

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 3ème
section

N° RG : 11/05427

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Mars 2011

JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2015

DEMANDERESSES

Société CONVERSE INC
1 High Street NORTH Andover
Massachussetts 01845-2601
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Société ALL STAR CV, intervenante volontaire
Colloseum 1, 1213 NL Hilversum
PAYS- BAS

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

DÉFENDERESSES

Société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL, SARL
29 boulevard Gay Lussac
13014 MARSEILLE 14

Société INTERNATIONAL DISCOUNT DEVELOPPEMENT
12 rue Charles Tellier
13014 MARSEILLE 14

représentées par Me Jean-Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #C1626

Société DIESEEL AG
Condédération Helvétique
8134 ADLISWIL SOODRING 13A

représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #D1014

**Expéditions
exécutoires
délivrées le:**

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Bénédicte FARTHOUAT-DANON, Premier Vice Président adjoint
Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Carine GILLET, Vice-Président

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,

DÉBATS

A l'audience du 9 décembre 2015, tenue publiquement, devant Bénédicte FARTHOUAT-DANON, Carine GILLET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

La société Converse Inc. de droit américain est titulaire notamment de :

-la marque internationale Converse All Star n° 924653
enregistrée le 16 mai 2007 désignant l'union européenne,
composée d'un élément verbal et d'un élément figuratif, en
classe 25 pour des articles chaussants,



-la marque internationale All Star n° 929 078
enregistrée le 15 mai 2007, désignant l'union européenne,
en classe 25 pour des articles chaussants,



-la marque française semi-figurative Converse All Star Chuck
Taylor n° 1 356 944 enregistrée le 30 mai 1986, en classe 25,
régulièrement renouvelée en 1996 et 2006.



La société All Star CV de droit néerlandais est bénéficiaire de
-de la cession le 22 avril 2013 de la marque française n°1356944,
inscrite au registre national, -de la cession le 25 octobre 2013, des
marques internationales n° 929078 et 1356944 enregistrées à l'OMPI.

Le 11 mars 2011, les services des Douanes de MARSEILLE ont
informé la société Converse de la retenue douanière de 17 483 paires de
chaussures destinées à la société Sport Négoce International (SNI) et de
3877 paires de chaussures destinées à la société International Discount
Développement (IDD). La société Converse a prélevé respectivement
10 et 5 échantillons et estimé que les produits n'étaient pas revêtus des
codes sécurité, conformes à ceux du système d'identification Avery
Dennison qu'elle a mis en place après fin 2009.

Par actes des 23 mars 2011, la société Converse a fait assigner
devant ce tribunal les sociétés IDD et SNI en contrefaçon de marques
française et internationales.

Les sociétés IDD et SNI ont par acte du 04 juillet 2011 fait assigner la société suisse Diseel, en intervention forcée et garantie.

Par ordonnance du 20 septembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné à la société Converse de produire les conditions générales de vente, les tarifs des différents distributeurs exclusifs au sein de l'espace économique européen, pour les années 2009 à 2011 et les contrats de distribution exclusive, puis a par ordonnance du 27 juin 2014, rejeté la demande de liquidation d'astreinte formée par les sociétés défenderesses.

Dans leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 04 décembre 2014, la société Converse et la société All Star, intervenante volontaire suivant conclusions du 17 octobre 2014, demandent au tribunal de :

1/donner acte à la société All Star de son intervention volontaire et la déclarer recevable et fondée en ses demandes en sa qualité de cessionnaire dûment inscrit de la marque française Converse All Star Chuck Taylor n° 1356 944 et des marques internationales visant la communauté européenne Converse All Star n°924653 et All Star n°929078,

2/déclarer recevable la société Converse en sa qualité de propriétaire, à l'époque des faits, de la marque française Converse All Star Chuck Taylor n°1356944 et des marques internationales visant la communauté européenne Converse All Star n°924 653 et All Star n°929 078,

3/Constater que les sociétés Converse et All Star invoquent un usage non autorisé des marques Converse susvisées par les sociétés SNI, IDD et Diseel et donc une violation des dispositions des articles 9 du Règlement (CE) du 26 février 2009 et de articles L. 717-1, L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

-constater que l'atteinte ainsi alléguée constitue un fait juridique dont la preuve peut être administrée par tous moyens et qu'en conséquence cette preuve peut résulter de simples présomptions de fait, même fondées sur des déclarations du demandeur lui-même, dès lors qu'elles sont propres à entraîner l'intime conviction du juge,

-constater que les sociétés demanderesses présentent au soutien de leurs prétentions un faisceau d'indices dont elles soutiennent qu'il est de nature à établir, à titre de preuve et dans la mesure de l'appréciation souveraine du tribunal, un tel fait juridique,

-dire et juger dès lors, en premier lieu, que la matérialité même de l'usage illicite est établie, dans la mesure où il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté, que les marques Converse ont été apposées sur des produits fournis, détenus et commercialisés par les sociétés SNI, IDD et Diseel,

-dire et juger, en second lieu, que les sociétés Converse et All Star invoquent, pour établir le défaut d'autorisation de l'usage de leurs marques, plusieurs circonstances de fait tangibles, sérieuses et concordantes, dont il résulte que ni la consistance des produits, ni les conditions de leur acquisition, n'accréditent la possibilité d'une autorisation donnée par le titulaire de la marque. En effet la non-conformité flagrante des produits par rapport aux normes habituelles est de nature à susciter une suspicion de faux qui ne peut que conduire le tribunal, dans son appréciation souveraine, à juger qu'elle est déjà, en soi, incompatible avec la possibilité d'une autorisation de commercialisation. Au surplus et en tout état de cause, le refus par les sociétés SNI, IDD et Diseel de justifier utilement d'une

quelconque acquisition des produits auprès d'un des membres du réseau de distribution des sociétés Converse et All Star, seuls autorisés à procéder à une première commercialisation sous les marques, prive ces défenderesses de la possibilité de se prévaloir de l'autorisation tacite généralement déduite du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, que, dès lors, dans la mesure où les défenderesses, ni n'ont la qualité de licenciés ou distributeurs exclusifs, ni n'établissent s'être fournies auprès de tels licenciés ou distributeurs, les produits qu'elles commercialisent sous les marques Converse se situent nécessairement en dehors du champ des autorisations susceptibles d'être données par le titulaire des marques,

-dire et juger en conséquence que l'usage illicite de marque est constitué dans tous ses éléments et suffit à justifier une condamnation au titre de la contrefaçon,

4/constater toutefois que les sociétés SNI, IDD et Dieasel tentent de se soustraire à une telle condamnation en faisant valoir que le titulaire des marques Converse serait en réalité privé de la possibilité de faire valoir son droit, ayant épuisé celui-ci du fait d'une première commercialisation, par lui-même ou avec son consentement, dans l'Espace Economique Européen,

-constater qu'étant demanderesses à une telle exception, il leur incombe d'établir de manière complète et indiscutable les circonstances de fait de nature à justifier le moyen de défense qu'elles allèguent,

-constater qu'une condition préalable incontournable nécessairement à l'authenticité des produits commercialisés sous les marques et qu'il leur appartient donc de justifier qu'elles se trouvent dans le domaine d'application de la règle invoquée, en démontrant, à tout le moins par des présomptions de fait tangibles, sérieuses et concordantes soumises à l'appréciation souveraine du tribunal, que les produits litigieux excluent toute suspicion de faux,

-dire et juger que les défenderesses échouent à rapporter une telle démonstration et par conséquent, ne se situent pas dans le champ d'application de la règle de l'épuisement du droit de marque,

5/Constater enfin qu'à supposer même que, par extraordinaire, le tribunal juge positivement et directement établie l'authenticité des produits litigieux, se pose encore la question de la charge de la preuve d'une commercialisation intra-communautaire,

-constater que les défenderesses qui ne peuvent se soustraire à une telle charge qu'à condition d'établir, ainsi que la CJUE l'a dit pour droit, un risque réel de cloisonnement, croient pouvoir s'acquitter de la preuve préalable d'un tel risque en se bornant à invoquer simplement l'existence d'un réseau de distribution exclusive,

-constater qu'à l'évidence une telle circonstance est loin d'être suffisante, la jurisprudence communautaire exigeant de surcroît une parfaite étanchéité du réseau et une utilisation de ce réseau aux fins de mise en œuvre d'une politique commerciale et tarifaire différenciée,

-constater que cette exigence n'est pas ici satisfaite, aucun commencement de preuve n'étant même avancé à cet égard, alors que, bien au contraire, Converse démontre par une attestation pertinente et qui ne saurait être écartée au motif qu'elle heurterait une règle d'impartialité qui n'a pas lieu d'être en ce qui concerne la preuve des faits juridiques, que ni les contrats de licence et de distribution conclus par Converse, ni d'ailleurs la pratique de cette dernière, ne sont de nature à exclure ou limiter les ventes passives à des acheteurs non membres du réseau,

-dire et juger en conséquence que la possibilité avérée d'importations parallèles caractérise juridiquement l'absence de tout "risque" de cloisonnement ;

-constater en tout état de cause que l'interrogation soulevée par les sociétés IDD et SNI quant à la conformité de cette solution par rapport à un droit communautaire qui, prétendument, aurait entendu sanctionner aussi des hypothèses de cloisonnement non "absolu", non seulement ne tient pas compte de ce qu'est visé un simple "risque" et non un cloisonnement avéré, mais porte à l'évidence sur l'appréciation factuelle du caractère "réel" du risque de cloisonnement, dont la CJUE a clairement dit pour droit qu'il conditionnait l'aménagement de preuve par elle admis dans son arrêt Van Doren,

-dire et juger qu'en l'absence de toute incertitude à cet égard et en considération de l'appréciation prudente et convergente portée au fond par la jurisprudence la plus récente, il n'y a lieu de soumettre aucune question préjudicielle à la CJUE ou de procéder à toute autre consultation,

-dire et juger qu'il appartient dès lors aux défenderesses de démontrer une première commercialisation des produits litigieux dans l'Espace Economique Européen par Converse ou avec son consentement,

- constater que les défenderesses ne prouvent, ni même n'offrent de prouver utilement une telle commercialisation,

- dire et juger en conséquence que le moyen de défense tiré de l'épuisement du droit de marque n'est pas fondé et ne permet pas aux défenderesses d'échapper à la responsabilité encourue du fait des actes d'usage illicite de marque qu'elles ont commis.

6/ En conséquence :

-faire interdiction aux sociétés défenderesses de poursuivre la détention, l'offre à la vente et la vente sur le territoire de l'Union Européenne de tous produits portant atteinte aux marques communautaires Converse All Star n° 924 653 et All Star n° 929 078 et en France, à la marque française Converse All Star Chuck Taylor n°1356944 et ce sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée et passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

-condamner solidairement les sociétés IDD et Dieseel à payer à la société All Star, venant aux droits de la société Converse, une somme de 30.000 euros en réparation de l'atteinte aux marques Converse et la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice commercial,

-condamner solidairement les sociétés SNI et Dieseel à payer à la société All Star, venant aux droits de la société Converse, une somme de 60.000 euros en réparation de l'atteinte aux marques Converse et la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice commercial,

-ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais solidaires, exclusifs et avancés des défenderesses, dans 5 revues ou journaux au choix de la société All Star, dans la limite de la somme totale de 40.000 euros H.T.,

-dire et juger que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider toutes les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

-débouter les sociétés défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés demanderesses,

-condamner chacune des sociétés défenderesses à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner solidairement les sociétés défenderesses aux dépens.

Les sociétés IDD et SNI ont fait signifier leurs dernières écritures le 09 décembre 2014 par voie électronique, aux termes desquelles elles sollicitent du tribunal de :

1° Sur la charge de la preuve de l'épuisement des droits :

- constater qu'elles ont rapporté la preuve qu'il existerait un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si elles devaient supporter la charge de la preuve de l'épuisement des droits,
- constater que les factures versées aux débats par Converse ne permettent pas de conclure à l'existence de "voies d'importations juridiquement ouvertes" mais simplement de la survenance de quelques ventes autorisées et donc maîtrisées par Converse au regard du contrat de licence de Royer Sport qui stipule expressément que ce distributeur exclusif ne peut mettre les produits que sur le territoire français,
- constater que les pièces versées aux débats par les sociétés Converse et All Star ne rapportent pas la preuve contraire aux preuves versés aux débats par la concluante,

A titre subsidiaire,

-poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l'Union Européenne :

Question n°1 :

« Dans l'hypothèse où le tiers rapporte la preuve que le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'Espace économique européen au moyen d'un système de distribution exclusive, serait-il conforme au droit de l'Union Européenne que la preuve de « l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés si le tiers supporte la charge de la preuve de l'épuisement des droits », tel que la CJUE l'a envisagé dans son arrêt n°C244/00 ne soit pas rapportée, alors que la CJUE a dit pour droit dans son arrêt C 244/00 « qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'Espace économique européen au moyen d'un système de distribution exclusive » ?

Question n°2 :

« Si par extraordinaire la réponse à la question qui précède était positive, et dans l'hypothèse où, premièrement la juridiction nationale saisie pourrait vérifier que les contrats de distribution exclusive du titulaire de la marque ne limitent pas directement ou indirectement les ventes passives de ses distributeurs exclusifs, et deuxièmement le titulaire de la marque justifierait que ses distributeurs exclusifs ont procédé à des ventes passives inter-secteurs, serait-il conforme au droit de l'Union Européenne de considérer que de telles ventes inter-secteurs suffisent à permettre d'écarter l'hypothèse « qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'Espace économique européen au moyen d'un système de distribution exclusive » et donc l'aménagement de la charge de la preuve de l'épuisement des droits instituée par la CJUE dans son arrêt VAN DOREN (Affaire 244/00) ?

Question n°3

« Si la réponse à la question n°2 était positive, cette réponse resterait-elle la même dans le cas d'un refus du titulaire de la marque de permettre à la juridiction saisie de vérifier que ses contrats de

distribution exclusive ne limitent pas directement ou indirectement les ventes passives et que les ventes inter-secteurs intervenues ne sont pas seulement des dérogations aux interdictions posées et non des voies d'importation juridiquement ouverte?

Question n°4

« Si encore la réponse à la question n°2 était positive, cette réponse resterait-elle la même dans le cas d'un refus du titulaire de la marque de permettre aux tiers d'interroger le prestataire tenant le système de sécurité dont ce titulaire se prévaut et de bénéficier ainsi des facilités essentielles nécessaires pour s'assurer de l'absence de caractère contrefaisant des produits ?

- consulter en application de l'article L 462-3 du code de commerce, l'Autorité de la Concurrence sur les pratiques et les indices de cloisonnement des marchés des états de l'Union Européenne et leur nature anticoncurrentielle, constitués notamment par les preuves ou commencements de preuve des entraves contractuelles mise en place par les sociétés Converse aux ventes passives de leurs distributeurs exclusifs, l'interdiction faite à leur distributeur exclusif pour la France, la société Royer Sport de vendre les produits aux supermarchés et hypermarchés, et de permettre aux tiers d'interroger le prestataire tenant le système de sécurité dont ce titulaire se prévaut et de bénéficier ainsi des facilités essentielles nécessaires pour s'assurer de l'absence de caractère contrefaisant des produits ?

2°) Sur la preuve des conditions de la mise sur le marché de l'EEE des produits en cause

A titre principal :

- constater que les sociétés Converse et All Star ne rapportent aucune preuve de la non-authenticité alléguée des produits en cause,
-dire et juger que compte tenu de l'application de l'aménagement de la charge de la preuve de l'épuisement des droits, posée par la CJUE dans l'affaire C244/00 du 8 avril 2004 et de la carence des demanderessees dans la preuve leur incombant, elles seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

-constater que les pièces versées aux débats par la société Dieseel établissent l'épuisement des droits du titulaire de la marque,
-débouter les demanderessees de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire :

-poser la question préjudicielle suivante à la CJUE :

« En l'absence de mise en place par le titulaire de la marque d'un système de traçabilité de ses produits fiable, accessible aux tiers et susceptible de leur permettre de rapporter la preuve de l'épuisement des droits produit par produit, l'article 13 du Règlement (CE) numéro 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, ne s'oppose-t-il pas à ce que la preuve de l'épuisement des droits incombe à un tiers revendeur, dans la mesure où lui incomberait alors la charge d'une preuve impossible à rapporter et où de ce fait aucune importation d'un état membre vers un autre, ni même revente d'un produit dans le même état membre, ne serait alors possible sans l'autorisation expresse et personnelle du titulaire de la marque, lequel pourrait de facto « interdire l'usage de celle-ci », y compris « pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement? »

A titre subsidiaire :

- constater que les sociétés Converse et All Star ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué et les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes et notamment de leur demande de publication,
- dire et juger que la société Diseeel devra garantir les sociétés SNI et IDD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- condamner la société Diseeel au paiement à la société SNI d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 50.000 euros et aux dépens,
- débouter les sociétés demanderesse de leur demande de prononcé de l'exécution provisoire.

En toute hypothèse :

- condamner chaque demanderesse à payer à chacune des sociétés IDD et SNI, une indemnité de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 31 août 2012, la société Diseeel sollicite du tribunal de:

- dire que les produits livrés par la société Diseeel à la société SNI et ayant fait l'objet des factures n° 3609 du 14 août 2009, n° 3634 du 18 Décembre 2009, n° 3712 du 7 Juillet 2010, n° 3733 du 22 Septembre 2010, n° 3736 du 27 Septembre 2010, ne sont pas contrefaisants.

- débouter la société Converse, la société SNI et la société IDD de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Converse à payer à la Société Diseeel la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Converse aux dépens.

La procédure a été clôturée le 09 décembre 2014 et plaidée le même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de la société All Star

La société All Star CV de droit néerlandais, bénéficiaire de la cession le 22 avril 2013, régulièrement inscrite au registre national des marques, de la marque française n° 1 356 944, ainsi que de la cession le 25 octobre 2013, des marques internationales désignant l'union européenne, enregistrée à l'OMPI, est recevable en son intervention volontaire.

Sur l'usage des marques

Les services des douanes de Marseille ont procédé le 11 mars 2011, à la retenue de 3877 paires de chaussures détenues par la société IDD et de 17483 paires de chaussures détenues par la société SNI, revêtues des marques internationales désignant l'union européenne All Star n° 929078 et Converse All Star n° 924653 et française Converse All Star Chuck Taylor n° 1356944, appartenant à cette date à la société Converse pour des produits visés à l'enregistrement, à savoir des chaussures. Ces produits ont été fournis par la société Diseeel.

Après analyse par les services de la marque de 15 échantillons préalablement remis, sept paires n'ont pas été identifiées comme revêtues d'un code conforme à la base de données Avery Dennison, les huit autres étant revêtues d'étiquettes utilisées par le titulaire de la marque avant décembre 2009.

Les sociétés défenderesses ne contestent pas la détention et l'offre à la vente des produits marqués.

L'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque française ainsi que l'usage d'une marque française reproduite, sans l'autorisation du propriétaire de la marque.

En vertu de l'article 9 du règlement CE n° 207/ 2009 du 26 février 2009, le titulaire d'une marque communautaire enregistrée dispose d'un droit exclusif et est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée.

Mais, selon les articles L 713-4 du même code et 13 du règlement, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci, pour des produits qui ont été mis dans le commerce de l'espace économique européen, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Ainsi, le titulaire de la marque ne peut pas s'opposer à la libre circulation des produits marqués à l'intérieur de l'espace économique européen, après que ces produits ont été mis dans le commerce de cet espace, par lui-même ou avec son consentement.

Par contre, l'importation de produits marqués dans l'espace économique européen, sans l'autorisation du titulaire, donne à ce dernier un droit de suite et de contrôle jusqu'à l'acquéreur final.

Il incombe à celui qui invoque l'épuisement du droit, de le prouver pour chacun des exemplaires du produit concerné par le litige, c'est à dire d'établir que chaque exemplaire des produits argués de contrefaçon a été mis dans le commerce dans l'espace économique européen, par le titulaire de la marque ou avec son consentement, même implicite.

Lorsqu'il existe un risque réel de cloisonnement du marché, il s'opère un renversement de la charge de la preuve. Le défendeur à l'action en contrefaçon est autorisé à ne pas révéler sa source d'approvisionnement (un membre du réseau de distribution exclusive) et il appartient alors au titulaire de la marque de prouver que les produits en cause ont été initialement mis dans le commerce, par lui-même ou avec son consentement, en dehors du territoire de l'espace économique européen.

Sur ce point il convient de rappeler que le fabricant d'un produit est libre d'organiser à sa guise la distribution de ses produits, sous réserve que le mode de distribution adopté n'ait pas pour objet ou pour effet d'affecter les principes de la concurrence et de la libre circulation des produits. Les accords entre partenaires sont licites, sauf s'il s'agit d'ententes qui ont pour effet de limiter les possibilités de l'acheteur de choisir sa source d'approvisionnement ou le marché sur lequel il écoulera un produit déterminé.

“Le risque réel de cloisonnement du marché” n’est pas celui du cloisonnement absolu résultant d’un réseau de distribution étanche, totalement illicite mais est celui d’un réseau de distribution qui, au vu de différents éléments de la cause, laisse supposer avec une certaine probabilité, qu’il est de nature à nuire à l’intégration des différents marchés nationaux, au sein du marché unique.

La société Converse soutient que le défaut d’autorisation de commercialisation des chaussures se déduit d’une part, du caractère contrefaisant des produits litigieux, qu’elle ne reconnaît pas comme ayant été fabriqués par ses usines autorisées, en faisant référence à un faisceau d’indices, dont l’absence d’identification des chaussures pour certaines d’entre elles par le système de marquage Avery Dennison, et d’autre part, de l’absence de preuve de la fourniture des produits litigieux, par un de ses distributeurs officiels, qui sont les seuls autorisés à procéder à une première commercialisation sous les marques Converse.

Les défenderesses invoquent quant à elles, l’authenticité des produits et le risque réel de cloisonnement du marché, les dispensant de faire la preuve de la première commercialisation sur le territoire européen et concomitamment de révéler leur source d’approvisionnement, en transférant au titulaire de la marque d’établir la mise sur le marché, en dehors de l’espace européen.

Au regard des textes cités ci-dessus, les seules questions pertinentes sont celles de savoir si la société Converse a autorisé les défenderesses à commercialiser sur le territoire français les chaussures objet du litige revêtues de sa marque et à défaut, si les conditions de l’épuisement des droits sont réunies.

Sur le premier point, la société Converse, sur laquelle ne peut peser la charge de la preuve d’un fait négatif, dit n’avoir pas autorisé la commercialisation litigieuse et les défenderesses qui ne contestent pas ne pas s’être approvisionnées auprès du distributeur en France de la société Converse, ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une autorisation de cette dernière pour le territoire français.

Il convient donc de rechercher si l’épuisement des droits, dont la seule condition est celle du consentement exprès ou implicite du titulaire de la marque, s’est réalisé.

Les sociétés défenderesses soutiennent que la distribution des produits de la marque Converse est sectorisée, que les distributeurs officiels Converse ont l’interdiction de commercialiser leurs produits en dehors du territoire qui leur est attribué et ont l’interdiction de vendre les produits de la marque à d’autres détaillants et que le cas échéant, les distributeurs contrevenant aux règles sont exclus du réseau.

Elles exposent que cette organisation démontre que Converse appréhende le marché européen, par états ou par groupe d’états et non pas comme un marché unique et que la licence consentie à Royer Sport, lui attribuant un territoire géographique déterminé, lui interdit toute vente en dehors de ce périmètre sauf accord spécial du titulaire de la marque.

Elles ajoutent que l'existence de ventes inter-secteurs, au demeurant en nombre peu significatif et portant sur des produits autres que des chaussures, est insuffisante à établir la licéité du réseau de distribution et distingue "les ventes passives" et les "voies d'importation parallèle".

Il appartient au tribunal d'apprécier au regard des principes rappelés ci-dessus s'il existe en l'espèce, un risque de cloisonnement des marchés, sans qu'il y ait lieu d'interroger la CJUE ou l'Autorité de la Concurrence sur des questions qui relèvent de l'appréciation d'éléments de preuve.

Il n'est pas contesté que le réseau de la société Converse est organisé, dans l'espace européen, autour de revendeurs agréés, auxquels est attribué un territoire géographique, mais la seule existence d'un réseau de distribution sélective n'est pas susceptible de caractériser en soi, le risque de cloisonnement du marché et ne constitue qu'un indice qui doit être corroboré par d'autres.

Les sociétés SNI et IDD affirment au vu des mails échangés entre acheteurs potentiels de produits Converse et revendeurs agréés (pièces n° 28-63 à 28-79) que ces derniers ne sont pas autorisés à vendre en dehors du territoire qui leur est attribué, ce qui est contredit par les nombreuses factures versées par les demanderesse (pièces 65-1 à 65-5), certifiées par expert comptable, portant indication des prix et attestant de l'existence de ventes intervenues entre 2008 et 2012, entre distributeurs Converse entre eux, mais également entre détaillants et distributeurs exclusifs opérant sur un autre territoire.

Ces documents établissent l'existence de ventes passives inter-secteurs, en nombre et en volume significatif, intervenant non seulement entre les distributeurs du réseau Converse entre eux et intéressant plusieurs d'entre eux (Converse Bénélux, Italia, France, Pays-bas, Allemagne, Espagne et Pologne) mais également, au profit de clients situés en dehors du territoire attribué à chaque distributeur.

Quand bien même ces transactions ne portent pas exclusivement sur des chaussures Converse, objets du litige, mais également sur d'autres produits de la marque, comme des vêtements, coques de téléphone, elles sont toutefois de nature à démontrer les modalités d'organisation du réseau, qui autorisent de tels échanges entre territoires.

En outre, ces documents sont confortés par les attestations des dirigeants de licenciés de la société Converse en Europe (société espagnole Proged, Converse Italia, Converse Scandinavia, société polonaise Amersport, société trimple jump Ltd et société Royer France), qui affirment que le contrat de licence les liant au titulaire de la marque, ne "limite pas la capacité de procéder à des ventes passives" (pièce n° 76).

La société Converse établit ainsi que le territoire contractuel attribué à chaque distributeur agréé est perméable et permet la circulation des produits au sein du marché européen, de sorte que la réalité du risque de cloisonnement n'est pas établi, alors par ailleurs que les sociétés IDD et SNI n'apportent aucun élément contraire utile au soutien de leurs prétentions pour justifier du cloisonnement du marché (comme l'existence de politiques de prix différenciés, ou d'octroi d'avantages

réservés à certains).

Les défenderesses ne peuvent dès lors bénéficier du renversement de la charge de la preuve et doivent en conséquence établir pour chacun des produits litigieux, le consentement du titulaire de la marque à leur commercialisation dans l'espace économique européen.

Sur ce point, les sociétés défenderesses versent au débat les procès verbaux du 25 janvier 2012 et 21 juin 2011 (pièces SNI n°53-2, 53-3 et 53-4) les ventes successives de chaussures en provenance de la société Z, revendeur officiel de Converse, identifiée par l'huissier comme étant l'un des distributeurs de la marque sur le territoire européen, qui a vendu à la société X, laquelle a revendu à Deseel, qui a cédé à SNI intervenues en septembre-novembre 2008, juillet 2009 et août 2009.

Si ces documents attestent sans conteste d'un circuit de distribution entre la société Z et la société SNI puis IDD, ils concernent des périodes bien antérieures à celles du présent litige (saisie douanière de mars 2011) et ne présentent aucun intérêt pour la solution du présent litige.

En outre, dès lors que le risque réel de cloisonnement n'est pas établi, les sociétés défenderesses, en l'absence de renversement de la charge de la preuve, ne sont pas légitimes à taire le nom de leur vendeur initial, fut-il un membre du réseau de distribution de Converse.

Ainsi, les sociétés défenderesses n'établissent pas que les marchandises ont été acquises auprès d'un revendeur agréé, qui se situe dans l'espace économique européen et par suite, ne démontrent pas le consentement même implicite de la société Converse à la première commercialisation des produits.

L'usage illicite de la marque par les sociétés défenderesses est donc caractérisé et les agissements des sociétés défenderesses sont constitutifs de contrefaçon.

4-sur les mesures réparatrices

La notoriété des marques Converse n'est pas contestée.

La détention par la société IDD de 3877 produits marqués a porté atteinte à la valeur distinctive des trois marques sur lesquelles l'action est fondée et les ont banalisées, ce qui provoque une diminution de leur valeur patrimoniale et justifie l'allocation au profit de la société All Star, de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle la société IDD sera condamnée in solidum avec son fournisseur Deseel.

Il est de même pour la détention par la société SNI de 17 400 paires, en réparation de laquelle la somme de 20 000 euros sera allouée à la société All Star et sera supportée in solidum par la société SNI et Deseel.

Les marchandises ayant fait l'objet d'une retenue douanière et n'ayant pas été offertes à la vente, la société All Star ne peut justifier d'un préjudice patrimonial et prétendre ainsi au paiement d'une indemnité de ce chef, tant à l'encontre de la société SNI que de la société IDD.

La publication du jugement sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

5-sur les garanties

Les sociétés IDD et SNI sollicitent la garantie de la société Diseeel. La garantie d'éviction est due par tout cédant d'un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu'il savait contrefait.

Les sociétés IDD et SNI, en leur qualité de professionnel de la distribution, ne pouvaient ignorer les nombreux litiges relatifs aux chaussures Converse et elles ont chacune participé pour leur part, au préjudice et ne peuvent prétendre à être garanties par leur fournisseur.

6- sur les autres demandes

Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l'exécution provisoire.

Les défenderesses qui succombent supporteront les dépens et les frais de saisie-contrefaçon.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l'autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les sociétés défenderesses seront chacune condamnées à payer à chacune des sociétés Converse et All Star la somme de 3000 euros, pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ,

Constate l'intervention volontaire de la société All Star CV,

Dit qu'en ayant détenu, des chaussures revêtues des marques internationales désignant l'union européenne All Star n° 929 078 et Converse All Star n° 924 653 et française Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944, les sociétés International Discount Développement, Sport Négoce International et Diseeel, ont fait un usage illicite de ces marques au préjudice de la société Converse aux droits de laquelle se trouve la société All Star,

Interdit aux sociétés SNI, IDD et Diseeel d'importer, de détenir, distribuer, offrir à la vente et vendre sur le territoire de l'union européenne, des chaussures reproduisant les marques internationales désignant l'union européenne All Star n° 929 078 et Converse All Star n° 924 653 et française Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944, sans le consentement de la société All Star, sous astreinte de 60 euros par infraction constatée, soit par paire de chaussures contrefaisantes, passé le délai de 15 jours après la signification du présent jugement et

pendant un délai de trois mois, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,

Condamne in solidum les sociétés SNI et Dieseel à payer à la société All Star, la somme de 20.000 euros pour atteinte à ses marques,

Condamne in solidum les sociétés IDD et Dieseel à payer à la société All Star la somme de 20.000 euros pour atteinte à ses marques,

Rejette les demandes en réparation du préjudice commercial de la société All Star,

Ordonne la publication, aux frais des sociétés défenderesses, dans trois revues au choix des demanderesses dans la limite de 3500 euros HT par insertion du communiqué suivant:

“Le tribunal de grande instance de PARIS a par jugement du 30 janvier 2015 dit que les sociétés International Discount Développement, Sport Négoce International et Dieseel,, ont fait un usage illicite des marques All Star n ° 929 078, Converse All Star n° 924 653 et Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944 et les a condamnées à payer à la société All Star deux indemnités de 20 000 euros, en réparation de l'atteinte aux marques”;

Rejette toutes autres demandes jugées non fondées,

Condamne les sociétés SNI, IDD et Dieseel à payer chacune à la société Converse et à la société All Star, la somme de 3000 euros pour frais irrépétibles,

Condamne les sociétés SNI, IDD et Dieseel aux dépens,

Ordonne l'exécution provisoire, à l'exception de la mesure de publication.

Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2015.

Le Greffier

Le Président

Décision du 30 Janvier 2015
3ème chambre 3ème section
N° RG : 11/05427