

**COUR D'APPEL DE PARIS  
ARRÊT DU 8 janvier 2021**

**Pôle 5 - Chambre 2**

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 19/14730 -  
n° Portalis 35L7-V-B7D-CAMIY

Décision déferée à la Cour : décision du 20 mai 2019 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro international et référence : 1 132 742/MI - R3/BA

**DECLARANTE AU RECOURS**

**Société BIRKENSTOCK SALES GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, agissant en la personne de son directeur général, M. Klaus-Peter B, domicilié en cette qualité au siège social situé**

[...]

**Ayant élu domicile**

C/O SEP ARMENGAUD – GUERLAIN, M<sup>e</sup> Stéphane GUERLAIN,  
Avocat à la Cour

[...]

Représentée par M<sup>e</sup> Stéphane GUERLAIN de la SEP  
ARMENGAUD -GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque W 07

**EN PRESENCE DE**

**MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)**

[...]

Représenté par M<sup>me</sup> Marianne CANTET, Chargée de Mission

**APPELEES EN CAUSE**

**M<sup>me</sup> Emmanuelle M**

[...]

Non comparante, non représentée (convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et distribuée le 7 juillet 2020)

**M<sup>me</sup> Sophie R**

[...]

Non comparante, non représentée (convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et distribuée le 7 juillet 2020)

**COMPOSITION DE LA COUR :**

L'affaire a été débattue le 26 novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

M<sup>me</sup> Brigitte CHOKRON, Présidente  
M<sup>me</sup> Laurence LEHMANN, Conseillère  
M<sup>me</sup> Agnès MARCADE, Conseillère  
qui en ont délibéré

**Greffière** lors des débats : M<sup>me</sup> Carole T

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M<sup>me</sup> Brigitte GARRIGUES, Substituée Générale, qui a fait connaître son avis

**ARRET :**

Réputé contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M<sup>me</sup> Brigitte CHOKRON, Présidente, et par M<sup>me</sup> Carole T Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l'enregistrement de la marque internationale désignant la France n° 1 132 742 portant sur un signe figuratif déposé par la société Birkenstock Sales GmbH pour désigner notamment des produits relevant des classes 10, 18 et 25 ;

Vu la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 20 mai 2019, refusant partiellement la protection en France de la marque internationale susvisée,

Vu le recours formé le 21 août 2019 par la société Birkenstock Sales GmbH,

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours, reçu au greffe le 20 septembre 2019,

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI en date du 5 mars 2020,

Le ministère public entendu en ses observations orales.

**SUR CE,**

Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu'aux écritures susvisées lesquelles ont été reprises oralement à l'audience du 26 novembre 2020 permettant un débat contradictoire.

La société Birkenstock Sales Gmbh a sollicité le 27 novembre 2014 la protection en France de l'enregistrement international n° 1 132 742 portant sur le signe figuratif

*pour désigner notamment les « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; articles orthopédiques; matériel de suture ; matériel de suture à usage chirurgical ; articles chaussants orthopédiques, y compris articles chaussants orthopédiques pour la rééducation, la physiothérapie du pied, à usage thérapeutique et conçus pour d'autres applications médicales, ainsi que leurs parties, y compris chaussures orthopédiques, y compris chaussures orthopédiques dotées de lits de pied ou de dispositifs orthopédiques pour le maintien du pied ainsi que de garnitures intérieures orthopédiques plantaires et pour chaussures, y compris dispositifs orthopédiques pour le maintien du pied et garnitures intérieures orthopédiques pour chaussures ainsi que leurs parties, y compris garnitures intérieures thermoplastiques rigides; éléments de chaussures et garnitures de chaussures pour l'adaptation de chaussures orthopédiques, en particulier garnitures, semelles compensées, coussinets, semelles intérieures, rembourrages en mousse, coussinets en mousse et semelles de chaussures moulées, y compris en tant que garnitures intérieures entièrement en matières plastiques et lits de pied orthopédiques en liège naturel, liège thermique, matières plastiques, latex ou matières plastiques alvéolaires, y compris en tant qu'éléments élastiques en liège et latex ou en plastique et liège ; garnitures intérieures orthopédiques plantaires et pour chaussures; dispositifs orthopédiques pour le maintien du pied et de la chaussure ; articles chaussants orthopédiques, en particulier chaussons et sandales orthopédiques ; semelles intérieures orthopédiques, garnitures intérieures, y compris garnitures intérieures en matières plastiques, latex ou matières plastiques alvéolaires, y compris en tant qu'éléments élastiques en liège et latex ou en plastique et liège ; cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières compris dans cette classe ; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie ; porte-monnaie ; sacs ; sacs à main ; étuis à documents ; sacs banane ; sacs-housses de voyage pour vêtements ; étuis porte-clés (articles de maroquinerie) ; mallettes pour produits de beauté ; trousse de toilette, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; sacs de voyage; sacs à dos ; vêtements, articles de chapellerie, chaussures, y compris chaussures confort et chaussures pour le travail, les activités de détente, la santé du pied et le sport, y compris sandales, sandales pour tonifier les muscles inférieurs, tongs, chaussons, sabots, également dotés de lits de pied, en particulier lits de pied profonds, anatomiques et moulés, dispositifs de maintien du pied ainsi que garnitures intérieures plantaires et pour chaussures, garnitures intérieures de protection ; parties et garnitures des articles chaussants précités, à savoir empeignes, talonnettes, semelles extérieures, semelles intérieures, parties de dessous de chaussures, y compris lits de pied, dispositifs*

*de maintien du pied ; garnitures intérieures plantaires et pour chaussures, en particulier lits de pied profonds, anatomiques et moulés, en particulier en liège naturel, liège thermique, matières plastiques, latex ou matières plastiques alvéolaires, y compris en tant qu'éléments élastiques en liège et latex ou en plastique et liège; semelles intérieures ; articles chaussants, y compris chaussures et sandales, bottes, ainsi que parties et garnitures de tous les produits précités, comprises dans cette classe; ceintures ; châles; fichus ».*

Le directeur général de l'INPI a refusé la protection en France de cette marque pour les produits ci-dessus rappelés estimant que le signe la composant, appréhendé comme un élément décoratif ou technique, ne permettait pas au consommateur moyen d'articles chaussants et de mode d'identifier sans ambiguïté les produits et services de l'entreprise titulaire de la marque par rapport aux produits et services de même nature fournis par ses concurrents.

La société Birkenstock Sales Gmbh, requérante, demande à la cour d'annuler partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a refusé la protection en France de la marque en cause pour les produits sus-mentionnés.

- Sur les pièces communiquées à l'appui du recours :

Il n'est pas discuté que les pièces numérotées 1, 10, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 28 et 29 produites par la requérante le sont pour la première fois devant la cour.

Le recours exercé contre une décision du directeur général de l'INPI se prononçant sur la protection en France d'un enregistrement international de marque étant dépourvu d'effet dévolutif et ne portant que sur l'appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis et débattus dans le cadre de la procédure d'examen et sur le fondement desquelles cette décision a été prise, les documents non mis aux débats au cours de la procédure d'examen de la validité de la marque ne peuvent être pris en compte par la cour.

Ainsi que le soutient le directeur général de l'INPI, les pièces de la société Birkenstock Sales Gmbh ci-dessus citées produites au soutien du recours de cette dernière doivent être considérées comme non-recevables.

- Sur la demande de nullité de la décision du 20 mai 2019 :

L'article L. 712-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

« *La demande d'enregistrement est rejetée :*

*b) si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l'article L. 711-3 ».*

*L'article L. 711-1 de ce code prévoit notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ».*

*L'article L. 711-2 du même code précise que : « Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard de produits ou services désignés.*

*Sont dépourvus de caractère distinctif :*

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

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

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

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

La société Birkenstock Sales GmbH fait valoir que par un arrêt du 6 avril 2018, la présente cour a reconnu le caractère distinctif d'une marque dont elle est titulaire et protégeant le motif en cause, que le signe dont la protection est sollicitée présente un caractère distinctif intrinsèque pour les produits visés à l'enregistrement et qu'à tout le moins ce caractère distinctif a été acquis par l'usage.

La circonstance que l'enregistrement d'un signe figuratif portant sur le dessin d'une chaussure comportant sur sa semelle un motif identique à celui dont l'enregistrement est sollicité ait été accordé à la suite d'un arrêt de la présente cour annulant une décision du directeur général de l'INPI est inopérante, la cour n'étant pas liée par ce précédent qui porte au demeurant sur un signe différent montrant une semelle de chaussure.

Les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle précitées doivent être interprétées à la lumière des dispositions de l'article 3 de la directive CE n° 2008/95 du

22 octobre 1995 selon lesquelles « sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés :

a) les signes qui ne peuvent constituer une marque,

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».

Comme le souligne à juste titre le directeur général de l'INPI, il s'infère de ce qui précède que pour constituer une marque valable, un signe doit en lui-même être apte à distinguer les produits et services d'une entité de ceux de ses concurrents c'est-à-dire permettre au consommateur d'identifier l'origine des produits et services qu'il désigne en les différenciant de ceux qui ont une autre provenance.

La marque dont la protection est sollicitée est constituée d'un motif qualifiée par la requérante de « marque de forme ». Ce signe ci-dessus reproduit est composé de lignes ondulées entrecroisées de façon répétées et positionnées de manière telle qu'elles laissent apparaître une succession infinie et régulière de motifs identiques, sans délimitation quant à son contour. En outre, le bord des lignes présente un aspect plus foncé conférant un effet d'ombres et de reliefs.

Les produits désignés par la marque sont à la fois des articles médicaux tels que des chaussures orthopédiques, des articles vestimentaires ou des accessoires de mode ou de voyage.

Comme le souligne pertinemment le directeur général de l'INPI se fondant sur la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne, le signe en cause est constitué d'un motif de surface qui se confond avec l'aspect des produits désignés que sont les appareils et instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires qui peuvent présenter pour des raisons techniques des motifs de surface, les articles chaussants orthopédiques ou non et leur parties telles les semelles, des articles d'habillement ou des accessoires de mode et de voyage, qui sont susceptibles de comporter un motif de surface pour des raisons esthétiques ou techniques, l'expérience générale montrant « que les motifs appliqués en surface se caractérisent par une infinité de dessins différents et que ces éléments sont souvent des formes géométriques simples comme des points, des cercles de rectangles ou des lignes ces dernières pouvant être droites ou monter et descendre en zigzag ou en vagues ».

Il n'est pas discuté que le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels elle est déposée et à la perception qu'en a le public pertinent constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services dont le niveau d'attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits. De même, les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques de forme qu'elles soient constituées de signes

tridimensionnels ou des motifs de surface, ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques verbales ou figuratives. Il n'en demeure pas moins que, comme l'a déjà considéré à plusieurs reprises la jurisprudence européenne, il convient de tenir compte du fait que « *les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel ; dès lors il peut s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif d'une telle marque ...* » et que ces marques n'ont un caractère distinctif que si elles divergent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et de ce fait sont susceptibles de remplir leur fonction essentielle d'origine commerciale.

Le signe dont la protection est sollicitée désigne majoritairement des produits de consommation courante tels des articles chaussants et leur partie, des articles vestimentaires, des accessoires de mode et de voyage. Pour ces produits, le public pertinent à prendre en considération est donc un consommateur d'attention moyenne, normalement informé, ce quand bien même un public de professionnel plus avisé peut être également pris en considérations pour le matériel médical voire les articles orthopédiques également revendiqués.

Ainsi qu'il a été précédemment relevé, le signe dont la protection est sollicitée est composé d'un entrelacement de lignes courbes formant un motif répétitif, d'apparence simple et banale, le motif en forme d'os stylisé invoqué par la requérante, à supposer caractérisé, ne présentant pas de particularité notable.

La requérante n'a pas fourni durant la procédure d'examen d'élément tendant à démontrer que ce signe diverge des normes du secteur notamment pour les articles chaussant et leur semelle objets du sondage qu'elle fournit, les décisions reconnaissant le caractère distinctif de signes différents n'étant à cet égard nullement pertinentes.

Le sondage réalisé le 12 mai 2014 qu'elle produit (pièce 16) de manière très partielle, seules la première page et les pages 4, 6 et 106 outre une page non numérotée, étant soumises à l'appréciation de la cour pour affirmer que 53% des répondants en France ont mentionné « *le motif spécifique de la semelle* » en réponse à la question 25 « *À votre avis quelle caractéristique décrit le mieux une sandale ou une chaussure Birkenstock* » (Cf. tableau p.106) ne peut être retenu. En effet, la cour ne peut déterminer au vu de cet extrait très partiel si les personnes ont été interrogées à propos du signe en cause, n'a pas connaissance des conditions dans lesquelles les personnes répondant à cette question 25 précise ont été sélectionnées et interrogées, aucun élément ne venant établir que celles-ci sont les mêmes que l'échantillonnage visé en page 6 précisant que n = 1000 personnes par pays ont été interrogées alors qu'en première ligne du tableau figurant en page 106, la lettre « n » est suivie du

nombre 198 s'agissant de la France et les questions précédant cette question 25 qui pourraient orienter les répondant ne sont pas fournies.

Il résulte de ce qui précède que le signe en cause sera appréhendé par le public moyen dont le niveau d'attention est peu élevé ou même par un consommateur plus avisé comme un simple motif de surface qui se confond avec l'aspect des produits désignés et non comme une indication d'origine commerciale particulière.

La société Birkenstock Sales Gmbh invoque alors l'acquisition du caractère distinctif par l'usage.

Néanmoins, la seule pièce fournie par la société requérante pour justifier cette acquisition du caractère distinctif par l'usage est le sondage réalisé le 12 mai 2014 dont il a été précédemment relevé, sans remettre en cause l'impartialité de l'institut de sondage, le caractère lacunaire du document fourni qui ne peut donc être pris en considération par la cour pour apprécier si une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits concernés comme provenant de la société Birkenstock Sales Gmbh.

Le recours contre la décision du directeur général de l'INPI doit en conséquence être rejeté.

### **PAR CES MOTIFS**

Dit non-recevables les pièces les pièces numérotées 1, 10, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 28 et 29 de la société Birkenstock Sales Gmbh,

Rejette le recours formé par la société Birkenstock Sales Gmbh contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 20 mai 2019,

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société Birkenstock Sales Gmbh et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.