

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 24 JANVIER 2025

(n° 8, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/19434 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CIT5K

Décision déferée à la Cour : jugement du 29 janvier 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n° 19/07389

APPELANTES

Société OCKENFELS BRANDS GmbH, anciennement dénommée BIRKENSTOCK SALES GmbH, société de droit allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Localité 2]

ALLEMAGNE

Société BIRKENSTOCK IP GmbH, venant aux droits de la société OCKENFELS BRANDS GmbH, société de droit allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

ALLEMAGNE

Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque K 111

Assistées de Me Sabine RIGAUD plaidant pour le Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS et substituant Me Anne-Laure VILLEDIEU, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 1701, Me Anaïs ARNAL plaidant pour le Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS et substituant Me Anne-Laure VILLEDIEU, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 1701

INTIMÉE

Société GOLD STAR SRL, société de droit Italien, prise en la personne de ses représentants légaux ou statutaires domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 7]

[Localité 1]

ITALIE

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018

Assistée de Me Martine KARSENTY-RICARD de la SELARL J.- P. KARSENTY & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque R 156

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Marie SALORD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, désignée en remplacement de Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, empêchée

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

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 Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2021 par les sociétés Birkenstock IP GmbH, venant aux droits de la société Birkenstock Sales GmbH, et la société Birkenstock Sales GmbH,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2023 par les sociétés Ockenfels Brands GmbH, anciennement dénommée Birkenstock Sales GmbH, et Birkenstock IP GmbH, appelante et intervenante volontaire en cause d'appel,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique 9 février 2023 par la société Gold Star Srl, intimée,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 février 2023,

SUR CE, LA COUR,

La société de droit allemand Birkenstock Sales GmbH, fondée en 1774, a pour activité la commercialisation de chaussures qu'elle décrit comme réputées pour leur confort.

Le 9 septembre 2014, la société Birkenstock Sales a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle -ci-après désignée INPI- la marque française figurative n° 4116654 reproduite ci-dessous :

pour désigner les produits suivants :

- en classe 10 : « Articles chaussants orthopédiques, y compris articles chaussants orthopédiques pour la rééducation, pour la physiothérapie du pied, à usage thérapeutique et pour d'autres applications médicales, ainsi que leurs parties, y compris chaussures orthopédiques, y compris chaussures orthopédiques dotées de semelles intérieures en contact avec le pied (premières de propreté} 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 plantaires et 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, semelles intercalaires, rembourrages en mousse, coussinets en mousse et semelles de chaussures moulées, y compris en tant que garnitures intérieures entièrement en matières plastiques avec semelles orthopédiques intérieures en contact avec le pied (premières de propreté) en liège naturel, liège thermique, matières plastiques, caoutchouc ou matières plastiques expansées, y compris en tant qu'éléments élastiques en liège et caoutchouc 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, sandales et mules orthopédiques ; semelles intérieures orthopédiques ; garnitures intérieures, y compris garnitures intérieures en matières plastiques, caoutchouc ou matières plastiques expansées, y compris en tant qu'éléments élastiques en liège et caoutchouc ou en plastique et liège ; parties, éléments et garnitures de tous les produits précités tels que notamment supports de voûte plantaire pour chaussures orthopédiques, inserts d'orteils pour chaussures orthopédiques ».

- et en classe 25 : « Articles chaussants, y compris chaussures de confort et chaussures de travail, de loisirs, de santé et de sport, y compris sandales et mules, sandales et mules pour tonifier les muscles inférieurs, tongs, chaussons, sabots, y compris ceux dotés de semelles intérieures en contact avec le pied (premières de propreté), en particulier avec semelles intérieures épaisses moulées et anatomiques en contact avec le pied (premières de propreté), dispositifs de maintien du pied ainsi que garnitures intérieures plantaires et pour chaussures, garnitures intérieures de protection ; parties et garnitures ou accessoires des articles chaussants précités, à savoir empeignes, talonnettes, semelles, semelles intérieures, semelles intercalaires, parties de dessous de chaussures, y compris semelles intérieures en contact avec le pied (premières de propreté), dispositifs de maintien du pied, garnitures intérieures plantaires et pour chaussures, en particulier semelles intérieures en contact avec le pied (premières de propreté) ou semelles intérieures épaisses moulées et anatomiques en contact avec le pied (premières de propreté) en liège naturel, liège thermique, matières plastiques, caoutchouc ou matières plastiques expansées, y compris en tant qu'éléments élastiques en liège et caoutchouc ou en plastique et liège ; semelles intérieures, semelles intercalaires ; articles chaussants, à savoir chaussures, sandales et mules ; chaussons ; bottes, chaussures, sandales et mules ; parties, éléments et garnitures de tous les produits précités tels que notamment antidérapants pour chaussures, rares de chaussures, trépointes de chaussures ».

Par décision du 11 octobre 2016, le directeur de l'INPI a refusé cet enregistrement pour l'intégralité des produits visés au motif que le signe est dépourvu de caractère distinctif à l'égard des produits désignés.

Suite au recours de la société Birkenstock Sales, par arrêt du 6 avril 2018, la cour d'appel de Paris a annulé la décision du directeur de l'INPI. Elle a jugé que le public pertinent percevra le motif de semelle en cause comme une indication de l'origine commerciale du produit et que le signe a acquis un caractère distinctif par l'usage.

La marque française n° 4116654 a en conséquence été enregistrée le 14 septembre 2018.

Une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne a été déposée par la société Birkenstock Sales le 16 septembre 2015 pour des produits en classe 10, 18 et 25 portant sur le même signe que la marque française.

Cette demande a été refusé par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle le 16 septembre 2015, décision confirmée le 19 mars 2020 par la chambre de recours de l'Office pour une série de produits des classes 10 et 25. Par ordonnance du 2 juin 2021, le tribunal de l'Union européenne a rejeté le recours de la société Birkenstock Sales tendant à l'annulation de la décision de la chambre de recours et par ordonnance du 22 novembre 2021, la chambre d'admission des pourvois de la Cour de justice de l'Union européenne a rejeté le pourvoi à l'encontre de cette ordonnance.

La société de droit italien Gold Star Srl, constituée en 1987, qui se présente comme spécialisée dans la création, la fabrication et la vente de chaussures, indique commercialiser par le biais de revendeurs depuis plus de 20 ans en France des chaussures présentant le motif géométrique figurant sur la marque française n° 4116654.

Estimant que l'enregistrement de ce signe perturbe l'exercice de son activité, elle a fait assigner par acte d'huissier de justice du 21 juin 2019 la société Birkenstock Sales devant le tribunal de grande instance de Paris-devenu tribunal judiciaire-pour voir prononcer la nullité de la marque française n° 4116654.

Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- prononcé la nullité de la marque française enregistrée sous le n° 4116654 pour l'ensemble des produits visés en classes 10 et 25,

dit que la décision une fois devenue définitive sera communiquée à l'Institut national de la propriété intellectuelle par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au registre national des marques,

- condamné la société Birkenstock Sales à verser à la société Gold Star la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Birkenstock Sales aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Le 1er mai 2021, la société Birkenstock Sales a cédé la marque française n° 4116654 à la société Birkenstock IP GmbH qui a pour objet l'acquisition, la détention et la gestion ainsi que la vente de tout type de propriété intellectuelle, notamment de droits de propriété industrielle. Cette cession a été inscrite au registre national des marques le 19 juillet 2021.

Le 26 juillet 2021, la société Birkenstock IP, qui n'était pas partie en première instance, a interjeté appel du jugement du 19 janvier 2021 aux côtés de la société Birkenstock Sales, dont la nouvelle dénomination est Ockenfels Brands.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2023.

Par ordonnance du 29 mars 2023, l'affaire enrôlée au répertoire général sous le numéro 21/14609 a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties et a été rétablie à la demande de la société Gold Star le 28 novembre 2023 sous le numéro 23/19434.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la société Ockenfels Brands, anciennement dénommée Birkenstock Sales, et la société Birkenstock IP, venant aux droits de la société Ockenfels Brands, demandent à la cour de :

A titre principal,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel des sociétés Ockenfels Brands et Birkenstock IP,

- déclarer que la marque figurative n° 4116654 ne présente en aucun cas un caractère exclusivement fonctionnel,

- juger que la marque figurative n° 4116654 était bien intrinsèquement distinctive à la date de son dépôt pour l'ensemble des produits désignés à son enregistrement en classes 10 et 25,

En conséquence :

- déclarer la marque figurative n°4116654 valable à l'égard de l'ensemble des produits désignés à son enregistrement en classes 10 et 25,

A titre subsidiaire,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel des sociétés Ockenfels Brands et Birkenstock IP,

- déclarer que la marque figurative n° 4116654 ne présente en aucun cas un caractère exclusivement fonctionnel,

- juger que la marque figurative n°4116654 avait acquis un caractère distinctif par l'usage à la date de son dépôt pour l'ensemble des produits désignés à son enregistrement en classes 10 et 25,

En conséquence :

- déclarer la marque figurative n°4116654 valable à l'égard de l'ensemble des produits désignés à son enregistrement en classes 10 et 25,

En tout état de cause,

- infirmer la décision de première instance en son intégralité,

- condamner la société Gold Star à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, la société Gold Star demande à la cour de :

- confirmer, par ajout de motif sur le caractère exclusivement fonctionnel de la marque française enregistrée sous le n° 4116654, et en tout état de cause sur l'absence de distinctivité intrinsèque ou acquise de la marque, le jugement de première instance en ce qu'il a :

- prononcé la nullité de la marque française enregistrée sous le n°4116654 pour l'ensemble des produits visés en classes 10 et 25,

- dit que la décision une fois devenue définitive sera communiquée à l'INPI par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au registre national des marques,

- condamné la société Birkenstock Sales à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Birkenstock Sales aux dépens,

En conséquence,

- débouter les sociétés Birkenstock Sales et Birkenstock IP de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner les sociétés Birkenstock Sales et Birkenstock IP à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

A titre liminaire, la cour constate que la société Birkenstock IP, en sa qualité de nouvelle titulaire de la marque française n°4116654, est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel. Cette intervention volontaire, qui n'est pas contestée, est régulière.

Sur la demande de nullité fondée sur le caractère exclusivement fonctionnel du signe

La société Gold Star soutient que le signe enregistré sous la marque n°4116654 présente un caractère exclusivement fonctionnel, à savoir un motif en relief représentant des vagues sur la semelle d'une sandale qui assure une fonction technique d'adhérence de la semelle. Elle fait valoir que les autres caractéristiques de la chaussure n'ont pas à être prises en compte dans l'appréciation du caractère fonctionnel du signe.

Les sociétés Ockenfels Brands et Birkenstock IP répondent qu'il n'est pas démontré le caractère exclusivement fonctionnel du signe, ni un caractère fonctionnel et que ses caractéristiques essentielles ne recherchent pas une prétendue fonction d'adhérence mais ont une finalité esthétique.

En vertu de l'article L. 711-2 c du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur lors du dépôt de la marque, sont dépourvus de caractère distinctif, « les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ».

Ces signes ne sont pas susceptibles d'appropriation et doivent rester à la libre disposition de tous afin d'éviter un monopole sur des caractéristiques utilitaires.

Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Il doit être démontré que les caractéristiques fonctionnelles essentielles du signe sont attribuables uniquement au résultat technique ou participent d'un tel résultat et que la marque contestée est donc constituée exclusivement de caractéristiques de forme imposées par la fonction des produits, ce dont il suit que la forme déposée en tant que marque était attribuable uniquement au résultat technique.

La marque française n°4116654 déposée pour des articles chaussants représente une semelle ainsi que les lanières attachées à cette semelle qui forment une sandale. Il n'est pas contesté que la semelle suit la forme d'un pied.

La description de la marque figurative lors de son enregistrement est la suivante : « La marque consiste en la semelle de chaussures, en particulier sandales, mules et sabots, consistant en un dessin composé de vagues formées d'arcs de cercle qui se croisent à un angle de 90 degrés, les zones ainsi délimitées sur la surface de la semelle donnant une impression visuelle semblable à un os ».

La société Gold Star produit une fiche sur la prévention des chutes et glissades de l'association paritaire pour la santé et la sécurité du travail secteur administration provinciale, datée de 2007, qui indique que le dessin, la géométrie et la forme de la semelle ont une grande influence sur son adhérence et que la surface de contact et la résistance au glissement sont souvent fonction des motifs de la semelle. L'article posté en mars 2018 sur le blog « vetementpro.com » présente la technologie des chaussures professionnelles Shoes For Crews, composées d'une semelle souple avec des rainures très flexibles et profondes qui facilitent le mouvement naturel du pied alors que ses motifs crantés réduisent le risque de trébuchement et les chutes dues au changement de surface du sol et au revêtement.

Ces pièces démontrent l'importance de la conception de la semelle sur la qualité d'adhérence d'une chaussure.

La société Gold Star renvoie aussi à un catalogue de vente Aa de 2012, produit par les appelantes, qui indique que les semelles de ses chaussures, composées d'éthylène-acétate de vinyle, ont une excellente résistance aux déchirures et une parfaite qualité d'amorti, ce qui « empêche l'usure extrême et prévient ainsi les dommages liés au maintien ».

Si l'utilisation de ce matériau pour les semelles a une fonction technique, il n'est pas démontré par l'intimée que les motifs de surface, qui constituent le dessin particulier de la semelle, sont dédiés à la fonction technique d'adhérence, étant relevé que la marque figurative ne reproduit pas de volumes différents sur la semelle et donc de rainures ou motifs crantés.

Il s'ensuit que la semelle n'est pas constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de ce chef.

Sur la demande de nullité fondée sur le défaut de caractère intrinsèquement distinctif du signe

La société Gold Star fait valoir que la semelle représentée par la marque n'a pas de caractère distinctif en ce qu'elle ne permet pas d'identifier son origine commerciale.

Les sociétés Ockenfels Brands et Birkenstock IP répondent que la marque divergeait considérablement de la norme et des

habitudes dans le secteur des chaussures à la date de son dépôt et est donc apte à remplir sa fonction d'identification.

Selon l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, 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 de service.

L'article L.714-3 du même code, dans la même version, dispose que l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme à ces dispositions est déclaré nul par décision de justice.

La marque est un signe servant à distinguer des produits ou services et le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu'en a le public auquel cette marque est destinée. Pour être distinctif, un signe doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d'une entreprise déterminée.

Pour les sociétés Ockenfels Brands et Birkenstock IP, le public visé en ce qu'il est français, est particulièrement intéressé par la mode et les chaussures et celui des chaussures Birkenstock par les produits de luxe et de mode pointus. Elles affirment que les produits visés comportant les chaussures orthopédiques ou de santé et de confort, le public pertinent est composé à la fois de professionnels du secteur et du public intéressé, ayant tous un degré d'attention élevé au regard de la nature des produits et du confort recherché.

Selon l'intimée, le public pertinent n'est pas particulièrement attentif car les appelantes ne démontrent pas en quoi les chaussures présentant la semelle aux motifs seraient fournies sur prescription médicale ou vendues dans des magasins spécialisés, alors qu'elles font l'objet d'une grande attention dans le milieu de la mode.

Si d'après les articles de presse produits par les appelantes, en 2012, la France était le pays européen qui consommait le plus de chaussures en Europe, compte tenu d'un budget consacré à ces produits de 100 euros en moyenne par an, l'attention du public ne sera pas élevée.

Le public à prendre en compte doit se définir par rapport aux produits visés au dépôt et non à leur exploitation, étant relevé au surplus que les chaussures Birkenstock ne s'adressaient pas à un consommateur de produits de luxe lors de la demande d'enregistrement compte tenu de leur prix entre 20 et 65 euros (site internet de vente « Zalendo » en 2012 et 2013 et magazine « Antiquités brocante »).

La marque vise en classe 10 des articles chaussants orthopédiques et leurs composants, qui comprennent la rééducation et des applications médicales et pour la classe 25 les chaussures de confort, travail, loisirs, santé et de sport et leurs composants.

Le public des produits de la classe 10 et pour la classe 25 des chaussures de santé a un niveau d'attention plutôt élevé en raison de la recherche d'une fonction thérapeutique des chaussures, à l'inverse de celui de la classe 10, hors chaussures de santé, qui est le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Compte tenu de ces deux publics différents, le public pertinent à prendre en considération aura un niveau d'attention plutôt élevé.

Une forme de produit satisfait à l'exigence de distinctivité si la marque diverge de manière significative de la norme des habitudes du secteur, le consommateur étant apte à percevoir la forme d'un produit comme une indication d'origine commerciale dès lors que ladite forme présente des caractéristiques suffisantes pour retenir son attention.

L'intimée produit plusieurs copies de différents modèles enregistrés à l'INPI avant le dépôt de la marque en cause qui représentent des semelles constituées de motifs géométriques. En outre, dans le cadre de la procédure d'enregistrement de la marque contestée, son ancienne titulaire avait produit des reproductions de chaussures commercialisées sur le site « Sarenza » avec des semelles représentant aussi des motifs géométriques (pièce 6 de l'intimée). D'autres chaussures ainsi caractérisées sont reproduites dans la décision de l'INPI, leurs semelles reproduisant notamment des lignes courbes se

croisant.

De plus, la société Gold Star justifie par la production de catalogues commercialiser à compter de 2010 des sandales dont les semelles présentent un motif en relief composé de vagues qui se rapproche du dessin figurant sur la semelle de la marque contestée même si les motifs sont plus grands.

Si ces catalogues ne sont pas destinés au public français, les factures portant la référence des chaussures vendues en 2011, 2012 et 2013 à des sociétés françaises démontrent qu'elles ont été commercialisées en France. Il résulte de la lettre dactylographiée de l'expert-comptable que les chaussures vendues en France correspondent à celles figurant sur les catalogues publicitaires, soit 94 952 paires entre 2011 et 2014.

Dès lors, l'ensemble de ces éléments démontre qu'il était usuel à la date du dépôt de la marque que des chaussures comportent une semelle reproduisant un motif géométrique régulier.

S'il a été retenu que le public pertinent a un degré d'attention assez élevé, la marque visant les chaussures orthopédiques et de santé, son attention ne sera pas spécialement attirée par la semelle de la chaussure qui n'apparaît pas être l'élément de nature à résoudre ses difficultés de santé, contrairement à la semelle intérieure.

Les sociétés Ockenfels Brands et Birkenstock IP invoquent le caractère hypnotisant du motif reproduit sur la semelle mais ce motif est peu mémorisable, compte tenu de sa position et de sa répétition.

De plus, l'évocation de vagues ou d'os sera perçue comme un motif décoratif et non une caractéristique de la marque.

En dernier lieu, les sociétés Ockenfels Brands et Birkenstock IP produisent un extrait du sondage effectué par l'institut Nielsen entre février et mars 2014 dans 13 pays dont la France qui, selon elles, démontre que la semelle telle que représentée par la marque est devenue un « signe de ralliement à part entière ».

Le sondage a été réalisé en interrogeant des personnes qui ont acheté des chaussures pour elles-mêmes dans les 12 derniers mois et attachent une grande importance aux chaussures aidant à garder les pieds et le système musco-squelettique en bonne santé et/ou aux chaussures offrant un grand confort d'utilisation. Force est de constater que ce groupe ne représente pas, comme le relève l'intimée, en l'absence de plus de précisions sur sa nature et ses caractéristiques, un groupe représentatif.

Seules 198 personnes sur les 1 000 interrogées pour la France ont répondu à la question portant sur les caractéristiques qui décrivent le mieux la chaussure ou sandale Birkenstock, ces personnes étant définies comme « toutes personnes interrogées du pays respectif qui connaissent bien la marque Birkenstock ». Or, le public pertinent retenu n'est pas constitué de personnes qui connaissent bien la marque, cette caractéristique biaisant nécessairement les réponses.

Si parmi les 11 caractéristiques proposées, 53% des personnes ont choisi comme caractéristique « la semelle de la chaussure avec le motif particulier », 58% ont aussi désigné le cuir supérieur particulièrement épais, 53% le cuir supérieur particulièrement souple, 73% la durabilité, 62% un poids léger et 66% la semelle intérieure en liège et latex. Il n'est donc pas démontré que la semelle constitue une caractéristique de la marque.

Enfin, ainsi que le souligne la société Gold Star, ce seul extrait portant sur une question, alors que le sondage en comprenait au moins 24 autres, et en l'absence de connaissance de la méthodologie utilisée, notamment sur le point de savoir si la semelle a été montrée aux sondés, ne permet pas de tirer une conclusion sur la portée de la réponse.

Il s'ensuit que ce sondage ne démontre pas la proportion des milieux intéressés qui identifient la chaussure comme provenant de l'entreprise déterminée grâce à la marque figurative.

En conséquence, la semelle ne constitue pas une caractéristique distinctive de la marque, si bien qu'elle est inapte à identifier l'origine des produits qu'elle désigne.

Sur l'acquisition du caractère distinctif du signe par l'usage

Les sociétés Ockenfels Brands et Birkenstock IP soutiennent que le signe a acquis un caractère distinctif par l'usage en ce qu'il a été utilisé auprès du public français sans interruption depuis 1980 comme un élément marketing majeur dans le cadre de la promotion et de la commercialisation des produits et est devenu un signe de ralliement de la clientèle au produit, ce que confirme un sondage.

La société Gold Star répond que les conditions de l'acquisition du caractère distinctif ne sont pas démontrées en l'absence de preuve d'un usage du signe à titre de marque, de manière continue, intense et de longue durée et touchant une partie significative du public pertinent.

Aux termes du dernier alinéa de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur à la date du dépôt de la marque : « Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage ».

Il résulte de la rédaction de cet article que la France a usé de la faculté laissée aux [3] membres par l'article 3, § 3, dernière phrase, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques de ne pas déclarer nulle une marque enregistrée lorsque le caractère distinctif a été acquis après son enregistrement.

En conséquence, le titulaire de la marque doit démontrer qu'une fraction significative du public pertinent avait identifié, grâce à la marque, les produits comme provenant d'une entreprise déterminée lors de la demande de nullité, soit le 21 juin 2019, date de l'assignation de la société Gold Star. Cette identification résulte notamment de la part de marché détenue par la marque, de son intensité, de son étendue géographique et de son usage ainsi que de l'importance des investissements réalisés par l'entreprise ou de la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d'une entreprise déterminée.

Si le site internet « Birkenstock » évoque la création du modèle de chaussure Arizona, équipé de la semelle reproduite sur la marque, en 1973, aucune pièce n'en justifie. En revanche, les appelantes démontrent que les sandales Arizona étaient représentées en 1980 dans un catalogue en langue allemande.

Dans un document dactylographié, signé manuscritement, daté du 12 juin 2015 et accompagné de sa pièce d'identité, M. [W] [E], qui indique être employé du département de production du groupe Aa depuis 1980, affirme que depuis cette année 1980, le motif qui reproduit celui figurant sur la semelle de la marque a été utilisé sur des semelles de chaussures.

Ce document ne démontre pas la commercialisation en France des chaussures Arizona, commercialisation qui n'est établie qu'à compter de 2009 sur le site internet « Amazon.fr » puis en 2013 sur le site « zalando.com ».

Il n'est pas justifié par le titulaire de la marque de l'intensité de son usage, aucun élément n'étant produit sur la part de marché détenue par la marque sur le territoire français.

Il résulte des pièces produites par les appelantes qu'à compter de 2012, des publications (par exemple, l'extrait du site « chaussures femmes com ») ont affirmé que les sandales Aa étaient de retour. Selon l'article publié sur le site de l'Express le 26 juillet 2013-partagé 3.000 fois-, dans la rubrique mode et intitulé « pour ou contre le retour des Birkenstock », ces chaussures envahissent les blogs et sont validées par les reines du streetstyle et les journalistes de mode.

Pour justifier que la semelle telle que représentée sur la marque a fait l'objet d'un usage continu, des extraits de différents blogs sont versés aux débats. Outre qu'il n'est pas établi que certains sont à destination du public français (comme par exemple les blogs canadiens « surnom 26.ca.com » ou « sportinglifeblog.ca » ou en anglais), d'une part la prétendue mise en valeur de la semelle n'est pas le fait du titulaire de la marque et d'autre part, celle-ci est montrée de manière incidente.

Quant aux extraits de vidéos d'influenceuses produits en cause d'appel, la date de mise en ligne n'est pour certaines pas démontrée, ni le fait qu'elles ont touché le public français et la semelle est toujours également montrée de manière occasionnelle.

Concernant la promotion revendiquée du titulaire de la marque, la photographie sur le site Facebook de Birkenstock, photo au demeurant partagée seulement trois fois, montre une femme assise levant un pied et dans le film de campagne de publicité avec [M] [Ab] publié en juin 2014 et visionné 759 fois, une semelle levée figure sur l'extrait car la personne est filmée en train

de marcher. Si le catalogue en langue française daté de 2012, dont seul un extrait est versé au débat, reproduit une photographie de la semelle de la sandale, comme de la boucle, cette photographie vise à illustrer la qualité du produit compte tenu de sa composition.

Enfin, les extraits du site internet « Birkenstock » censés démontrer la mise en valeur de la semelle ne sont pas datés, étant relevé au surplus que sur 5 photographies présentant un modèle de sandales, une seule montre la semelle d'une seule sandale, comme il est d'usage pour la présentation de chaussures, ainsi que l'établissent les autres pièces reproduisant des captures d'écran de sites de vente par internet.

Les appelantes ne produisent aucun élément sur les investissements réalisés pour promouvoir la marque auprès du public.

Enfin, pour les raisons sus énoncées, le sondage réalisé par l'institut Nielsen entre février et mars 2014 n'est pas pertinent pour démontrer que les milieux intéressés identifient les semelles des chaussures comme provenant d'une entreprise déterminée.

Les sociétés Ockenfels Brands et Birkenstock IP échouent donc à démontrer l'acquisition du caractère distinctif de la marque figurative le jour de la demande en nullité de la marque.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque française n° 4116654.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Birkenstock Sales, dont la nouvelle dénomination est Ockenfels Brands, aux dépens et à indemniser les frais irrépétibles engagés par la société Gold Star.

La société Gold Star n'a pas pris en compte dans le dispositif de ses dernières conclusions la nouvelle dénomination de la société Birkenstock Sales, soit Ockenfels Brands. En dépit de cette erreur purement matérielle, il sera considéré qu'elle demande la condamnation des deux sociétés aux dépens et frais irrépétibles.

La nature de la décision commande de condamner in solidum les sociétés Ockenfels Brands et Birkenstock IP aux dépens d'appel et à indemniser l'intimée pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager suite à l'appel interjeté à hauteur de 10 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dans son intégralité,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés Ockenfels Brands GmbH et Aa IP GmbH aux dépens d'appel,

Condamne in solidum les sociétés Ockenfels Brands GmbH et Aa IP GmbH à payer à la société Gold Star SRL la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

