

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 24 JUIN 2016

(n°124, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03770

Décision déferée à la Cour : décision du 28 novembre 2014 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n°OPP14-2688/PAB

DECLARANTE AU RECOURS

S.A.R.L. MICHAEL KORS (SWITZERLAND) INTERNATIONAL GMBH, société de droit suisse, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...] au siège social situé

Strada Regina 42
CH-6934 BIOGGIO
SUISSE

Ayant élu domicile
C/O Cabinet HW&H
Me Christophe CHAPOULLIE
Avocat à la Cour
39, adresse [...]
75116 PARIS

Représentée par Mr Christophe CHAPOULLIE du Cabinet HW&H, avocat au barreau de PARIS, toque R 188

Assistée de Mr Aurélien BOUCHER substituant Mr Christophe CHAPOULLIE, avocat au barreau de PARIS, toque R 188

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

15, adresse [...]
CS 50001
92677 COURBEVOIE CEDEX

Représenté par Mme Christine LESAUVAGE, Chargée de Mission
APPELE EN CAUSE

M. Ozkan Z ENSUES-LA-REDONNE

Non comparant, non représenté

(convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 10 novembre 2015 et distribuée le 23 novembre 2015)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 19 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte GARRIGUES, Substitute 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 Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu la décision rendue le 28 novembre 2014 par le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après : INPI) qui a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée le 04 juin 2014 par la société de droit suisse Michael Kors (Switzerland) International GmbH, titulaire de la marque communautaire verbale « Michael Kors », renouvelée sous le n° 3140456, pour désigner, notamment, les produits suivants :

« Joaillerie comprise dans la classe 14 y compris joaillerie faite de métaux précieux et non Précieux montres, pendules et minuteriers. Etuis de transport, sacs, bagages, mallettes ; parapluies, sacs à main, porte-monnaie ; portefeuilles ; cuir et en imitations du cuir compris dans la classe 18. Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures » à la demande d'enregistrement de la marque verbale « Kors Jeans », n° 14 4 076 104, présentée le 14 mars 2014 par monsieur Ozkan Z pour désigner, notamment, les produits suivants :

« Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour horlogerie ; médailles. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements »,

Vu le recours contre cette décision formé le 20 février 2015 par la société de droit suisse Michael Kors (Switzerland) International GmbH, son mémoire parvenu au greffe le 19 mars 2015 puis le mémoire n° 2 reçu le 22 octobre 2015 et signifié à monsieur Z le 11 mars 2016,

Vu les observations de l'INPI reçues le 02 novembre 2015,

Vu la convocation à l'audience du 19 mai 2016 de monsieur Ozkan Z , par pli recommandé dont l'accusé de réception a été retourné au greffe signé à la date du 23 novembre 2015 et l'assignation à comparaître à ladite audience que lui a fait délivrer (en étude) la requérante le 11 mars 2016,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

SUR CE,

Considérant que la société requérante qui ne conteste pas l'appréciation du directeur de l'INPI en ce qu'il a conclu à l'imitation de la marque « Michael Kors » dont elle est titulaire par le signe « Kors Jeans » demandé à l'enregistrement en retenant l'identité ou la similarité de certains des produits visés poursuit, en revanche, l'annulation partielle de sa décision en ce qu'elle a rejeté l'opposition formée pour les produits suivants : « pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers ou habits pour animaux » en considérant, selon elle à tort, qu'ils n'étaient pas identiques ou similaires aux produits couverts par la marque antérieure ;

Sur l'identité ou, à tout le moins, la similarité des « pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages » désignés par la marque « Kors Jean » et la « joaillerie comprise dans la classe 14 y compris joaillerie faite de métaux précieux et non précieux » désignées par la marque « Michael Kors »

Considérant que la requérante fait valoir que pour général que soit le libellé que vise la marque « Michael Kors » dont elle est titulaire, il n'en est pas moins précis ; que la joaillerie se définissant comme « l'art de monter les pierres précieuses ou fines pour en faire des bijoux », les produits de joaillerie sont donc fabriqués à partir de pierres précieuses et de métaux précieux et leurs alliages qui en sont les matières premières ; que les produits en conflit requièrent, de plus, de l'artisan joailler le même travail et sont commercialisés dans les mêmes points de vente si bien que le consommateur sera conduit à penser qu'ils ont mêmes origine et destination et s'attendra à les trouver dans les mêmes points de vente ;

Que leur similarité résulte aussi, ajoute-t-elle, de leur caractère complémentaire, la matière première revêtant une importance fondamentale pour le produit fini comme tendent à le démontrer les pratiques « sur mesure » de certaines grandes maisons de joaillerie invitant leurs clients à faire choix d'une pierre avant celui de la monture ; qu'il existe enfin un lien indissociable entre les deux catégories de produits, les uns ne pouvant être fabriqués sans les autres ;

Mais considérant que ne peuvent être tenus pour similaires que des produits répondant aux mêmes besoins, ayant même destination ou finalité, vendus dans les mêmes lieux ou relevant des mêmes circuits de distribution ou encore utilisés en complément l'un de l'autre ;

Que tel n'est pas le cas, en l'espèce, ainsi que retenu par le directeur de l'INPI, dès lors que les « métaux précieux et leurs alliages » constituent des matières brutes ou semi-ouvrées

auxquelles ont recours de multiples secteurs d'activité afin de leur faire subir des transformations (instruments chirurgicaux, médicaux, de musique, orfèvrerie, produits électroniques, haute technologie, ...) tandis que les produits de joaillerie sont des produits finis précisément destinés à la parure ;

Qu'ils ne répondent donc pas aux mêmes finalités, ne s'adressent pas à une commune clientèle et n'empruntent pas les mêmes canaux de distribution si bien que, dans ces circonstances, le consommateur ne sera pas conduit à attribuer aux produits en cause une même origine ;

Que le recours sur ce point ne peut donc prospérer ;

Sur l'identité ou, à tout le moins, la similarité des « cannes » désignées par la marque « Kors Jean » et les « parapluies » couverts par la marque « Michael Kors »

Considérant que la société requérante soutient sur ce point qu'issus d'un savoir-faire commun, les parapluies, composés d'une armature en forme de bâton, et les cannes, ornées d'une poignée, servent semblablement d'appui à leurs utilisateurs pour marcher ; que, surtout, de nombreux opérateurs offrent à la vente des cannes-parapluies combinant leurs deux fonctions et qui seront acquises pour des raisons esthétiques, pratiques ou d'image sociale ;

Mais considérant que les produits opposés ne répondent pas aux mêmes besoins puisque les cannes constituent des appuis destinés à faciliter la marche tandis que les parapluies qui peuvent avoir des formes très réduites et ne sont pas nécessairement constitués d'un « bâton » ont vocation à protéger des intempéries ;

Que la finalité médicale des cannes ne permet pas, non plus, de considérer que les produits en cause empruntent les mêmes circuits de distribution et qu'ils répondent à des modes de fabrication différents, quand bien même il pourrait éventuellement se trouver que des cannes, nécessairement conçues dans un souci de robustesse, soient commercialisées en prenant l'aspect extérieur d'un parapluie ;

Que sur cet autre point, la requérante échoue en sa contestation ;

Sur la similarité des « fouets et sellerie » désignés par la marque « Kors Jean » et les « cuir et imitations du cuir compris dans la classe 18 » désignés par la marque « Michael Kors »

Considérant que la société Michael Kors poursuit encore l'annulation de la décision en ce qu'elle n'a pas retenu la similarité de ces produits alors, selon elle, que les « fouets et sellerie » sont inclus dans le libellé général de sa propre marque, qu'ils sont complémentaires puisque les « fouets et sellerie » sont fabriqués en cuir ou imitation du cuir, qu'il existe donc un lien indispensable entre eux et qu'ils sont susceptibles d'être conçus et fabriqués par les mêmes entreprises et commercialisés dans les mêmes points de vente, comme l'illustrent de grandes maisons de vente de fouets et de sellerie, telle la maison Hermès ;

Mais considérant qu'il convient de reprendre les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à écarter la similarité des « métaux précieux » et de la « joaillerie », s'agissant, ici aussi, de produits finis pour les fouets et sellerie ayant une finalité précise, des modes de fabrication selon des modes de fabrication élaborés qui leur sont propres, de même que des canaux de distribution spécifiques, alors que les « cuirs et imitations du cuir » visent des matières brutes ou semi-finies destinées aux professionnels spécialisés dans leur transformation et concernent

les secteurs les plus divers (maroquinerie, chaussures, confection, ameublement, décoration, ');

Qu'ils ne satisfont pas aux critères d'appréciation dégagés par la jurisprudence communautaire pour pouvoir être tenus pour similaires ou, du fait de leur lien étroit et obligatoire, complémentaires si bien que ne peut être accueilli le recours de la société Michael Kors sur ce point ;

Sur la similarité des « colliers pour animaux » désignés par la marque « Kors Jean » et le « cuir et en imitations du cuir compris dans la classe 18 », d'une part, la « joaillerie comprise dans la classe 14, y compris joaillerie faite de métaux précieux et non précieux », d'autre part, désignés par la marque « Michael Kors »

Considérant que la requérante se prévaut du fait que les colliers pour animaux sont couramment fabriqués en cuir ou imitation du cuir, qu'ils sont souvent « accessoirisés » à la manière des bijoux fantaisie afin de parer l'animal, ainsi que popularisé par des personnes comme Paris Hilton ou Lady Gaga ou développé, en complément de leurs collections de cuir, par des maisons comme Gucci, Louis Vuitton et Coach, suivies en cela par d'autres opérateurs économiques ; qu'ainsi, le consommateur est familiarisé avec ces pratiques et, retrouvant ces produits dans les mêmes magasins, est conduit à leur attribuer une origine commune ;

Considérant, ceci rappelé, que les colliers pour animaux ont pour fonction essentielle d'en permettre la maîtrise tandis que la joaillerie sert à la parure du corps humain et que le cuir et les imitations du cuir constituent des matières premières susceptibles d'usages les plus variés, comme il a été dit précédemment, si bien qu'ils ne sont pas destinés à la même clientèle et ne répondent pas aux mêmes fonctions ;

Que les premiers sont majoritairement offerts à la vente dans des animaleries ou des magasins à grande surface, sans lien avec les circuits de distribution des produits opposés, bijouterie ou lieux d'approvisionnement de l'industrie, et que s'il peut se trouver, de manière très marginale et dans le domaine particulier des produits de luxe, qu'ils soient commercialisés dans les mêmes points de vente, rien ne permet de considérer que le consommateur moyen sera porté à leur attribuer une commune origine ;

Que le recours sur cet autre point doit, par conséquent, être rejeté ;

Sur la similarité des « habits pour animaux » désignés par la marque « Kors Jean » et les « vêtements » désignés par la marque « Michael Kors »

Considérant, enfin, que pour affirmer que ces produits doivent être tenus pour similaires, la société Michael Kors tire argument d'une pratique courante consistant actuellement à assortir les vêtements d'un animal de compagnie à ceux de son maître, ainsi que cela fut mis en scène dans le dessin animé « Les 101 dalmatiens » de Walt Disney et comme en usage chez des personnes telles Paris Hilton ou Mariah Carey, relayées par les médias « people », de sorte qu'à leur tour, le styliste Ralph Lauren ou le magasin Henri Dendel exploitent cette pratique ;

Mais considérant que les produits opposés dont il n'est pas démontré qu'ils fassent appel aux mêmes fabricants, ne s'adressent pas à la même clientèle, ne répondent pas aux mêmes besoins et, d'une manière générale, ne se retrouvent pas dans les mêmes points de vente ou les rayons des magasins de la grande distribution ; qu'il n'est pas, non plus, démontré que les exploitations dont il est fait état puissent être qualifiées autrement que comme marginales et

particulièrement ciblées et que le consommateur moyen perçoive cette pratique comme courante ;

Que la requérante n'est pas davantage fondée en ce dernier point de sa contestation ;

Qu'il s'évince de tout ce qui précède que le recours de la société Michael Kors dot être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours formé par la société Michael Kors (Switzerland) International GmbH à l'encontre de la décision rendue le 28 novembre 2014 par le Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Michael Kors (Switzerland) International GmbH, à Monsieur Ozkan Z et au Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière

La Présidente