

**COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT AU FOND DU 23 septembre 2021**

**Chambre 3-1
N° 2021/241
N°RG 20/06088
N°Portalis DBVB-V-B7E-BF7TV**

Décision déferée à la Cour :

Arrêt de renvoi du 19 juin 2020 de la Cour d'appel de Paris, enregistré au répertoire général sous le n° 19/14416 suite au recours sur la décision de Monsieur le directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 17 juin 2019, enregistré sous le n° OPP18-5184.

DEMANDERESSE

Madame Catherine S

[...]

représentée par M^e Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON, assisté de M^e Rebecca DELOREY de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DEFENDEURS

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,

demeurant

15, rue des Minimes

CS 50001

92677 COURBEVOIE CEDEX

représenté par M^{me} Marianne CANTET, en vertu d'un pouvoir général

Société CHANEL, dont le siège social est sis

135 Avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représentée par M^e Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de M^e Véronique DAHAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

PROCUREUR GENERAL, Cour d'appel - Rue Peyresc - 13100 AIX-EN-PROVENCE

représenté par M. Pierre-Jean GAURY (Avocat général)

*_*_*_*_*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le **14 juin 2021** en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Alain V.

Ministère Public : M. Pierre-Jean GAURY (Avocat général), lequel a été entendu en ses observations orales.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le **23 septembre 2021**.

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain V, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame Catherine S a déposé le 28 septembre 2018 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle une demande d'enregistrement du signe GABRIELLE destiné à désigner les produits suivants en classe 25 :

« Articles vestimentaires, peignoirs, robes, tuniques, cardigans, caleçons longs, foulards, ceintures, tutus, pantalons, tee-shirts et pulls molletonnés ; chapellerie ; chaussures, bottes, pantoufles, tongs et claquettes ; pull-overs, casquettes, chapeaux, combinaisons, shorts, collants, jupes, maillots de bain, lingerie ».

Le 19 décembre 2018, la société CHANEL a formé opposition à cet enregistrement, invoquant la marque antérieure verbale GABRIELLE déposée le 27 septembre 2010 pour désigner notamment les produits « parfums, cosmétiques, rouge à lèvres ».

Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a rendu le 17 juin 2019 une décision faisant droit à cette opposition.

Madame S a formé un recours contre cette décision le 16 juillet 2019 devant la Cour d'appel de PARIS qui, par arrêt en date du 19 juin 2020, s'est déclarée territorialement incompétente au profit de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.

Le 5 juin 2020, Madame S a présenté devant l'Institut National de la Propriété Industrielle une demande en déchéance de la marque verbale GABRIELLE déposée par la société CHANEL pour l'ensemble des produits et services désignés.

Le 26 mars 2021, Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a prononcé la déchéance de la marque GABRIELLE pour un certain nombre de produits, mais non pour les produits « parfums ; eau de parfum ». Le 14 avril 2021, Madame S a interjeté appel de cette décision, actuellement pendante devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.

A l'appui de son appel concernant la décision datée du 17 juin 2019, par mémoire déposé le 9 juin 2021, Madame S demande à la cour de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la même cour concernant la décision de déchéance partielle. Elle fait observer pour ce faire que la société CHANEL au jour du présent litige a été déchue de ces droits sur la quasi-totalité des produits, et ce depuis le 5 juin 2020. La société CHANEL serait en conséquence irrecevable à se prévaloir de droits sur cette marque tant pour s'opposer au sursis que sur le fond. Subsidièrement, Madame S conteste toute similarité entre les produits et services visés dans la demande d'enregistrement, et les produits parfums et eau de parfum de la marque antérieure. Elle conteste tout risque de confusion du fait de cette absence de similarité et de caractère concurrent ou complémentaire des produits. Elle fait observer enfin que la société CHANEL excipe en réalité comme antériorité la marque GABRIELLE CHANEL, et non GABRIELLE. Elle conclut en conséquence au sursis à statuer et subsidièrement à l'annulation de la décision du 17 juin 2019, la société CHANEL étant en toute hypothèse condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CHANEL, par mémoire déposé le 4 juin 2021, conclut au rejet de la demande en sursis à statuer, celle-ci n'étant pas fondée dès lors que la cour doit juger au jour où la décision de monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a été prise, et donc alors que l'action en déchéance n'avait pas été introduite par

Madame S. Sur le fond, la société CHANEL conclut à la similarité des produits, notamment les cosmétiques, maquillages et parfums et donc à un risque de confusion pour le consommateur sur leur origine, notamment en raison du public visé. Elle précise qu'en outre il convient de tenir compte de la politique de diversification courante dans le secteur considéré. La société CHANEL relève ensuite l'identité entre les signes, faisant observer que l'apposition de la marque ombrelle sur les produits est sans incidence. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de sursis à statuer, à la confirmation de la décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle et à l'octroi d'une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, par mémoire déposé le 7 juin 2021, rappelle que la déchéance a été prononcée à compter du 5 juin 2020 et qu'il convient d'apprécier la validité de l'enregistrement à la date du dépôt, soit le 28 septembre 2018. Il n'y aurait dès lors pas lieu de prononcer le sursis à statuer. Sur le fond, Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle rappelle que le risque de confusion doit être apprécié de manière globale et relève la similitude entre les produits et services désignés, notamment du fait de la diversification du secteur de la confection et du prêt à porter, ainsi que le caractère strictement identique des signes, et ce alors que le signe GABRIELLE est doté d'une forte distinctivité.

A l'audience, le ministère public s'est en remis sur le sursis à statuer et, au fond, a conclu à la confirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer

Madame S justifie avoir formé une demande de déchéance de la marque antérieure GABRIELLE invoquée par la société CHANEL ; cette demande a fait l'objet d'une décision de Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 mars 2021 y faisant droit pour la plupart des produits et services à compter du 5 juin 2020 et la rejetant pour les produits parfum et eau de parfum ; Madame S a formé appel de cette décision afin de faire prononcer la déchéance de la marque y compris pour les produits parfum et eau de parfum ; il résulte cependant du mémoire par elle déposé le 11 juin 2021 dans le cadre de ce recours et versé aux débats, que Madame S demande à la cour de prononcer cette déchéance pour les produits parfum et eau de parfum à compter du 5 juin 2020, sans faire remonter celle-ci à une date antérieure comme le permet le dernier alinéa de l'article L 716-3 du Code de la propriété intellectuelle ; la validité d'un signe déposé au titre de marque devant s'apprécier au jour du dépôt, soit en l'espèce le 28 septembre 2018, il apparaît dès lors que le litige sur la déchéance éventuelle de la marque antérieure

pour les produits parfum et eau de parfum est sans effet sur la présente procédure, la dite déchéance ne pouvant être prononcée qu'au 5 juin 2020 ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer, rappel étant fait qu'en cas de déchéance prononcée, le signe verbal GABRIELLE sera libre de droit et que Madame S aura la possibilité dès lors de procéder à un nouveau dépôt.

Sur la validité de la marque déposée par Madame S

Au jour du dépôt de la marque GABRIELLE par Madame S pour désigner les produits « Articles vestimentaires, peignoirs, robes, tuniques, cardigans, caleçons longs, foulards, ceintures, tutus, pantalons, tee-shirts et pulls molletonnés ; chapellerie ; chaussures, bottes, pantoufles, tongs et claquettes ; pull-overs, casquettes, chapeaux, combinaisons, shorts, collants, jupes, maillots de bain, lingerie », la société CHANEL était titulaire de la marque éponyme notamment pour les produits « savons ; huiles essentielles ; cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de démaquillage, rouge à lèvres, parfums, eau de parfum ».

La société CHANEL verse aux débats plusieurs documents attestant de la diversification des entreprises du secteur du prêt à porter et de la haute couture dans le domaine des parfums et des cosmétiques ; ce phénomène est connu du consommateur pour les produits considérés, consommateur habitué à trouver dans les mêmes enseignes tant des vêtements et accessoires que des parfums ou cosmétiques créés par un même producteur ; il existe dès lors bien un risque de confusion pour ce consommateur sur l'origine des produits de ces secteurs dès lors qu'ils sont présentés sous des marques elle-même similaires ; dans le présent litige, il ne peut être contesté que les deux signes en présence sont totalement identiques ; c'est dès lors à bon droit que Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a retenu qu'en raison des pratiques commerciales courantes en matière de distribution de vêtements et cosmétiques, et de la stricte identité des signes, il existe pour le consommateur un risque de confusion entre la marque antérieure et le signe dont l'enregistrement est demandé ; c'est dès lors à bon droit que l'opposition formée par la société CHANEL a été reconnue comme justifiée.

Sur les demandes accessoires

L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Madame S.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer.

- REJETTE le recours dirigé contre la décision de Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 17 juin 2019.

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties à la cause et à Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT