

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**



3ème chambre 3ème  
section

N° RG : 10/03466

N° MINUTE :

Assignation du :  
01 Mars 2010

**JUGEMENT**  
**rendu le 30 Janvier 2015**

**DEMANDERESSES**

**Société CONVERSE INC**  
1 High Street, North Andover  
MASSACHUSETTS 01845-2601  
USA

**Société ROYER SPORT-S.A.S., représentée par son Président M  
Jacques ROYER.**  
1 rue Eugène Freyssinet  
Zone Industrielle de l'Aumallerie  
35133 JAVENE - FOUGERES

**Société ALL STAR CV, Intervenante Volontaire,**  
Colloseum 1, 1213 NL Hilversum  
PAYS- BAS

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

**DÉFENDERESSES**

**Société INTERNATIONAL DISCOUNT DEVELOPPEMENT  
SARL**  
12 rue Charles Tellier  
13014 MARSEILLE 14

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

**Expéditions  
exécutoires  
délivrées le:**

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

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

**Société DIESEEL AG**  
SOOEDRUNG 13 A. Schweizeisch Eidgenossenschaft  
ZURICH

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

### COMPOSITION DU TRIBUNAL

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

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,


### DÉBATS


A l'audience du 8 Décembre 2014, 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° 924 653  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 enregistrée le 30 mai 1986, sous le n° 1 356 944 en classe 25, régulièrement renouvelée en 1996 et 2006. 

La société Converse distribue en France ses chaussures, en toile ou en cuir, par l'intermédiaire de son distributeur, la société Royer Sport.

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 intervenue régulièrement à la procédure et vient aux droits de la société Converse.

Ayant constaté la vente de chaussures revêtues de sa marque sur le site internet [www.allezdiscount.fr](http://www.allezdiscount.fr), la société Converse a fait procéder à un achat et à des constats sur internet les 02 novembre 2009, 03 et 07 décembre 2009 sur ce site, appartenant à la société International Discount Développement (IDD) située à MARSEILLE, puis autorisée par ordonnance sur requête du tribunal de grande instance de PARIS du 28 janvier 2010, a fait procéder au siège de cette société à une saisie-contrefaçon suivant procès verbal du 05 février 2010.

Par acte du 1<sup>er</sup> mars 2010, les sociétés Converse et Royer Sport ont fait assigner devant ce tribunal les sociétés IDD et Sport Négoce International (SNI), en contrefaçon de marques française et internationales.

Les sociétés IDD et SNI ont, par acte du 07 février 2011, fait assigner la société suisse Dieseel, en intervention forcée et garantie.

Par ordonnance du 27 juin 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces formée par les défenderesses.

Dans leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 04 décembre 2014, les sociétés Converse, Royer Sport et All Star CV demandent au tribunal de :

1/sur la recevabilité

- déclarer recevable et fondée en ses demandes la société All Star en sa qualité de cessionnaire des marques française et internationales,
- déclarer recevable la société Converse en sa qualité de propriétaire, à l'époque des faits, des marques Converse All Star Chuck Taylor n°1 356 944, Converse All Star n° 924 653 et All Star n° 929 078,
- déclarer la société Royer Sport recevable et fondée en ses demandes en sa qualité de distributeur et licencié exclusif inscrit des marques Converse en France, et en particulier de la marque française Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944 ;

2/ Sur la recevabilité des preuves :

- juger irrecevables les pièces communiquées par les sociétés IDD et SNI sous les n°4, 9, 14 (tamponnée 15), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 33 et par la société Dieseel sous les n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24 et 28, en conséquence, ordonner le rejet de ces pièces, ainsi que des conclusions signifiées par ces sociétés visant ou reproduisant ces pièces,
- déclarer valables les constats d'huissiers établis par Me Le Marec les 3 et 7 décembre 2009 et par Me Plaisant le 5 février 2010,
- dire et juger que l'identification de la chaussure versée aux débats sous le n°8 correspond à celle commandée sur le site internet [www.allezdiscount.com](http://www.allezdiscount.com) le 2 novembre 2009,

3/Sur le fond :

- constater que les sociétés demanderesses invoquent un usage non autorisé des marques Converse susvisées par les sociétés IDD, SNI et Dieseel et la violation des dispositions des articles L717-1, L713-2, L713-3 et L716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

-constater que l'atteinte alléguée constitue un fait juridique dont la preuve peut être administrée par tous moyens et notamment sur 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 demanderesse 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 contesté, que les marques Converse ont été apposées sur des produits commercialisés par les défenderesses, ces dernières se bornant à mettre en doute l'identification des produits ainsi commercialisés comme étant ceux versés aux débats par les demanderesse mais n'articulant aucun élément probant de nature à corroborer cette allégation,

-dire et juger, en second lieu, que les demanderesse 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 défenderesses de justifier utilement d'une quelconque acquisition des produits auprès d'un des membres du réseau de distribution de 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, 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,

-constater toutefois que les défenderesses tentent de se soustraire à une telle condamnation en faisant valoir que les titulaires des marques Converse seraient en réalité privés de la possibilité de faire valoir leur droit, ayant épuisé celui-ci du fait d'une première commercialisation, par elles-mêmes ou avec leur consentement, dans l'espace économique européen,

-constater qu'étant demanderesse à une telle exception, il incombe aux sociétés défenderesses 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 tient nécessairement à l'authenticité des produits commercialisés sous les marques, et qu'il appartient donc aux défenderesses 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,  
-constater enfin qu'à supposer même que, par extraordinaire, le tribunal juge 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'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, tandis que Converse et All Star ont, à l'inverse, versé elles-mêmes aux débats de nombreuses factures correspondant à des ventes passives qui démontrent que l'achat de produits Converse par des distributeurs, aussi bien que pour des revendeurs ressortissant à d'autres états ne se heurte à aucune étanchéité concédée de manière exclusive,  
-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 au sein de l'Espace Economique Européen par Converse et All Star ou avec leur consentement,  
-constater que les défenderesses ne prouvent, ni même n'offrent de prouver utilement une telle commercialisation, les quelques procès-verbaux invérifiables présentés au Tribunal n'établissant évidemment aucune traçabilité sérieuse jusqu'à un licencié ou distributeur de Converse,  
-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.

4)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 internationales désignant l'Union Européenne 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° 1 356 944, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée et passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

-condamner solidairement les défenderesses à payer à la société All Star, venant aux droits de la société Converse, une somme provisionnelle de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits sur la marque française Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944 et sur les marques internationales désignant l'Union Européenne Converse All Star n° 924 653 et All Star n° 929 078,

-condamner solidairement les défenderesses à payer à la société Royer Sport, en réparation de son préjudice commercial, la somme provisionnelle de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts,

-ordonner à chacune des défenderesses de produire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, tous documents ou informations, notamment de nature comptable, permettant de déterminer l'origine, les quantités et le réseau de distribution des produits contrefaisants en cause,

-dire et juger que les sociétés All Star CV et Royer Sport seront, après communication par les sociétés défenderesses des pièces dont la production a été ordonnée, recevables devant le tribunal de céans pour solliciter la condamnation des mêmes à leur payer un complément d'indemnisation,

-ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais exclusifs et avancés des défenderesses, dans 5 revues ou journaux au choix des demanderesses, dans la limite de 8.000 euros H.T. par insertion, ainsi que sur la première page du site internet [www.allezdiscount.com](http://www.allezdiscount.com), sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une période ininterrompue de 15 jours,

- dire et juger que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider toutes les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,

-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

-débouter les défenderesses de l'intégralité de leurs prétentions,

-condamner les mêmes à payer à chacune des sociétés Converse et Royer Sport, la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement les mêmes défenderesses aux dépens, en ce compris les frais de constat et de saisie-contrefaçon exposés par chacune des demanderesses.

Les sociétés IDD et SNI ont fait signifier leurs dernières écritures le 25 novembre 2014, par voie électronique, aux termes desquelles les défenderesses sollicitent du tribunal de :

-dire et juger irrecevables les demandes relatives aux paires de chaussures prétendument contrefaisantes prétendument acquises auprès de la société IDD le 11 septembre 2014, faute de se rattacher aux demandes originaires par un lien suffisant,

-dire et juger nulle la saisie-contrefaçon mise en œuvre et écarter des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 5 et 22 février 2010 (pièce adverse 9),

-dire et juger nul le procès-verbal de constat des 3 et 7 décembre 2009 et ses annexes et écarter des débats le tout (pièces adverses 10 et 11 adverses),

-constater que la société Converse et la société Royer Sport ne démontrent pas que la paire de chaussures constituant la pièce adverse 9 a été achetée sur le site internet [www.allezdiscount.com](http://www.allezdiscount.com) et écarter des débats cette pièce,

A titre subsidiaire sur la demande additionnelle :

-écarter des débats les pièces 95 et 96 présentées comme des paires de chaussures achetées sur le site internet [www.allezdiscount.com](http://www.allezdiscount.com) mais qui n'ont pas été communiquées,

et à titre infiniment subsidiaire,

-constater que la société Converse et la société Royer Sport ne démontrent pas que les paires de chaussures constituant les pièces adverses 95 et 96 sont celles ayant été achetées sur le site internet [www.allezdiscount.com](http://www.allezdiscount.com) le 11 septembre 2014 et les écarter des débats,

-débouter les demanderesse de leurs demandes faute de rapporter la preuve de leurs allégations,

Subsidiairement :

A titre principal :

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

-constater que les sociétés SNI et IDD 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 pièces versées aux débats par les sociétés demanderesse ne rapportent pas la preuve contraire,

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 C244/00 « 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 institués 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 ouvertes ?”*

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 L462-3 du code du 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 mises en place par les sociétés Converse aux ventes passives de leurs distributeurs exclusifs et l'interdiction faite à leur distributeur exclusif pour la France, la société Royer Sport, de vendre les produits aux supermarchés et hypermarchés,

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

A titre principal :

-constater les sociétés demanderesse 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 demanderesse dans la preuve leur incombant, elles seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire :

-poser la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice de l'Union Européenne :

Question n°5:

*“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, le droit de l'Union 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 pièces versées aux débats par la société Dieseel établissent suffisamment l'épuisement des droits du titulaire de la



marque,  
-débouter les demanderesse de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire :

-constater que les demanderesse 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 Deseel devra garantir les sociétés SNI et IDD, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

-condamner la société Deseel 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 voir ordonner l'exécution provisoire,

En toute hypothèse :

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

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 août 2013, la société Deseel sollicite du tribunal de :

A titre principal,

-surseoir à statuer dans l'attente du prononcé de l'ordonnance du juge de la mise en état, dans une procédure distincte n°11/05427,

A titre subsidiaire,

-dire que la société Converse procède à la distribution de ses produits selon un système de distribution induisant un risque réel de cloisonnement des marchés,

-dire que la charge de la preuve de ce que les produits, objet de la facture n° 3536 du 5 novembre 2008 adressée par la société Deseel AG à la société International Sport Fashion n'ont pas été mis dans le commerce sur le territoire de l'espace économique européen avec l'autorisation du titulaire de la marque incombe à la société Converse,

-débouter les demanderesse et les sociétés SNI et IDD, de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner les sociétés Converse et Royer Sport à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les sociétés Converse et Royer Sport aux dépens.

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

## **MOTIFS DE LA DÉCISION**

### 1- Sur les exceptions et fin de non recevoir

La société Royer Sport, licencié exclusif en France de la société Converse, comme la société All Star, bénéficiaire de la cession des marques en cours de procédure et intervenante volontaire suivant conclusions du 27 janvier 2014, toutes deux parties à l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2014, sont recevables à agir, ce qui n'est pas contesté.

Le sursis à statuer sollicité par la société Dieasel suivant conclusions du 08 aout 2013 est devenu sans objet, le juge de la mise en état ayant prononcé son ordonnance.

L'argumentation des demanderesses développée pages 26 et 72 de leurs écritures, relative à l'achat le 11 septembre 2014 de chaussures sur le site [www.allezdiscount.fr](http://www.allezdiscount.fr) et les pièces correspondantes communiquées (n° 94,96 à 99) qui ne constituent pas le fondement d'une demande additionnelle, sont sans lien avec les faits de novembre et décembre 2009, dont est saisi le tribunal.

Les sociétés Converse demandent que soient écartées des débats un certain nombre de pièces communiquées par les défenderesses.

Les pièces 1 à 7, 24 et 28 produites par la société Dieasel sont des documents internes appartenant à la société Converse et décrivent le mode de fabrication des produits de la marque, les pièces 8 à 15 et leur traduction libre (pièce 23) sont des mails professionnels échangés entre salariés de Converse.

La société Dieasel n'établit pas l'appréhension licite de ces documents et la société Converse a déposé une plainte avec constitution de partie civile de ce chef (ayant fait l'objet le 09 juillet 2014 d'un non lieu, contesté devant la cour d'appel- pièce 100).

Ces documents sont la propriété de la société Converse et sont confidentiels eu égard à leur contenu et doivent être écartés des débats.

En ce qui concerne les documents produits par les sociétés IDD et SNI, les sociétés Converse n'ont pas réactualisé leurs demandes, alors que ces défenderesses ont totalement remanié la numérotation des pièces communiquées, de sorte que celles dont il est sollicité le rejet ne correspondent pas à celles produites. Cette demande sera écartée.

#### 2- Sur la validité des procès verbaux de constat des 03 et 07 décembre 2009 et de saisie-contrefaçon des 05 et 22 février 2010

##### \* procès verbal de constat d'achat du 03 et 07 décembre 2009

Selon les sociétés SNI et IDD, l'acte est nul au motif que l'huissier mandaté, qui a procédé lui-même à l'achat litigieux n'a pas décliné sa qualité et ce faisant, a dépassé les limites du constat d'achat et effectué ainsi une saisie-contrefaçon, sans autorisation.

En réalité, l'huissier, même s'il a fait adresser en son étude la commande, à son nom, sans mentionner sa qualité, n'a fait que procéder à des constatations matérielles de l'achat, par Mickaël AZRAN, juriste en charge de la marque Converse, lequel a payé avec ses propres moyens de paiement.

L'huissier n'a pas ainsi procédé à une saisie-contrefaçon déguisée, en méconnaissance des prescriptions légales en la matière.

##### \*procès verbal de saisie-contrefaçon des 05 et 22 février 2010

Les sociétés SNI et IDD poursuivent la nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon au motif que l'huissier a outrepassé sa mission telle que définie dans l'ordonnance en se livrant à une enquête auprès des personnes rencontrées, en leur demandant la remise d'une liste de produits de la marque et en se livrant à une perquisition du système

informatique, sans même avoir réalisé une saisie réelle du produit concerné, alors que les dispositions alors en vigueur de l'article L716-7 du code de la propriété intellectuelle n'autorisaient la saisie de documents que se rapportant à la saisie réelle (contrairement à celles issues de la loi du 11 mars 2014).

De plus, les investigations de l'huissier ne se sont pas cantonnées à la chaussure référencée 1T406.

L'article L 716-7 du code de la propriété intellectuelle en sa rédaction issu de la loi du 29 octobre 2007 applicable en l'espèce, autorise le titulaire de la marque à faire procéder par tout huissier *"en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant"*.

Quand bien même la requête du 28 janvier 2010 présentée par la société Converse au juge des requêtes évoquait les chaussures référencées 7B0806W91 et SKU 1T406, acquises précédemment suivant constat d'achat, l'ordonnance quant à elle vise *"tous les produits faisant tort aux droits de la requérante"*. C'est donc à tort que les défenderesses estiment que les investigations de l'huissier devaient se limiter à une seule référence.

En outre, la même ordonnance autorise l'officier ministériel à *"effectuer toutes recherches et constatations utiles afin de découvrir l'étendue des faits incriminés, la provenance et la destination des objets ou produits litigieux, l'identité de leurs auteurs (...)"*, de sorte que indépendamment de toute saisie réelle, l'huissier pouvait néanmoins tenter d'accéder au système informatique de la saisie (ce qu'il n'a pu faire en l'absence de communication du mot de passe) et obtenir une liste des produits Converse.

Ainsi contrairement aux allégations sur ce point des défenderesses, l'huissier s'est strictement limité aux termes de l'ordonnance l'y autorisant et n'a pas outrepassé sa mission.

\*achat du 02 novembre 2009 sur le site [www.allezdiscount.com](http://www.allezdiscount.com)

La facture du 02 novembre 2009 porte sur une paire de chaussures 1T406, désignée "All Star HI Leather, taille 40" mais ce document ne comporte pas la reproduction du numéro d'identification (7B 08 06 W91) porté sur la chaussure communiquée.

Ainsi, comme le soutiennent les sociétés IDD et SNI, il n'est pas rapporté la preuve de l'identité entre la chaussure acquise lors de cet achat et celle versée au débat avec sa facture (n° 8 et 9), de sorte que cette pièce ne présente aucun intérêt pour le litige.

### 3-sur l'usage des marques

La saisie-contrefaçon réalisée à Marseille, dans les locaux de la société IDD a révélé que cette dernière détenait un stock de 2444 paires de chaussures 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 acquis auprès de la société International Sport Fashion (ISF) qui a transféré son activité d'achat-vente à la société Sport Négoce International (SNI).

Les marchandises ont été fournies par la société Diseeel.

La détention et l'offre à la vente par les défenderesses, des produits marqués ne sont pas contestées.

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 et à l’identification des chaussures au moyen du test du “stylo laser”, s’agissant de produits commercialisés avant la mise en place du 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 distinguent "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 sur des questions qui relèvent de l'appréciation d'éléments de preuve, ni de consulter l'Autorité de la concurrence.

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 en 2009 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.

Cependant, la société demanderesse conteste la valeur probante de ces mails et verse aux débats de très nombreuses factures (pièces 78, 79 et 90) entre 2009 et 2012 comportant, pour les dernières communiquées, indication des prix, certifiées par expert comptable, attestant de l'existence de ventes intervenues 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, 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.

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 complémentaire 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, la société Deseel a fait constater par huissier suivant procès verbaux du 25 janvier 2012 et 21 juin 2012 (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 aout 2009.

Si ces documents attestent sans conteste d'un circuit de distribution entre la société Z et la société SNI puis IDD, ils ne permettent pas d'affirmer que les 2444 chaussures, objet du litige, offertes à la vente par la société IDD qui est le destinataire final, acquises auprès de la société SNI, proviennent du même lot que celles précitées, mises sur le marché par la société Z et il est même peu probable que SNI et IDD aient conservé les produits, au moins quatre mois dans la meilleure des hypothèses, avant de les revendre sur le site internet d'IDD.

Il s'ensuit que la chaîne des contrats se trouve interrompue et il n'est pas établi que les chaussures découvertes dans les locaux de SNI, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été fournies par les défenderesses, soient issues des ventes précitées.

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 des marques 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 appartenant à la société Converse n'est pas contestée.

L'offre à la vente des produits marqués via un site internet 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, in solidum entre les défenderesses, de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société All Star.

En ce qui concerne le préjudice patrimonial, il est réclamé la somme de 400.000 euros, au profit de la société Royer Sport, le litige portant sur près de 2500 paires.

Les produits sont vendus entre 18 et 29 euros (factures entre Deseel et SNI).

Compte tenu de ces éléments, l'indemnisation sera fixée à la somme de 40.000 euros, sans qu'il apparaisse nécessaire de faire droit à la demande d'information.

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 Deseel. 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 dont elles souhaitent être garanties.

Ainsi, les demandes de garantie seront rejetées et les condamnations précitées seront supportées par tiers entre les défenderesses.

#### 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 Royer Sport la somme de 3000 euros, aucune demande à ce titre n'étant formulée au profit de la société All Star.

#### **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 sans intérêt pour le litige, l'argumentation et les pièces n° 94, 96 et 99 des demandeurs (achat du 11 septembre 2014) ainsi que les pièces n° 8 et 9 (achat du 02 novembre 2009),

Ecarte des débats les pièces n° 1 à 7, 8 à 15, 24 et 28 de la société Deseel,

Rejette les demandes relatives aux pièces de SNI et IDD,



Déclare valables le constat d'achat (procès verbal du 03 et 07 décembre 2009) et la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société IDD (procès verbal des 05 et 22 février 2010),

Dit qu'en ayant détenu, offert à la vente, vendu 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 IDD, SNI et Deseel 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 Deseel 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, IDD et Deseel à payer à la société All Star, la somme de 20.000 euros pour atteinte à ses marques,

Condamne in solidum les sociétés SNI, IDD et Deseel à payer à la société Royer Sport, la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice commercial,

Dit que ces sommes seront supportées par tiers entre les sociétés SNI, IDD et Deseel,

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 Deseel,, 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 aux sociétés All Star et Royer Sport, les sommes de 20 000 euros et de 40 000 euros en réparation respectivement de l'atteinte aux marques et du préjudice patrimonial”;*

Rejette toutes autres demandes jugées non fondées,

Condamne les sociétés SNI, IDD et Deseel à payer chacune à la société Converse et à la société Royer Sport la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles,

Condamne les sociétés SNI, IDD et Deseel aux dépens, auxquels s'ajouteront les frais de saisie-contrefaçon,

Décision du 30 Janvier 2015  
3ème chambre 3ème section  
N° RG : 10/03466

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