celles ajoutées dans le titre de la pièce, et il n'est justifié de leur affichage effectif ou de leur publication effective dans la presse. S'agissant des films publicitaires "Oasis x Deadpool 2 - 2018", "Oasis x DC Comics - 2019", "Les Pépins de Noël - 2022", "Planète Grappe - Maskey Feat Oasis - 2017", "Les P'tits Fruits à Ibizananas - 2016", les impressions d'écran correspondantes mettent en évidence que ces contenus portent la mention "non répertorié", ce dont il résulte qu'ils ne sont accessibles qu'à l'utilisateur de la chaîne, et non au consommateur. Ces éléments ne peuvent donc être regardés comme des usages effectifs de la marque sur la période considérée.

S'agissant en dernier lieu du surplus des contenus publiés sur le compte Instagram "oasisbefruit", ils ont pour objet des calembours illustrés sur le thème du fruit ("Gros Kiwiff" pour "Gros Kif", "Kanoix-oké" pour "Karaoké", "Noyaux Noël", "Fraisebook" pour "Facebook", "taggue tes compotes" pour "taggue tes potes" ou des parodies d'oeuvres ("One Peach" pour "One Piece", "Anan-astérix et O-baie-lix", "Fresh & Furious" pour "Fast and Furious"), sans pour autant comporter une mention ou une représentation de boissons à base de fruits ou de jus de fruits, de sorte que le personnage figurant une orange anthropomorphe ne sert pas à identifier l'origine de tels produits, mais tout au plus celle de publicités. De la même manière, le contenu publié sur le réseau social Tiktok n'est pas en lien avec de tels produits. Ces contenus ne constituent donc pas des usages sérieux de la marque en tant que marque pour des boissons à base de fruits ou des jus de fruits.

En troisième lieu, à la fin des films publicitaires publiés sur Youtube au cours de la période de référence, des bouteilles de boissons à base de fruits sont représentées, de sorte que le personnage en forme d'orange anthropomorphe y figurant est utilisé pour de ces produits à titre de marque. Néanmoins, ce personnage présente des différences avec la marque telle qu'elle a été enregistrée, ce qui exige de déterminer si ces modifications ont altéré le caractère distinctif de cette marque. Or, alors que, pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, le caractère distinctif de cette marque réside dans le chapeau et les traits anthropomorphiques particuliers du personnage, petits yeux marron, regard en coin, bras longs, jambes courtes et large sourire denté, le tribunal ne peut constater que sur les impressions correspondant aux films "Fruigo Magique", "Oasis Pomme Casis Framboise - 20s", "Oasis Thé - 20s", "Tropical", "Pub Tv / Oasis", le personnage ne porte aucun chapeau ni n'arbore un le sourire en coin laissant apparaître la dentition sur la commissure gauche, si bien que la marque n'est plus identifiable par le public pertinent des boissons à base de fruits et de jus de fruits. Il ne s'agit donc pas d'usage de la marque considérée.

Les demanderesses échouent donc à rapporter la preuve d'un usage sérieux de la marque figurative française n°3 892 048, pas plus que de la reprise d'un tel usage.

Dans la mesure où l'exception de la publication sur Instagram du 12 février 2018, sur laquelle les fruits anthropomorphes ne sont pas utilisés en tant que marque pour des boissons à base de fruits ou des jus de fruits, aucune preuve d'usage n'est produite sur la période du 17 mai 2018 au 26 juillet 2019, il y a lieu de considérer que le motif de déchéance était déjà acquis au 17 mai 2023, de sorte que les défenderesses sont bien fondées à demander la prise d'effet de la déchéance à cette date.

Sur l'usage sérieux de la marque de l'Union européenne n°011205151

Pour justifier de l'usage sérieux de la marque figurative de l'Union européenne n°011205151, les demanderesses produisent un document dans lequel sont reproduits sept bons à tirer d'étiquettes de bouteille de boisson, trois affiches,

deux encarts publicitaires et six impressions de contenus audiovisuels publiés sur Youtube.

Or, il convient en premier lieu de relever que quatre des contenus publiés sur Youtube sont antérieurs à la période de référence ("Pub Oasis - La Comédie Musicale" publié il y a 12 ans sur la chaîne "Oasis45312", "Pub Oasis 2009 Eau de Source" publié sur la chaîne de [S] [O], "Oasis Thé - La Pub 2010" publié sur la chaîne "silver 1216" et "Oasis Be Fruit - pub tv" publié sur la chaîne "Oasis Be Fruit"). Trois des bons à tirer sont également antérieurs au 26 juillet 2019 (20/01/13, 28/12/2015 et 04/11/2016), sans que rien ne permette de déterminer si des produits ont été commercialisés avec cette étiquette sur la période considérée. Ces éléments sont donc inaptes à caractériser un usage sérieux de la marque sur la période de référence.

En second lieu, les affiches publicitaires et encarts publicitaires ne présentent aucune date, à l'exception de celles ajoutées dans le titre de la pièce, et il n'est justifié de leur affichage effectif ou de leur publication effective dans la presse. Le surplus des bons à titrer ne présente aucune signature ni mention dans le champ prévu à cet effet, de sorte que rien ne permet de déterminer si les étiquettes correspondantes ont été finalement validées et imprimées, ni le cas échéant, à quelle date, et apposées sur des bouteilles de boissons commercialisées en France. Ces éléments ne peuvent donc être regardés comme des usages effectifs de la marque sur la période considérée.

Les demanderesses échouent ainsi à rapporter la preuve d'un usage sérieux de la marque figurative de l'Union européenne n°011205151, pas plus qu'elles ne justifient de la reprise d'un tel usage pour les boissons à base de fruits et les jus de fruits.

Dans la mesure où, il n'est pas davantage justifié d'un usage sérieux sur la période du 17 mai 2018 au 26 juillet 2019, il y a lieu de considérer que le motif de déchéance était déjà acquis au 17 mai 2023, de sorte que les défenderesses sont bien fondées à demander la prise d'effet de la déchéance à cette date.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance de la marque verbale française n° 3 448 491, des marques figuratives françaises n° 3 448 491, n° 3 519 905, n° 3 519 907, n°3 892 030 et n° 3 892 048, et de la marque figurative de l'Union européenne n°011205151 pour les boissons à base de fruits et les jus de fruits, et ce, à compter du 17 mai 2023.

Sur la demande reconventionnelle en nullité de marque

Moyens des parties

En demande, la société CSA soulève la nullité de la marque semi-figurative française n°4 666 005 aux motifs qu'il s'agit d'un slogan stylisé ne servant pas à distinguer des produits et services et que le signe correspondant est descriptif pour le consommateur. Elle précise que l'élément figuratif se résume à une colorisation des lettres qui présente un caractère accessoire et décoratif. Elle souligne que l'expression "Source naturelle de fun" pour désigner des boissons renseigne le consommateur sur le fait que le produit est composé d'eau de source, sans toutefois lui permettre de le distinguer des produits d'entreprises concurrentes.

En défense, les sociétés Orangina-Schweppes soutiennent que la marque critiquée est intrinsèquement distinctive dès lors que son élément verbal constitue une combinaison de mots anglais et français qui "véhicule un message abstrait renvoyant à l'intérêt des consommateurs pour la joie", et que ces mots ne sont pas descriptifs des produits considérés, en particulier le mot "fun" qui est arbitraire et remplit la fonction d'identification d'origine d'une marque. Elle insiste sur le fait que la connotation élogieuse reprochée au signe ne prive pas pour autant celui-ci de son caractère distinctif, et qu'en tout état de cause un consommateur sur quatre établit un lien entre le slogan "source naturelle de fun" et la boisson "Oasis", si bien que la marque a acquis une distinctivité par l'usage, confortée par son usage combiné avec la marque "Oasis".

Réponse du tribunal

Selon l'article L.711-2 alinéa 1er, 1°; 2° et 3° du code de la propriété intellectuelle, une marque française enregistrée peut être déclarée nulle s'il ne s'agit pas d'un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales, si elle est dépourvue de caractère distinctif, ou si elle est composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service.

Le caractère distinctif d'une marque est une condition de sa validité. Il désigne la capacité d'une marque à identifier les produits et services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux fournis par d'autres entreprises (en ce sens : CJCE, Windsurfing Chiemsee, 4

mai 1999, affaires jointes C-108/97 et C 109/97, point 46 ; CJUE, 20 octobre 2011, Freixenet /OHMI, C-344/10 et C-345/10, point 42 et TUE, 25 novembre 2020, Brasserie St Avold/EUIPO, T-862/19, point 32).

La Cour de justice de l'Union européenne a encore précisé que le caractère distinctif doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (en ce sens : CJUE, 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238 : 06 P, EU C2007/635, point 79, et CJUE 13 septembre 2018, Birkenstock Sales c/ EUIPO, C-26/17 P, EU C2018/714, point 31)

L'appréciation du caractère distinctif doit se baser sur l'impression d'ensemble que produit la marque. Néanmoins, cela n'empêche pas de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments constitutifs de la marque concernée (CJUE, 7 mai 2015, Voss of Norway c/ OHMI, C-445/13 P; point 106). Dans le cas de signes verbaux composés, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés (TUE, 8 février 2011, T-157/08, point 50).

Un signe a un caractère distinctif lorsqu'il est arbitraire par rapport aux produits qu'il désigne. Lorsque le mot qui le compose est issu d'une langue étrangère, ce signe est distinctif si, au moment du dépôt, il n'est pas compris par le public français comme synonyme du produit ou du service, de sa composition ou d'une de ses qualités.

Un terme est descriptif lorsqu'il permet au public concerné d'établir un rapport immédiat et concret avec les produits et services visés à l'enregistrement (en ce sens : Com., 27 janvier 2021, pourvoi n°18-20.702), étant précisé que le signe descriptif doit être distingué du signe simplement évocateur, susceptible d'être déposé en tant que marque, le signe simplement évocateur d'un produit visé à l'enregistrement n'étant pas descriptif de ce produit (en ce sens : Com. 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-16.028).

La distinctivité intrinsèque de la marque s'apprécie au regard de chacun des produits et services couverts par son enregistrement, au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné, par rapport à la perception qu'en a le public auquel la marque est destinée, sans prendre en compte une généralisation ultérieure des termes (en ce sens : Com., 6 décembre 2023, n° 22-16.078, Com., 16 mai 2018, n°16-15.115 et Com., 15 mars 2017, n°16-10.241).

En application de l'article L.711-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d'une marque descriptive peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait.

Au cas présent, du fait de son enregistrement la marque semi-figurative française n°4 666 005 est présumée valide pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne en classes 32 (bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons) et 33 (boissons alcooliques à l'exception des bières et des vins), de sorte qu'il appartient à la défenderesse d'apporter la preuve du défaut de caractère distinctif qu'elle soulève pour chacun de ces produits à la date de l'enregistrement, soit le 15 juillet 2020.

En présence d'une marque française et de produits de consommation courante, le public pertinent est un consommateur français, jeune ou adulte, d'attention moyenne et raisonnablement avisé.

Dès lors, confronté à la marque critiquée, ce public francophone comprendra immédiatement le groupe nominal prépositionnel "source naturelle de" comme une expression tendant à lui indiquer la composition ou les propriétés de la boisson considérée, alcoolisée ou non, tout comme il percevra sans difficulté le sens du mot anglais "fun", usuellement employé dans le langage courant pour décrire ce qui est amusant ou divertissant, et qui se révèle somme toute banal pour une boisson, alcoolisée ou non, que le consommateur est amené à boire, notamment à l'occasion de moments festifs.

Les éléments figuratifs, seuls ou combinés, se résument quant à eux à une stylisation sommaire de l'élément verbal – italique, présentation sur trois lignes selon une diagonale ascendante, couleur orange du groupe nominal "source naturelle de", couleur bleu azur du mot "fun", et différence de hauteur de police entre "source naturelle de" et "fun" –, si bien que la physionomie qu'ils confèrent à la marque ne sera pas retenue dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, et ne sont pas à même d'être un marqueur de l'origine commerciale d'un produit.

Par ailleurs, en se bornant à produire un rapport sur les atouts distinctifs de la marque Oasis qui est antérieur de cinq mois au dépôt de la marque (février 2020), alors que ce document ne reproduit aucune des questions posées au panel de consommateurs interrogés et ne permet donc pas d'apprécier la teneur du lien entre le slogan "Source naturelle de Fun" et les boissons commercialisées par la société OSF, les demanderesses, qui ne s'appuient sur aucune pièce susceptible d'établir l'intensité de l'usage de la marque seule ou combinée avec le signe "oasis" sur le territoire français et dans le temps, les investissements consentis à ce titre, ou le degré de connaissance de signe auprès du grand public, ne démontrent pas que le public pertinent perçoit la marque comme l'indication d'une entreprise en particulier, et échouent ainsi à rapporter la preuve de l'acquisition d'une distinctivité par l'usage.

En conséquence, il y a lieu d'annuler l'enregistrement de la marque semi-figurative française n°4 666 005.

Sur les demandes en contrefaçon de marques

Les sociétés Orangina-Schweppes concluent à la contrefaçon par imitation des marques françaises n°3519905, n°3519907, n°3892030, n°3892048, n°3448491 et n°4660005 et des marques de l'Union européenne n°017959769 et n°011205151, dès lors que le film publicitaire Capri Sun diffusé en 2023, qui constitue un usage dans la vie des affaires, est composé de personnages figurant des fruits anthropomorphes qui sont visuellement très similaires et conceptuellement identiques aux marques figuratives, et ce, pour promouvoir des produits identiques à ceux pour lesquels celles-ci sont enregistrées en classe 32, à savoir les boissons à base de fruits et jus de fruits, ce qui génère un risque de confusion, ou à tout le moins d'association, dans l'esprit du public pertinent. Elles précisent que ce risque est d'autant plus élevé en présence d'une famille de marques, et que, s'agissant des slogans, leur structure et l'élément distinctif "fun" sont repris dans le slogan "Capri Sun, le goût du Fun".

A titre subsidiaire, elles se prévalent d'une atteinte à la renommée de ces marques, aux motifs que le public concerné établit un lien entre ces marques, qu'il connaît depuis plus de 15 ans et associe à la boisson "Oasis" avant même d'être exposé à la marque verbale correspondante, et les fruits anthropomorphes du film publicitaire Capri Sun, si bien que la société CSA, qui aurait pu utiliser d'autres représentations que ces personnages, tire profit de la distinctivité et des investissements associés à cette renommée, ce dont il résulte un affaiblissement des marques en question par dilution et confusion des signes.

En défense, la société CSA réfute la contrefaçon qui lui est reprochée, motif pris d'une part que les fruits anthropomorphes représentés dans le film publicitaire incriminé ne constituent pas des usages à titre de marque, et d'autre part qu'il n'existe aucun risque de confusion en raison des différences entre ces personnages, son slogan, et les marques adverses. Elle explique que seule la "poche Capri Sun" indique l'origine commerciale du produit dans le film, les personnages n'ayant qu'une vocation illustrative et indicative des ingrédients qui composent le produit. Elle soutient que le slogan "Capri Sun, le goût du Fun" se différencie tant visuellement, phonétiquement que conceptuellement des marques adverses qui n'ont en commun que le mot "fun", tout en insistant sur la perception, par le public pertinent, de ce que "le goût du fun" ne présente qu'un caractère laudatif de la marque "Capri Sun". S'agissant des marques figuratives, elle insiste également sur les différences visuelles entre les signes et les marques, en indiquant que la comparaison doit être opérée à l'aune de la représentation des marques telles qu'elles sont enregistrées, et non de celle résultant de l'usage effectif qui en est fait.

Elle reproche à ses adversaires de se prévaloir de la renommée des "P'tits fruits" qui ne sont pas une marque en tant que telle mais plusieurs marques individuelles, que les articles de presse produits sont antérieurs à 2023, que les enquêtes n'intéressent pas les marques concernées et un panel de consommateur pertinent, et que les investissements concernent la marque Oasis sans individualisation des signes. Elle conteste l'existence d'un lien entre les signes en l'absence de caractéristiques visuelles communes autres celles purement descriptives que sont la forme et la couleur des fruits considérés. Elle estime n'avoir pu tirer aucun profit de la notoriété des P'tits Fruits dont les caractéristiques physiques et comportementales ne sont pas reproduites dans le film incriminé.

Réponse du tribunal

A titre liminaire, en application de l'article 127 paragraphe 3, intitulé "Présomption de validité - Défense au fond", du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 relatif au droit conféré par les marques de l'Union européenne, dans les actions en contrefaçon, l'exception de déchéance de la marque de l'Union européenne présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle est recevable lorsque le défendeur fait valoir que la déchéance de la marque de l'Union européenne pourrait être prononcée pour défaut d'usage sérieux à l'époque où l'action en contrefaçon a été intentée.

Aux termes de l'article L.716-4-3 du code de la propriété intellectuelle, est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l'article L.714-5, lequel régit la déchéance de la marque pour non usage.

Ainsi, dès lors qu'il résulte des motifs précédents que la déchéance des marques figuratives françaises n°3 448 491, n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030 et n°3 892 048 est acquise depuis le 17 mai 2023 faute d'usage sérieux au cours des cinq années précédant cette date, les demandes en contrefaçon formulées à ce titre sont irrecevables sur la période

incriminée, tandis que celles formulées au titre de la marque semi-figurative française n°4 666 005 qui est nulle et de la marque figurative de l'Union européenne n°011205151 dont la déchéance est également acquise sont mal fondées sur cette période, et ce, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner plus amplement les moyens soulevés à ce titre.

Sur la contrefaçon par imitation

Selon l'article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, "constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne".

Selon l'article 9 paragraphe 1 du règlement (UE) 2017/1001 relatif au droit conféré par les marques de l'Union européenne, repris en des termes similaires aux articles L.713-2 et L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle applicables aux marques françaises : "1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :

- a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ;
- b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; (...)

L'article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : "L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4.

L'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose : "Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

- 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
- 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque."

Ainsi qu'il résulte de la jurisprudence la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I 10273, du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017 et du 11 septembre 2007, Céline SARL, C-17/06) le titulaire peut interdire l'usage d'un signe identique à sa marque lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :- l'usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;

- il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ;
- il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
- il doit porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment celle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.

Lorsque le signe est seulement similaire à la marque, la mise en oeuvre de la protection exige l'existence d'un risque de confusion et donc la possibilité d'une atteinte à la fonction essentielle de la marque qu'est la garantie de la provenance des produits ou des services (en ce sens : CJUE, 9 janvier 2023, C-292/00, Davidoff, point 28 ; CJUE, 12 juin 2008, C-533/06, O2 Holdings et O2 (UK), point 57).

La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration préalable de l'usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c'est-à-dire dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique (CJUE, 12 novembre 2002, C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé.

Lorsqu'il n'y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l'appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné.

Interprétant les dispositions rédigées en termes identiques de l'article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29 ; 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97).

Selon cette même jurisprudence, 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 (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (cf. arrêt Canon, point 17) parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et entre les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque (cf. CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20 ; plus récemment, s'agissant du caractère distinctif, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51).

Il est en effet constant que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (arrêt Canon). Ainsi, le degré de distinctivité de la marque peut-il constituer un indice pertinent dans l'analyse (Com., 30 mai 2017, pourvoi n°06-14.642) et la connaissance de la marque sur le marché, en termes de notoriété ou de renommée (à savoir de connaissance par une partie significative du public concerné) constitue également un repère (en ce sens : Com., 9 mars 2010, pourvoi n°09-12.982).

Au cas présent, s'agissant de la marque figurative de l'Union européenne n°017959769, les demanderesse produisent le certificat d'enregistrement correspondant dont il ressort que la société SIL en est titulaire depuis le 20 septembre 2018.

Pour justifier de la contrefaçon par imitation de cette marque, elles s'appuient sur le film de 22 secondes examiné supra, dont le visionnage met en évidence qu'il représente à plusieurs moments un personnage figurant un citron anthropomorphe se dandinant sur plage ou dans une bouée (0:04 - 0:07 ; 0:11 - 0:14), assis sur le sable (0:09 - 0:10). Ce film se terminant par la représentation d'une gourde jetable "Capri Sun Multi Vitamin" qui est le contenant d'une boisson commercialisée par la défenderesse, il s'agit d'un film publicitaire, de sorte qu'il est fait usage du citron anthropomorphe dans la vie des affaires.

Néanmoins, dans les trois scènes au cours desquelles figure un citron anthropomorphe, celui-ci apparaît tantôt à l'arrière-plan, tantôt au second plan, souvent de manière floue, si bien que le public pertinent qui, en présence de produits destinés au grand public français, est un consommateur français majeur ou mineur d'attention moyenne normalement avisé, n'est pas amené à percevoir ce signe comme un indicateur de l'origine de la boisson mais comme un simple élément décoratif ou scénaristique du film publicitaire, ce d'autant plus qu'un personnage ayant la forme d'une gourde jetable anthropomorphe estampillée "Capri Sun" remplit cette fonction à tous les stades du film. Il n'est donc pas fait usage de ce citron anthropomorphe à titre de marque, rendant ainsi inopérants les moyens soulevés au titre de la contrefaçon par imitation.

Sur l'atteinte à la renommée

Selon l'article 9, 2. sous c) du règlement précité, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice.

La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 14 septembre 1999 General Motors Corporation contre Yplon SA, a dit pour droit que "[...] pour bénéficier d'une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans le territoire Benelux, il suffit qu'elle soit connue d'une partie significative du public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un

des pays le composant."

Une marque est ainsi considérée comme étant renommée lorsqu'elle est connue d'une fraction significative du public concerné par les produits visés à l'enregistrement et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre indépendant des produits ou services qu'elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Sont notamment pris en compte l'ancienneté de la marque, son succès commercial, l'étendue géographique de son usage et l'importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l'existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs mais appréciés dans leur globalité et le titulaire d'une marque enregistrée peut, aux fins d'établir le caractère distinctif particulier et la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation sous une forme différente en tant que partie d'une autre marque enregistrée et renommée, à condition que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise (CJCE 6 oct 2009, PAGO international c/ Tirolmilchregistrierte Genossenschaft, C-301/07, point 25 ; TUE 5 mai 2015, Spa Monopole c/ OHMI et Orly International T 131/12, point 33). L'atteinte portée à la renommée, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, suppose ensuite "que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque en litige, alors même qu'il ne les confond pas, et que l'existence de ce lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et selon divers critères tirés du degré de similitude entre les marques, de la nature des produits et services visés à leur enregistrement, de l'intensité de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que du risque de confusion" (en ce sens : Com., 7 juin 2016, pourvoi n° 14-16.885).

Interprétant l'article 5, 2. de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui est assimilé à l'article 9 dudit règlement, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que "L'utilisation du signe prétendument contrefaisant en tant que marque, c'est-à-dire aux fins de distinguer des produits ou des services, conditionne l'application de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104. Tel ne sera pas le cas lorsque ce signe est exclusivement perçu par le public concerné comme une décoration." (CJUE, 23 octobre 2003, C-408/01, Adidas Salomon AG, points 58 à 61).

Au cas présent, dans la mesure où les demanderesses incriminent la diffusion du même film publicitaire pour soutenir l'existence d'une atteinte à la renommée de la marque figurative de l'Union européenne n°017959769 dont la titularité est d'ores et déjà acquise, l'usage du citron anthropomorphe dans la vie des affaires est établi.

Toutefois, à supposer même qu'il s'agisse d'une marque renommée sur l'ensemble du territoire national comme le soutiennent les demanderesses, il y a lieu de considérer, pour le même motif que celui développé au titre de la contrefaçon par imitation, que le public concerné, en l'espèce le consommateur français de boissons à base de fruits, ne percevra pas le citron humanoïde comme un signe distinctif des boissons promues par ce film, cette fonction étant remplie par la gourde anthropomorphe qui est omniprésente, mais comme un simple élément de décor fugace et scénaristique, de telle sorte que ce consommateur n'est pas susceptible d'établir un lien avec le fruit humanoïde correspondant à la marque de l'Union européenne n°017959769, qui a la forme d'une orange et non d'un citron, et dont aucune des caractéristiques distinctives visuelles – couleur jaune ambré, jambes croisées, petits yeux avec des cils maquillés, silhouette élancée et parure composée de cinq feuilles vertes – n'est au demeurant reprise dans le film. L'absence de preuve d'un usage de ce signe en tant que marque fait donc obstacle à l'application de l'article 9 du règlement précité, rendant inopérant le surplus des moyens soulevés à ce titre sans qu'il n'y ait lieu de les examiner. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en contrefaçon formées au titre de la marque verbale française n°3448491 et des marques figuratives françaises n°3519905, n°3892030, n°3892048, et n°4660005, et de débouter les demanderesses de leurs demandes en contrefaçon formulées au titre de la marque semi-figurative française n°3519907 et des marques de l'Union européenne n°017959769 et n°011205151, ainsi que des demandes de mesures subséquentes devenues sans objet.

Sur les demandes en concurrence déloyale et en parasitisme

Les sociétés Orangina-Schweppes reprochent, au visa de l'article 1240 du code civil, à la société CSA, qui est en concurrence directe avec la société OSF sur le marché français restreint des boissons plates à base de fruits, d'avoir commis une faute de concurrence déloyale dès lors qu'elle diffuse depuis mars 2023 le film "Capri Sun Multi Fruits" reproduisant et imitant des caractéristiques de l'univers publicitaire développé depuis plus de 15 ans pour la boisson "Oasis" – les fruits anthropomorphes, le décor exotique composé d'une île paradisiaque, de plages, de jungles, de forêts tropicales, et de cascades, rivières et autres sources d'eau, et le vocabulaire récurrent mobilisant les mots "fruits", "eau"

et "fun" dans un registre humoristique et décalé –, et qui a depuis lors acquis une notoriété auprès du public concerné qui garde en mémoire les publicités, même anciennes, de la saga publicitaire "Les P'tits Fruits", ce qui crée un risque de confusion, ou à tout le moins d'association. Elles estiment à cet égard que le consommateur est amené à croire que ce film publicitaire est un nouvel épisode de ladite saga du fait de l'impression d'ensemble résultant de la combinaison d'une part des personnages figurant des fruits en raison de leurs membres fins, yeux écarquillés et expressifs, teintés de couleurs identiques, et d'autre part des décors du fait de l'île avec un volcan d'où coule une cascade, du toboggan tourbillonnant et des nombreux petits fruits gesticulant. Elles insistent sur l'accentuation de ce risque de confusion ou d'association dans la mesure où les boissons qu'elles commercialisent ont la même nature, ont une destination familiale, sont vendues dans les mêmes points de vente et rayons, et se situent dans la même gamme de prix. Elles soulignent l'importance des éléments graphiques des publicités pour le consommateur qui y prête une attention particulière. Elles indiquent que les campagnes publicitaires opposées en défense sont en réalité destinées à des marchés étrangers, si bien que le consommateur français dont s'agit n'en a pas eu connaissance.

Elles soutiennent également que la société CS a commis des actes de parasitisme, dès lors qu'elle s'est volontairement placée dans le sillage de la société OSF en reproduisant et en imitant les caractéristiques de la saga publicitaire les P'tits Fruits qui constitue une valeur économique individualisée. Elles précisent que cet ensemble de films est un facteur déterminant du succès commercial de la boisson "Oasis", et s'appuient sur les résultats des différentes études qu'elles ont commandées, en particulier sur le fait que les consommateurs associent "Oasis" à "des communications faisant référence à l'île déserte, au côté tropical, dans un univers drôle, gai et positif" et "des communications avec beaucoup d'eau pour rappeler le côté rafraîchissant mais aussi la présence d'eau dans la boisson", et que "les publicités "P'tits Fruits" (comme « La Source ») [...] même si les consommateurs ne se souviennent pas des détails de chaque publicité, les personnages "P'tits Fruits" incarnent la marque OASIS de manière ludique pour les consommateurs" (conclusions en demande, page 65). Elles se prévalent de la notoriété acquise dans la presse et sur les réseaux sociaux grâce à ces campagnes publicitaires, ainsi que des investissements consentis à leur titre sur les cinq dernières années : 8.347.000 en 2024, 7.026.000 euros en 2023, 8.226.000 euros en 2022, 7.554.000 euros en 2021 et 6.864.000 euros en 2020. Elles soulignent le caractère volontaire de la faute en raison de la différence entre la campagne litigieuse et les précédentes campagnes menées par la société CSA, et estiment que cette notoriété et le caractère distinctif de ces campagnes ne pouvaient être ignoré, même par une agence de publicité allemande, si bien qu'il s'agit à tout le moins d'une négligence fautive. Elles précisent qu'en 2021, un premier rapprochement avait été opéré en utilisant des fruits animés mais que ceux-ci n'étaient pas anthropomorphes. Elles contestent la pertinence des antériorités opposées par leur adversaire, et précisent que celle-ci ne justifie d'aucun usage intensif susceptible de démontrer que les caractéristiques de la campagne litigieuses correspondent à ses propres codes d'identification.

Elles font valoir qu'à cause de ces actes, la société OSF a subi un préjudice économique et moral qu'elle évalue provisoirement au montant d'une quote-part de 25 pour cent du montant des prix publics d'achat d'espaces, soit la somme de 2.702.898 euros.

En défense, la société CSA se prévaut de l'absence de faits distincts de ceux invoqués au titre des demandes en contrefaçon. Elle explique que son film publicitaire n'est pas diffusé en même temps que la plupart des publicités sur lesquelles s'appuient ses adversaires, et que les traits particuliers des personnages – leur caractère, leur nom et leur langage – et ceux des films – détournement de l'actualité, jeux de mots, humour décalé – ne sont pas reproduits dans le film "Capri Sun Multi Fruits" dans lequel les fruits sont de simples éléments de décors. Elle ajoute que les éléments revendiqués par les sociétés Orangina-Schweppes sont courants dans le secteur d'activité concerné, surtout pour des produits destinés à des enfants, si bien qu'il n'existe aucun risque de confusion en présence d'éléments communs usuels, dont il ne résulte en outre aucune impression d'ensemble similaire du fait des nombreuses différences entre les personnages telles que l'absence de parole et de personnalité, et des traits communs banals tels que la forme et la couleur réalistes des fruits. Elle souligne également l'omniprésence du personnage sous forme de gourde "Capri Sun" qui écarte toute ressemblance avec les films adverses dans lesquels ce sont les P'tits Fruits qui sont au cœur de l'action. S'agissant du parasitisme, elle conteste la valeur économique individualisée telle qu'elle est revendiquée par leurs adversaires, insistant sur le fait que les campagnes publicitaires ne mettent pas toujours en scène les personnages dans un décor idyllique et que la plus visionnée d'entre elles sur Youtube est une parodie de la série audiovisuelle Game of Thrones, que la preuve d'investissements spécifiques aux éléments revendiqués n'est pas rapportée, et que l'agence de publicité à qui elle a commandé ce film s'est en réalité contentée de mettre en scène son personnage à l'image de ses produits tout en reprenant des éléments du fonds commun antérieur sans se placer dans le sillage de la société OSF. Elle argue avoir ainsi elle-même décliné ce thème dans plusieurs films publicitaires antérieurs, et avoir en tout état de cause déboursé près de 3 millions d'euros d'investissements en 2023 et 2024 pour le film litigieux.

Réponse du tribunal

A titre liminaire, dans la mesure où les demandes en contrefaçon de marques et de droit d'auteur formées par les demanderesses n'ont pas été accueillies, celles-ci ne sont pas tenues de justifier de faits distincts pour exercer leurs actions en concurrence déloyale et en parasitisme.

Sur la concurrence déloyale

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

La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d'une faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

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

Au cas présent, dès lors qu'il résulte des motifs développés supra au titre de la contrefaçon de marque que le film publicitaire incriminé représente systématiquement un personnage ayant la forme de la gourde jetable commercialisée par la société CSA, sur laquelle est lisiblement mentionnée la marque verbale "Capri Sun", laquelle figure en outre dès la scène introductive ("Capri Sun Island") et dans le slogan "Capri Sun, le goût du fun" énoncé par la voix hors champ dans la scène finale, le seul fait que ce film reprenne le thème d'une île paradisiaque sur laquelle se dandinent des fruits anthropomorphes, sans langage verbal ni personnalité, avec de gros yeux ronds écarquillés, quand les films publicitaires "Oasis" sont animés par des fruits humanoïdes qui se distinguent visuellement par leurs personnalités, petits yeux et mimiques singulières, et conceptuellement à travers leur mise en scène dans des scénarios originaux ponctués de calembours sur le thème des fruits (cf. Sur la protection des films publicitaires par le droit d'auteur), ne génère aucun risque de confusion, même par association, pour le consommateur moyen, qui, compte tenu de la nature, de l'accessibilité et de la destination des produits dont s'agit – boissons de consommation courante pour le grand public –, est en l'espèce une personne française, jeune ou adulte, normalement avisée.

Les demanderesses échouent ainsi à rapporter la preuve d'une faute de concurrence déloyale, de sorte que la responsabilité de la société CSA ne saurait être engagée sur ce fondement.

Sur le parasitisme

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601).

Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (en ce sens : Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens : Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. IV, n° 132 ; Com., 4 février 2014, pourvoi n° 13-10.039 ; Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com., 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717, Bull., IV, n°193).

Au cas présent, il est désormais établi que la simple mise en scène de fruits humanoïdes joviaux sur une île à végétation luxuriante et cascades n'est pas le marqueur de la société OSF (cf. Sur la protection des films publicitaires par le droit d'auteur), mais appartient à un fonds commun largement exploité avant cette dernière, en particulier dans le dessin animé Les Fruttis (1991). Les articles de presse numérique que les demanderesses produisent pour justifier de la notoriété acquise par les campagnes publicitaires de la société OSF mettent d'ailleurs en évidence que le succès rencontré par les publicités correspondantes ne réside pas dans les éléments empruntant à ce fonds commun, mais dans les scénarios, les calembours et la personnalité des fruits anthropomorphes qui portent eux-mêmes des noms formés d'un jeu de mots (Ramon Tafraïse, Frambourgeoise, Cébo La Mûre, Mangue Debol, etc.).

Aussi y a-t-il lieu de considérer qu'en reprenant ce fonds commun, par la mise en scène, après un plan d'ensemble d'une île tropicale, de fruits anthropomorphes dont l'attitude béate sans langage verbal et le caractère impersonnel relevés supra ne correspondent pas aux caractéristiques propres aux personnages de la société OSF, et qui apparaissent de manière fugace et accessoire autour du personnage central qu'est la gourde jetable humanoïde estampillée "Capri Sun", et ce, dans un film dépourvu de calembours sur le thème du fruit et de scénario d'action, la société CSA ne s'est pas placée dans le sillage de la société OSF, pas plus qu'elle n'a profité de la valeur économique individualisée ou des investissements que représentent les personnages "Les P'tits Fruits".

En conséquence, il y a lieu de débouter la société OSF de ces chefs, ainsi que des demandes de mesures subséquentes.

Sur la demande reconventionnelle en réparation

Moyens des parties

La société CSA conclut, au visa de l'article 1240 du code civil, qu'en mettant en oeuvre les 10 procédures de signalement de contenus illicites auprès de la plateforme Youtube les 4 et 5 avril 2023, sans aucun avertissement préalable, puis en l'assignant avec la société CSVG qui a été mise en hors de cause 18 mois après, et ce, alors même que par de simples recherches comparatives elles pouvaient se rendre compte de l'utilisation antérieure du concept des fruits anthropomorphes et de la banalité de cette idée dans le secteur, les sociétés Orangina-Schweppes ont fait preuve d'une légèreté blâmable qui traduit en réalité une intention de nuire, ce qui a conduit à la suspension de sa chaîne Youtube à l'échelle mondiale pendant plusieurs mois, et lui a causé un préjudice qu'elle évalue à la somme de 500.000 euros. En défense, les sociétés Orangina-Schweppes font valoir qu'elles ont utilisé tous les moyens de droit résultant des conditions générales d'utilisation du réseau social Youtube, et que la portée mondiale de la chaîne Youtube de la société CSA pouvait générer un important préjudice si la diffusion des films n'avait pas été suspendue, et qu'il importe peu que des versions en langues étrangères aient été signalées puisque les vidéos correspondantes sont essentiellement visuelles et accessibles au public français. Elles précisent que la justification d'une assignation a été exigée par la société Youtube pour maintenir la suspension, et que leur adversaire ne justifie pas de la date de la réouverture de la chaîne, pas plus que du montant disproportionné des dommages-intérêts qu'elle sollicite.

Réponse du tribunal

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

Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse.

L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (en ce sens : Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; Civ. 3e, 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163).

Une telle faute peut résulter en particulier du fait d'engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (en ce sens : Civ. 3e, 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l'échec (en ce sens : Soc. 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445).

Au cas présent, dès lors qu'il résulte des motifs précédents que le film publicitaire "Capri Sun Multi Fruits" ne porte pas atteinte aux droits d'auteur de la société OSF, les demanderesses étaient mal fondées à signaler les contenus correspondants publiés sur la chaîne Youtube de la société CSA. Dès lors qu'il est acquis aux débats que ces signalements ont entraîné la suspension de cette chaîne dont il est constant qu'il s'agit d'un canal de communication de la société CSA avec une forte audience, et que celle-ci justifie qu'un message indiquant au consommateur que la vidéo était soupçonnée d'une atteinte aux droits d'auteur de la société OSF, ce qui a de facto donné une image négative de la société CSA et valorisé celle de la société OSF auprès des utilisateurs, la société CSA a subi un préjudice commercial qui est la conséquence certaine et directe de ces signalements, et ce, peu important que les demanderesses aient ou non voulu une telle suspension. Dans la mesure où il n'est pas justifié de la date à laquelle cette chaîne a été rouverte, mais la période a couru à tout le moins du mois d'avril 2023 au début duquel les signalements ont eu lieu, jusqu'au mois de mai 2023 au terme duquel les demanderesses ont notifié l'assignation à la société Youtube, il y a lieu de fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 10.000 euros.

S'agissant de la procédure abusive, en introduisant et en poursuivant l'instance, et ce, alors même qu'elles ne pouvaient, sauf à faire preuve de mauvaise foi, raisonnablement croire, a fortiori après que la société CSA leur avait rappelé

l'existence de la série les Fruttis, que les fruits anthropomorphes figurant dans le film "Capri Sun Multi Fruits" reproduisaient tout ou partie des caractéristiques visuelles et scénaristiques propres au travail créatif et intellectuel mis en oeuvre pour les films et personnages des publicités "Les P'tits Fruits" et pour les marques correspondantes, les demanderessees ne pouvaient que se convaincre que les actions en contrefaçon de droits d'auteur et de marques, et en concurrence déloyale et en parasitisme étaient vouées à l'échec, de sorte qu'elles ont exercé leur droit d'agir de manière abusive. Eu égard au montant total des dommages-intérêts demandés, soit près 3.500.000 euros, et du risque et des provisions comptables associés, justifiés par les multiples fondements soulevés durant la procédure qui s'est étalée sur plusieurs années, cet abus a causé un préjudice économique direct et certain à la société CSA, qu'il y a lieu, en l'absence de pièce permettant son évaluation exacte, de réparer par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 35.000 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Orangina-Schweppes à payer à la société CSA la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du signalement des vidéos du film publicitaire "Capri Sun Multi Fruits" et de la procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défenderesses succombant à l'instance il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à la défenderesse la somme que l'équité commande de fixer à 85.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les défenderesses en faisant la demande, il y a lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, rien ne justifie de l'écarter.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal :

Constate et déclare parfait le désistement d'instance des sociétés Orangina schweppes france, Orangina schweppes holding france et Schweppes International Limited à l'encontre de la société Capri Sun Vertriebs Gmbh ;

Constate l'extinction de l'instance engagée à l'encontre de la société Capri Sun Vertriebs Gmbh ;

Déclare irrecevable l'action en contrefaçon de la société Orangina schweppes france au titre du film publicitaire Comédie Musicale (2007) ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité des droits patrimoniaux sur les films publicitaires La Source (2009), Oasis Thé (2010), Be Fruit (2010), Fruit Race (2015), FRSH (2017), Oasis Pocket (2018), Duo d'Oranges (2018), Fruigo (2020), Oasis Pomme Cassis Framboise (2022) et Oasis Ice Tea (2022) ;

Déboute la société Orangina schweppes france de ses demandes en contrefaçon de droits patrimoniaux d'auteur au titre des films publicitaires La Source (2009), Oasis Thé (2010), Be Fruit (2010), Fruit Race (2015), FRSH (2017), Oasis Pocket (2018), Duo d'Oranges (2018), Fruigo (2020), Oasis Pomme Cassis Framboise (2022) et Oasis Ice Tea (2022) ;

Prononce la déchéance de la marque verbale française n°3 448 491, des marques figuratives françaises n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030 et n°3 892 048 et celle de la marque de l'Union européenne n°011205151, pour les boissons à base de fruits et les jus de fruits de la classe 32, et ce, à compter du 17 mai 2023 ;

Annule l'enregistrement de la marque semi-figurative française n°4 666 005 ;

Ordonne la transcription de la décision à l'Institut national de la propriété industrielle, à charge pour la partie la plus diligente de lui transmettre la décision une fois passée en force de chose jugée ;

Déclare irrecevables les demandes en contrefaçon formées par la société Orangina schweppes holding france au titre de la marque verbale française n°3 448 491 et des marques figuratives françaises n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030 et n°3 892 048, ainsi que les demandes d'interdiction, de publication de communication de documents au titre du droit d'information ;

Déboute la société Schweppes International Limited de ses demandes en contrefaçon au titre de la marque semi-figurative française n°4 666 005 et des marques figuratives de l'Union européenne n°011205151 et n°017959769, ainsi que les demandes d'interdiction, de publication de communication de documents au titre du droit d'information ;

Déboute la société Orangina schweppes france de ses demandes en concurrence déloyale et en parasitisme au titre de la diffusion du film publicitaire "Capri Sun Multi Fruits", ainsi que les demandes d'interdiction, de publication de communication de documents ;

Condamne in solidum les sociétés Orangina schweppes france, Orangina schweppes holding france et Schweppes International Limited aux dépens dont distraction au profit de Me Sophie Micallef ;

Condamne in solidum les sociétés Orangina schweppes france, Orangina schweppes holding france et Schweppes International Limited à payer à la société Capri Sun AG la somme de 85.000 (quatre-vingt cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum les sociétés Orangina schweppes france, Orangina schweppes holding france et Schweppes International Limited à payer à la société Capri Sun AG la somme de 45.000 (quarante-cinq mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du signalement des vidéos du film publicitaire "Capri Sun Multi Fruits" et de la procédure abusive ;

Rejette la demande formée par les sociétés Orangina schweppes france, Orangina schweppes holding france au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Fait et jugé à Paris le 15 janvier 2026

La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS