

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 3ème
section

N° RG : 13/04683

N° MINUTE : 2

Assignation du :
04 Avril 2013

JUGEMENT
rendu le 8 AVRIL 2016

DEMANDERESSES

Société ALL STAR CV, Intervenante Volontaire
One Bowerman Drive Oregon
97005 USA

Société CONVERSE INC.
1 High street, North Andover, Massachussetts
01845-2601, Etats-Unis d'Amérique,

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

DÉFENDERESSES

S.A. AUCHAN FRANCE
200 rue de la Recherche
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ

SAS SOMARVRAC
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
59170 CROIX

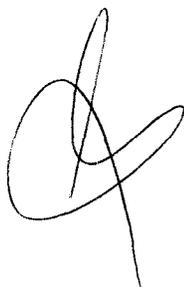
représentées par Me Jean-Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS
vestiaire #C1626

S.A.R.L. SMATT
22 Avenue de Verdun
13400 AUBAGNE

représentée par Me Luc TAMNGA, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #C1779

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

8/04/2016



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Président

assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 08 Février 2016
tenue en audience publique

JUGEMENT

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

EXPOSE DU LITIGE

LES PARTIES :

La société de droit américain CONVERSE Inc. était avant le 22 avril 2013 titulaire des marques suivantes:

- la marque internationale « CONVERSE ALL STAR » n°924653 enregistrée le 16 mai 2007 et désignant l'union européenne, composée d'un élément verbal et d'un élément figuratif, dont le dépôt en classe 25 vise notamment des articles chaussants:



- la marque internationale « ALL STAR » n°929078 enregistrée le 15 mai 2007 et désignant l'union européenne, dont le dépôt vise notamment en classe 25 des articles chaussants:



- la marque française semi-figurative « CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR » n°1356944 enregistrée le 30 mai 1986 et régulièrement renouvelée en 1996 et 2006, déposée pour désigner en classe 25 notamment des chaussures:



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'R' followed by a vertical line.

La société ALL STAR CV de droit néerlandais est devenue bénéficiaire:

-par acte de cession enregistré le 22 avril 2013 et régulièrement inscrit au registre national des marques, de la marque française n°1356944,
-par acte de cession enregistré auprès de l'OMPI le 25 octobre 2013, des marques internationales n°929078 et n°135694 désignant l'union européenne.

Les marques CONVERSE font l'objet d'une importante exploitation en France et dans le monde pour désigner notamment des chaussures basses ou montantes, en toile ou en cuir.

A partir du mois de décembre 2009, la société CONVERSE INC. a confié à la société AVERY DENNISON, pour lutter contre la contrefaçon de ses marques et produits, la mise en place sur toutes les chaussures CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR fabriquées à compter de cette date, d'une technologie consistant à attribuer à chaque chaussure authentique un numéro de série unique imprimé sur l'étiquette thermocollée apposée sur la languette de la chaussure, tous ces numéros étant enregistrés dans une base de données sécurisée dont la consultation permet, selon le titulaire de la marque, de vérifier si un numéro de série donné a effectivement pu être apposé sur la chaussure vérifiée.

La société AUCHAN FRANCE exploite sous l'enseigne « AUCHAN » 126 hypermarchés en France, qui proposent à la vente des produits alimentaires ainsi que des biens d'équipement.

La société SOMARVRAC SAS est une filiale de la société AUCHAN FRANCE qui exploite un magasin à l'enseigne « PRIX BAS PAR AUCHAN » situé à MULHOUSE, se présentant comme un nouveau concept consistant à apporter « *au plus grand nombre* » une solution d'achats à bas prix.

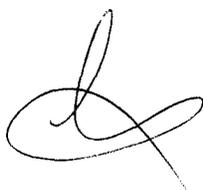
La société SMATT SARL, constituée en 2008, exerce l'activité d'intermédiaire spécialisé dans le commerce de vêtements et d'accessoires de sport. Elle se présente comme un fournisseur habituel de la grande distribution pour ce type d'articles.

LES PROCEDURES DOUANIERES :

1-retenue douanière dans le magasin AUCHAN « LES 4 TEMPS » à LA DEFENSE le 28 février 2013 :

Le 28 février 2013, le bureau des douanes de Gennevilliers a informé les représentants de la société CONVERSE en France de la découverte et du placement en retenue douanière, sur le fondement des dispositions de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle et 215 du code des douanes, de paires de chaussures susceptibles de constituer des contrefaçons de cette marque.

La retenue portait sur 243 paires, dont 4 ont été transmises à titre d'échantillon pour examen de leur code d'identification figurant sur l'étiquette des produits.



Sur la base de ces éléments, les sociétés CONVERSE ont obtenu l'autorisation de faire procéder à des actes de saisie-contrefaçon dans les locaux du magasin AUCHAN du centre commercial « LES 4 TEMPS » ainsi que dans les locaux des services des douanes.

Ces opérations ont eu lieu le 5 mars 2013 et ont, en ce qui concerne l'hypermarché de LA DEFENSE, permis de constater la présence de chaussures en réserve et d'établir que celles-ci provenaient de l'entrepôt de la société AUCHAN FRANCE situé à LESQUIN (59).

12 paires de chaussures ont par ailleurs été prélevées dans les locaux des douanes, dont les codes d'identification n'ont pas été reconnus par CONVERSE comme régulièrement attribués.

2-les retenues douanières réalisées entre les 5 et 11 mars 2013 :

Entre les 5 et 11 mars 2013 ont ensuite été opérées les retenues suivantes :

le 5 mars 2013 :

-150 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Saint-Nazaire à Trignac (44) ;

-65 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Croix-Neyrat à Clermont-Ferrand (63) ;

-22 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Domérat à Domérat (03) ;

-35 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Plein Sud à Aubière (63) ;

le 6 mars 2013 :

-79 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN La Trinité (06) ;

-414 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Grasse (06) ;

-88 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Bessoncourt (90) ;

-389 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Gramont à Toulouse (31) ;

le 7 mars 2013 :

-74 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Saint-Priest (69) ;

-422 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Dardilly (69) ;

-195 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Caluire (69) ;

-43 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Montauban (82) ;

le 8 mars 2013 :

-231 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Le Pontet (84) ;

-149 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Mistral à Avignon (84) ;

-87 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Saint-Herblain (44) ;

-57 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Saint-Sébastien-sur-Loire (44) ;

le 9 mars 2013 :

-235 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Semécourt (57) ;

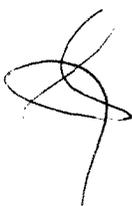
-39 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Woippy (57) ;

le 11 mars 2013 :

-66 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Castres (81) ;

-27 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Aussillon (81) ;

-88 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Mont Saint-Martin (54).



Les représentants de la marque ont procédé à des vérifications soit à partir des codes d'identification photographiés, soit sur la base d'échantillons prélevés dans certains magasins.

Dans chaque cas selon CONVERSE, les codes ne correspondaient pas à des numéros AVERY DENNISON attribués à d'authentiques chaussures fabriquées avec son autorisation, étant précisé que dans les cas des magasins AUCHAN de Toulouse et de Semécourt, des chaussures étaient revêtues d'étiquettes telles qu'utilisées jusqu'en décembre 2009 avant la mise en place du nouveau dispositif de traçabilité par le titulaire de la marque.

Par ordonnance du 13 mars 2013, la société demanderesse a obtenu l'autorisation de faire pratiquer une seconde saisie-contrefaçon au siège social d'AUCHAN FRANCE (Villeneuve d'Ascq) en tant que propriétaire et exploitante des magasins concernés. Ces opérations ont été réalisées le 14 mars 2013 et ont établi que deux commandes avaient été passées auprès de la société SMATT le 20 décembre 2012 pour 16.896 paires de « *converse toile basse* » et 11.208 paires de « *converse toile haute* » et qu'une commande avait été passée auprès de ce même fournisseur le 4 février 2013 pour 9.360 « *converse toile haute* », ce qui représentait un total de 37.464 paires de chaussures dont selon un état du 14 mars 2013, plus aucune n'était en stock à l'entrepôt de LESQUIN.

3-la retenue douanière dans le magasin « PRIX BAS PAR AUCHAN » à MULHOUSE le 8 mars 2013 :

Une notification du bureau des douanes de Werentzhouse en date du 8 mars 2013 a parallèlement aux opérations précédentes, informé les représentants de CONVERSE du placement en retenue douanière de 48 paires de chaussures revêtues de leurs marques dans le magasin "Prix Bas par Auchan" situé à Mulhouse et exploité par la société SOMARVRAC, en provenance de la centrale d'achat d'AUCHAN.

Au regard de ces éléments, la société CONVERSE a obtenu l'autorisation de faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 18 mars 2013, à l'occasion desquelles le directeur de la société SOMARVRAC a déclaré que plus aucun produit CONVERSE n'était en stock dans ses locaux et l'huissier s'est vu remettre deux factures n°15129424 et 15135372 datées des 15 et 21 février 2013, émanant de la société AUCHAN FRANCE TEXTNORD située 80, boulevard de la Louvière - 59817 Lesquin, correspondant respectivement à deux commandes de 24 paires de "CONVERSES TOILES BASSES", de référence ("CUG") 050330812, et de 24 paires de "CONVERSES TOILES HAUTES", de référence ("CUG") 050330806, soit une quantité totale de 48 paires de chaussures marquées CONVERSE, pour un montant global de 1.865,78 euros TTC ce qui était en corrélation avec le nombre de paires placées en retenue par les douanes de Werentzhouse le 8 mars 2013 ;

L'huissier instrumentaire s'est par ailleurs rendu dans les locaux des douanes et a constaté la présence des 48 paires retenues, dont l'une de chaque catégorie a fait l'objet d'une saisie réelle et n'a pas, au vu de son code d'identification, été reconnue par CONVERSE comme fabriquée avec son autorisation.



Par acte en date des 4 et 16 avril 2013, la société CONVERSE INC. a assigné les sociétés AUCHAN FRANCE et SOMARVRAC SA en contrefaçon de marques, mesures réparatrices et indemnitaires et les deux instances ont été jointes sous le même numéro 13/04683.

La société AUCHAN FRANCE a fait délivrer le 31 octobre 2013 à son fournisseur désigné, la société SMATT, une assignation en intervention forcée et en garantie.

Le 2 décembre 2013, les sociétés AUCHAN FRANCE et SOMARVRAC ont saisi le juge de la mise en état d'un incident pour voir ordonner à CONVERSE d'avoir à produire sous astreinte les contrats de distribution exclusive la liant à 14 distributeurs européens valables pour les années 2012 et 2013, ainsi que ses conditions générales de vente et tarifs dans l'espace économique européen
Par ordonnance du 27 juin 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces formée aux motifs, notamment, que les factures communiquées par CONVERSE permettaient de débattre du risque de cloisonnement des marchés invoqué en défense.

La société ALL STAR CV est intervenue volontairement à l'instance en tant que cessionnaire des marques en cause.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2016, les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV présentent les demandes suivantes:

Vu les articles 9 et 151.2 du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009,
Vu les articles L. 717-1, L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu l'article 1382 du code civil,

1/ DONNER ACTE à la société ALL STAR C.V. 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°1 356 944 et des marques internationales désignant la communauté européenne CONVERSE ALL STAR n° 924 653 et ALL STAR n° 929 078 ;

2/ DECLARER RECEVABLE la société CONVERSE INC. 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 ;

3/ CONSTATER que la matérialité des actes de détention, d'offre à la vente et de vente par les sociétés AUCHAN FRANCE, SOMARVRAC et SMATT de paires de chaussures revêtues de la reproduction des marques CONVERSE susvisées est établie ;

-CONSTATER que les sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR C.V. invoquent un usage non autorisé des marques CONVERSE susvisées par les sociétés AUCHAN FRANCE, SOMARVRAC et SMATT, et donc une violation des dispositions des articles 9 du Règlement (CE) du 26 février 2009 et des 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 CONVERSE INC. et ALL STAR CV présentent au soutien de leurs prétentions de telles présomptions de fait relatives à chacune des deux séries de produits argués de contrefaçon, présomptions d'où leur paraît résulter l'évidence d'un usage non autorisé de leurs marques ;

-DIRE ET JUGER, en ce qui concerne les produits présentant l'apparence de produits commercialisés à partir de décembre 2009 et identifiables selon la technologie mise en œuvre à leur égard par une société indépendante, la société AVERY DENNISON, qu'aucun des échantillons représentatifs n'est revêtu d'un code-sécurité enregistré à l'identique dans la base de données de cette société et ne peut donc avoir été fabriqué avec l'autorisation de CONVERSE ;

-CONSTATER que les défenderesses tentent d'échapper à leur responsabilité en faisant valoir que les titulaires des marques CONVERSE seraient en réalité privés de la possibilité de faire valoir leurs droits, 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 défenderesses à une telle exception, il incombe aux sociétés AUCHAN France et SMATT d'établir, de manière complète et indiscutable, les circonstances de fait de nature à justifier le moyen de défense qu'elles allèguent ;

-qu'en effet elles ne peuvent prétendre échapper à la charge de cette preuve au motif qu'elles bénéficieraient de l'aménagement communautaire réservé aux hypothèses de risque réel de cloisonnement du marché du fait du titulaire de la marque, faute de n'en rapporter aucune preuve contemporaine des faits et alors qu'au contraire les sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR CV établissent la possibilité de ventes passives au cours de la période considérée, comme d'ailleurs, de manière également significative, au cours de la totalité des dernières années ;

-qu'il appartient donc aux sociétés AUCHAN FRANCE et SMATT de justifier utilement d'une acquisition des produits litigieux auprès d'un des membres du réseau de distribution de CONVERSE INC. et ALL STAR CV, seuls autorisés à procéder à une première commercialisation sous les marques, et que, faute de rapporter une telle preuve, elles se sont privées 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, 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 qu'à défaut d'autorisation de l'usage des marques CONVERSE, la contrefaçon est caractérisée à l'égard de toutes les chaussures litigieuses en la cause ;



4/ En conséquence :

-FAIRE INTERDICTION aux sociétés AUCHAN FRANCE, SOMARVRAC et SMATT 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 la Communauté 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 CONVERSE, 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 sociétés AUCHAN FRANCE, SOMARVRAC et SMATT à payer à la société ALL STAR C.V., venant aux droits de la société CONVERSE INC., une somme de 320.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi ;

-CONDAMNER solidairement les sociétés AUCHAN FRANCE, SOMARVRAC et SMATT à payer à la société ALL STAR C.V., venant aux droits de la société CONVERSE INC., une somme de 1.030.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice commercial, à charge pour le tribunal de fixer la part de dommages et intérêts devant finalement être respectivement assumée par chacune des défenderesses ;

-ORDONNER à chacune des sociétés AUCHAN FRANCE, SOMARVRAC et SMATT 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 la société ALL STAR C.V. sera, après communication par les sociétés AUCHAN FRANCE, SOMARVRAC et SMATT des pièces dont la production a été ordonnée, recevable devant le tribunal de céans pour solliciter la condamnation des sociétés AUCHAN FRANCE, SOMARVRAC et SMATT à lui payer un complément d'indemnisation ;

-ORDONNER la publication du jugement à intervenir, aux frais solidaires, exclusifs et avancés des défenderesses, dans une à 5 revues ou journaux au choix de la société ALL STAR C.V., venant aux droits de la société CONVERSE INC., sans que le coût total de ces publications puisse dépasser la somme de 40.000 euros H.T. ainsi que sur la partie supérieure de la première page, en caractères 12, du site internet www.auchan.fr, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 500 € par jour de retard, pendant une période ininterrompue de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

-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 la destruction de l'ensemble des paires de chaussures marquées CONVERSE retenues et saisies, ainsi que celles encore présentes dans les stocks de la société AUCHAN FRANCE, aux frais exclusifs de cette dernière et sous le contrôle d'un huissier de justice ;

-ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
-DEBOUTER les sociétés AUCHAN FRANCE, SOMARVRAC et SMATT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR C.V. ;
-CONDAMNER chacune des sociétés AUCHAN FRANCE, SOMARVRAC et SMATT à payer à chacune des sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR C.V., une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER solidairement les sociétés AUCHAN FRANCE, SOMARVRAC et SMATT aux entiers dépens.

Les sociétés CONVERSE ET ALL STAR CV exposent pour l'essentiel que:

-la matérialité des actes de détention, de fourniture, d'offre à la vente et de vente par AUCHAN FRANCE, SOMARVRAC et SMATT des chaussures litigieuses est établie par les mesures de retenues douanières et de saisie-contrefaçon et l'offre à la vente est établie par le catalogue annonçant la vente promotionnelle des articles litigieux entre le 27 février et le 5 mars 2013,

-au moins 22 hypermarchés sont concernés par cette opération,
-au regard des éléments produits SOMARVRAC aurait acquis auprès de la société AUCHAN FRANCE au minimum 48 paires de chaussures marquées "CONVERSE" pour un montant total de 1.865,78 euros TTC en vue de leur commercialisation dans le magasin PRIX BAS PAR AUCHAN qu'elle exploite, et AUCHAN FRANCE aurait acheté 37.464 paires de "CONVERSE" pour un montant total de 1.316.428,59 euros TTC auprès de la société SMATT en vue de leur commercialisation dans les hypermarchés AUCHAN situés dans toute la France,

-au jour de la saisie-contrefaçon soit le 14 mars 2013, AUCHAN FRANCE avait vendu, tous hypermarchés confondus, 13.117 paires de "CONVERSE" montantes et 10.214 paires de "CONVERSE" basses, et détenait encore en stock 7.451 paires montantes et 6.658 paires basses,

-les arguments consistant à contester la provenance de certaines des chaussures arguées de contrefaçon (pièce 4-2 et modèle M9622 au regard de l'absence de photo-PV du 5 mars 2013) et la réalité des prélèvements d'échantillons (14-6, 16-6 et 16-6) ne sont pas pertinents, les codes permettent d'identifier les chaussures,

-les constatations résultent d'un examen des échantillons, des photos transmises et enfin des actes de saisie-contrefaçon,

-la société SMATT prétend n'être concernée que par les articles référencés M7650 objets des retenues douanières, ces affirmations sont contredites par les factures de vente,

-au regard de leur code d'identification AVERY DENNISON une partie des chaussures a été identifiée très rapidement comme fabriquée sans l'autorisation de CONVERSE,

-à partir de décembre 2009, la société CONVERSE a mis en place un système de marquage dit « AVERY DENNISON » qui combine des



solutions d'étiquetage avec des applications logicielles de vérification, ainsi chaque chaussure porte un numéro d'identification à 13 caractères avec la référence de la chaussure (SKU) ou sa taille, les numéros de série ainsi générés sont stockés dans une base de données sécurisée, -chaque usine de fabrication des authentiques chaussures CONVERSE est équipé d'une imprimante répertoriée identifiée par un code, quand de nouvelles étiquettes sont générées c'est sur la base d'indications précises quant au nombre et aux informations relatives au produit qui sera marqué, ces données sont traitées par un logiciel qui génère les numéros de série, lesquels ne sont imprimés par l'usine qu'une fois enregistrés, en l'espèce aucun des échantillons ne porte un numéro autorisé,

-les incohérences par référence à la base de données AVERY DENNISON ont été constatées par l'huissier,

-la fiabilité du système AVERY DENNISON est contestée en défense, elle est pourtant reconnue par de nombreuses juridictions (Berlin, Düsseldorf, Francfort), les arguments adverses tirés de prétendues incohérences contenues dans les attestations de Paul CHAMANDY (représentant de la division marquage de la société AVERY DENNISON) sont inopérants,

-la société AVERY DENNISON ne peut être considérée comme économiquement dépendante de CONVERSE,

-les arguments tirés de prétendues incohérences -en réalité inexistantes- constatées dans une précédente affaire 12/04566 ne sont pas plus convaincants,

-une erreur d'attribution de code par l'usine -attribution à un autre modèle ou taille- est impossible,

-le caractère contrefaisant des 9 paires ne supportant pas d'étiquette générée après décembre 2009 est également démontré,

-les règles relatives à la charge de la preuve de l'épuisement des droits sont connues, il appartient à la partie qui l'invoque à son bénéfice d'assumer la charge de cette preuve en démontrant une première commercialisation dans l'espace économique européen réalisée par le titulaire de la marque lui-même ou avec son consentement,

-selon la jurisprudence "Van Doren" de la CJCE du 8 avril 2003 et des décisions européennes et nationales subséquentes, le titulaire d'une marque, en particulier lorsqu'il commercialise ses produits dans l'Espace Economique Européen au moyen d'un système de distribution exclusive, doit apporter la preuve que la marchandise a été introduite dans l'Espace Economique Européen par lui-même ou avec son consentement, dès lors que le tiers mis en cause par lui pour atteinte au droit de marque peut apporter la preuve qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux s'il doit assumer la charge de la preuve de l'épuisement des droits,

-la charge de la preuve pèse dès lors sur les défenderesses devant démontrer l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés, un système de distribution exclusif n'emporte pas, par nature, un risque réel de cloisonnement des marchés, ce n'est pas une question de nature mais de degré, le seuil jugé inadmissible est celui qui consisterait en une interdiction faite aux membres du réseau de procéder à des ventes passives,

-les questions préjudicielles que la société AUCHAN FRANCE entend voir poser ne sont ni pertinentes ni justifiées,

-la question qui se pose est celle de l'existence de facteurs pertinents d'où il résulterait, non pas des politiques de prix et de produits différenciées, lesquelles ne sont aucunement interdites et sont même



susceptibles de favoriser la concurrence mais, dans le prolongement de telles politiques, l'octroi d'avantages qui seraient réservés à certains acheteurs seulement, selon leur territoire d'origine,

-les offres de preuves de la société AUCHAN FRANCE ne sont pas convaincantes : les échanges de mails avec des distributeurs sont sujets à caution, ils ne sont pas contemporains du présent litige, il existe des attestations des distributeurs de CONVERSE,

-les nombreux exemples de factures montrent que des distributeurs exclusifs membres du réseau CONVERSE vendent en dehors de leur territoire respectif, et cela dans deux cas de figure également significatifs, d'abord lorsque ce sont d'autres distributeurs CONVERSE qui s'adressent à eux au lieu de se fournir directement auprès de CONVERSE elle-même, ensuite lorsque des clients ressortissant à d'autres territoires qui s'adressent à eux au lieu de se fournir auprès du distributeur exclusif en charge de leur territoire, ce qui importe est l'organisation de la distribution de CONVERSE dans sa globalité,

-la société AUCHAN FRANCE n'est pas fondée à invoquer le principe de spécialité du droit des marques, et il n'est pas justifié d'exclure les factures entre distributeurs CONVERSE,

-de leur côté les défenderesses ne démontrent pas le caractère intra-communautaire de la première mise en circulation des produits, sur ce point les copies de procès-verbaux de constats établis les 4 et 12 décembre 2012 et 21 janvier 2013 à la requête de DIESEEL AG - fournisseur de SMATT-et sur la base de documents sélectionnés par ses soins, ne sont pas probantes,

-sur les mesures réparatrices, il existe une atteinte au pouvoir distinctif des marques constituant un premier chef de préjudice, en effet les chaussures CONVERSE ont été créées en 1908 et bénéficient d'une très grande notoriété, l'atteinte à la marque justifie la demande à hauteur de 320.000 euros,

-les agissements d'AUCHAN FRANCE, SOMARVRAC et de leur fournisseur ont également causé un important préjudice économique à ALL STAR CV, venant aux droits de la société CONVERSE INC., résultant à la fois du manque à gagner commercial subi du fait de la vente d'articles revêtus illicitement de ses marques notoires CONVERSE mais également du détournement de clientèle qui en résulte,

-le prix dans le commerce d'une authentique paire de chaussures CONVERSE ALL STAR en France est d'environ 60 euros pour le modèle en toile montante et de 55 euros pour celui en toile basse,

-au total AUCHAN FRANCE a acheté auprès de la société SMATT, par 3 factures des 20 décembre 2012 et 6 février 2013, 37.464 paires de "CONVERSE" pour un montant total de 1.316.428,59 euros TTC, en vue de leur revente dans ses hypermarchés dans toute la France, 13.117 paires montantes et 10.214 basses ont été vendues,

-AUCHAN FRANCE a réalisé une marge de 10,69 euros par paire de chaussures vendue, ce qui représente une marge de 249.408,39 euros, ensuite elle a pu poursuivre la vente des chaussures litigieuses postérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon du 14 mars 2013, ce qui représente une marge additionnelle à hauteur de 150.825,21 euros sur la vente des 14.109 paires de chaussures encore en stock dans ses magasins à la date de la saisie,

-les bénéfices de la société SOMARVRAC n'ont pu être appréciés faute d'éléments,

-le bénéfice réalisé par la société SMATT est inconnu,



-les mesures réparatrices complémentaires sollicitées sont justifiées.

Les sociétés AUCHAN FRANCE et SOMARVRAC présentent, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2016, les demandes suivantes:

Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'arrêt Van Doren de la CJUE du 8 avril 2003,
Vu les pièces versées aux débats,

I. A TITRE PRINCIPAL

1°) SUR LA QUESTION DE LA CHARGE DE LA PREUVE

A TITRE PRINCIPAL :

-CONSTATER que la société AUCHAN FRANCE et la société SOMARVRAC démontrent l'existence un risque réel de cloisonnement des marchés, au sens de l'arrêt VAN DOREN du 8 avril 2003 de la Cour de Justice de l'Union Européenne,

DIRE ET JUGER que la preuve rapportée par les sociétés CONVERSE et ALL STAR que quelques-uns de leurs distributeurs exclusifs ont procédé à des ventes en dehors de leurs territoires n'est pas de nature à exclure le risque que, si les défendeurs rapportaient la preuve de l'épuisement des droits, la société CONVERSE et la société ALL STAR tarissent leur source d'approvisionnement,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Vu l'arrêt rendu le 8 avril 2003 dans l'affaire C244/00 dit arrêt VAN DOREN dans lequel la CJUE a jugé que « *dans l'hypothèse où le tiers parvient à démontrer 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'EEE au moyen d'un système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'EEE. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'EEE.* »

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

« *La démonstration qu'il appartient au tiers de faire, est-elle de prouver que le système de distribution des produits en cause interdit expressément ou implicitement aux membres du réseau toute vente en dehors de leur territoire national, y compris les ventes passives au sens du règlement 330/2010* » ?

« *La démonstration de l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés incombant au tiers, implique-t-elle nécessairement que le tiers rapporte des preuves de pratiques de cloisonnement par le passé*



(refus de ventes, ou précédents de tarissement d'une source) ou est-elle de prouver que le système de distribution des produits marqués présente par la nature ou au regard des preuves versées aux débats un risque pour l'avenir de pratiques de cloisonnement des marchés nationaux en retour (ex : le tarissement de la source) si le tiers supporte la charge de la preuve de l'épuisement des droits et donne ainsi les moyens au titulaire de la marque de la tarir » ?

2°) SUR L'ABSENCE D'AUTHENTICITE ALLEGUEE DES PRODUITS

Vu l'article 1353 du code civil disposant que « *les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes* »,

-CONSTATER que les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV, en dépit de la preuve leur incombant, n'ont versé aux débats aucun élément probant et qui ne repose pas sur leurs seules affirmations ou sur celles de personnes leur étant liées économiquement, pour prétendre justifier du caractère contrefaisant allégué des produits dont la vente est reprochée aux défenderesses ;

-DIRE ET JUGER que la preuve de la contrefaçon alléguée ne peut reposer sur la seule présomption tirée des attestations du dirigeant de la société AVERY DENNISON, à la lumière des précédentes affirmations de CONVERSE contredites par les faits, mais encore à la lumière des contradictions dans cette affaire entre les résultats contradictoires issus des interrogations pour des mêmes codes, et en l'absence manifeste de pouvoir de contrôle de la part de Monsieur CHAMANDY de la cohérence des informations enregistrées avec la réalité des mises sur le marché de l'EEE par CONVERSE,

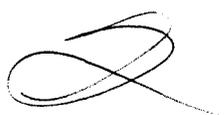
-DIRE ET JUGER que dès lors que les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV allèguent que les sociétés AUCHAN FRANCE et SOMARVRAC commercialisent des produits non authentiques, c'est-à-dire fabriqués et mis sur le marché sans leur consentement, il leur appartenait d'en rapporter la preuve, que cette preuve n'a donc pas été rapportée,

II. A TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal considérait que le risque réel de cloisonnement des marchés nationaux au sens de l'arrêt VAN DOREN n'a pas été établi, ou que les demanderesses ont rapporté la preuve du caractère non-authentique allégué des produits

-CONSTATER que la société AUCHAN FRANCE et la société SOMARVRAC, par la production des trois procès-verbaux de constats de Maître NAKACHE, et la société SMATT rapportent la preuve de l'épuisement des droits de la société CONVERSE sur les produits en cause,

III. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

-CONSTATER que les sociétés CONVERSE et ALL STAR ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué et LES DEBOUTER de leurs demandes de dommages et intérêts, ainsi que de l'ensemble de



leurs demandes et notamment de leur demande de publication, et de prononcé de l'exécution provisoire,

-DIRE ET JUGER que l'indemnisation sollicitée ne pourrait en tout état de cause porter que sur les chaussures dont le caractère contrefaisant serait établi, et non pas sur d'autres chaussures de marque CONVERSE commercialisées par la concluante et dont le caractère contrefaisant ne serait pas établi,

-DIRE ET JUGER que la société SMATT devra garantir la société AUCHAN FRANCE et la société SOMAVRAC contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur rencontre,

-CONDAMNER la société SMATT à verser à la société AUCHAN FRANCE la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

IV. EN TOUTE HYPOTHESE

-DEBOUTER les sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-CONDAMNER les sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR CV au paiement d'une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les sociétés AUCHAN SA et SOMARVRAC SAS exposent pour l'essentiel que:

-AUCHAN commercialise depuis plusieurs années des chaussures CONVERSE acquises auprès de grossistes indépendants et de son distributeur exclusif de la marque pour la France, la société ROYER SPORT, ce marché indépendant ou « parallèle » résulte de l'interdiction par le droit de l'Union Européenne de tout système de distribution cloisonnant de façon absolue les marchés dans l'espace économique européen (« E.E.E »), il permet de bénéficier de prix intéressants pratiqués par des distributeurs exclusifs de CONVERSE situés hors de France, notamment lorsqu'ils sont confrontés à un besoin de déstockage ou à des volumes de ventes insuffisants, les demanderesses tentent de s'opposer à ces ventes qui vont à l'encontre de la sectorisation qu'elles instituent pour maintenir un haut niveau de prix de vente de leurs produits,

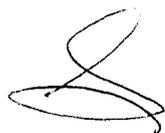
-par ses actions judiciaires, les sociétés CONVERSE et ALL STAR CV espèrent tarir ces sources parallèles d'approvisionnement,

-le seul moyen de preuve de la contrefaçon alléguée tient au système d'authentification AVERY DENNISON,

-le risque réel de cloisonnement des marchés est établi, par le refus de CONVERSE de communiquer ses contrats la liant à ses distributeurs, le fait qu'elle n'appréhende pas le marché européen comme un marché unique, le risque inhérent à l'existence d'un réseau de distribution exclusif, le contenu du contrat de distribution conclu avec ROYER SPORT,

-des pratiques de prix différenciées sont établies en 2013 et 2014,

-il n'existe aucune vente de ROYER SPORT à des clients hors de France,



-CONVERSE ne démontre pas avoir modifié ses contrats de distribution depuis 2009 alors que des pratiques de cloisonnement ont sur cette période été relevées par de nombreuses décisions de justice, l'éviction de distributeurs ayant commercialisé des produits hors de leur territoire exclusif a été jugée par une décision du 28 novembre 2014 comme un élément d'appréciation pertinent du risque de cloisonnement,

-CONVERSE a refusé à la société AUCHAN FRANCE la possibilité d'interroger directement la base AVERY DENNISON, c'est donc le maintien des obstacles aux importations parallèles qui est prioritaire, au moyen d'actions judiciaires qui sont dissuasives pour l'importateur et ses clients,

-les factures versées aux débats par CONVERSE n'étant pas représentatives elles ne peuvent contredire les éléments rapportés en défense pour établir le risque réel de cloisonnement,

-il ne s'agit pas au regard de la jurisprudence VAN DOREN de démontrer que les importations parallèles seraient empêchées par le titulaire de la marque, il s'agit en effet de prévenir le risque réel de cloisonnement,

-il ressort de l'arrêt VAN DOREN que l'aménagement de la charge de la preuve n'est pas pensé par la CJUE comme une sanction de ce qui serait une faute du titulaire de la marque, mais comme un mécanisme de prévention applicable lorsque le choix des modalités de commercialisation est de nature à faire craindre des pratiques de cloisonnement,

-les éléments de preuve faussement qualitatifs de CONVERSE ne suffisent pas à contredire les éléments versés aux débats par les défenderesses, en effet les ventes entre distributeurs exclusifs ne sont pas de véritables ventes passives, elles sont sans effet sur la concurrence en ce qu'elles ne sont pas des sources alternatives d'approvisionnement, elles portent en grande partie sur d'autres articles que des chaussures, qui ne sont pas des produits substituables,

-les ventes invoquées au regard de leur nature et de leur nombre ont pu faire l'objet d'autorisations ponctuelles,

-les questions préjudicielles s'imposent dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,

-la société CONVERSE soutient que 193 paires de chaussures seraient contrefaisantes, au regard des analyses pratiquées, elle est incapable d'en rapporter la preuve, le système de marquage AVERY DENNISON est parfaitement opaque, et partant dépourvu de force probante, il peut être manipulé par le titulaire de la marque, les attestations de M. CHAMANDY ne sont pas pertinentes, en effet il lui arrive de se prononcer sur l'authenticité de codes qui ne lui ont pas été transmis, de même dans le cadre d'une autre affaire, des conclusions différentes ont été tirées de l'examen des mêmes codes,

-à titre subsidiaire la société AUCHAN FRANCE estime rapporter la preuve de l'épuisement des droits sur les produits en cause, en effet l'examen des factures établies par la société DIESEEL au nom de la société SMATT, les 3 décembre 2012, 20 novembre 2012 et 31 décembre 2012 révèle qu'il existe une parfaite identité entre les produits énumérés et les produits énumérés sur les factures établies par la société SMATT au nom de la société AUCHAN FRANCE, les constats d'huissier des 4 et 14 décembre 2012 et 21 janvier 2013 attestant de la chaîne des fournisseurs et de la qualité de distributeur exclusif de la marque du premier d'entre eux (société Z),



- le préjudice allégué n'est aucunement démontré : l'atteinte aux marques ne ressort d'aucun élément et sur le préjudice commercial, CONVERSE ne justifie pas de sa marge prétendument perdue,
- la marge attribuée à la société AUCHAN est calculée sans la TVA de 20%,
- les acheteurs des hypermarchés AUCHAN n'auraient pas nécessairement acquis des produits CONVERSE, le détournement de clientèle n'est pas avéré,
- la société ALL STAR CV ne peut invoquer un préjudice personnel issu de la perte de marge alléguée, puisqu'elle n'était pas titulaire de la marque en cause à l'époque des faits,
- les conditions d'une condamnation solidaire ne sont pas réunies, la société SOMARVRAC n'ayant acquis que 48 paires de chaussures,
- en l'absence de jurisprudence stable sur les arguments discutés en l'espèce sur la preuve de l'épuisement des droits l'exécution provisoire n'est pas justifiée,
- la société AUCHAN FRANCE a acquis l'ensemble des chaussures en cause auprès de la société SMATT et a revendu à la société SOMAVRAC celles qui ont été commercialisées dans son magasin, il appartient à la société SMATT de justifier que les allégations de la société CONVERSE sont non fondées et de garantir la société AUCHAN FRANCE et la société SOMAVRAC de toutes les demandes de condamnation qui pourraient être prononcées à leur encontre, elle s'est en effet engagée à fournir cette garantie en application des articles 7 et 11 de la convention de distribution.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2015, la société SMATT formule les demandes suivantes :

Vu les articles 1134 et 1626 du code civil,

DEBOUTER la société CONVERSE INC. et ALL STAR CV de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

EN CONSEQUENCE,

DIRE ET JUGER que l'appel en garantie de la société AUCHAN France est sans objet et débouter cette dernière de ses demandes à l'encontre de la société SMATT,

A titre reconventionnel

Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,

Avant dire droit,

DESIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission, notamment,

- se faire communiquer par SMATT tout document permettant de déterminer le chiffres d'affaires et la marge réalisée par SMATT depuis le 1er janvier 2009 dans la commercialisation de produits CONVERSE

- dégager le chiffre d'affaires et la marge brute réalisée par SMATT depuis le 1er janvier 2009 dans la commercialisation de produits CONVERSE et indiquer son évolution,

- évaluer, l'ensemble des préjudices allégués par la société SMATT et notamment, la perte de marge brute, la perte de chance (temporaire ou définitive) de réaliser un chiffres d'affaires complet, le gain manqué pour SMATT, la perte de valeur du fonds de commerce de la société SMATT causée par les actes litigieux,



DIRE que l'expert établira et communiquera aux parties des comptes rendus pour chaque accord,

CONDAMNER solidairement les sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR CV à régler à SMATT la somme provisionnelle de 200.000 euros à titre de réparation de son préjudice commercial causé par l'atteinte injustifiée à sa réputation,

Vu les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil,

CONDAMNER solidairement les sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR CV à régler à SMATT la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice causé par l'exercice d'une procédure abusive

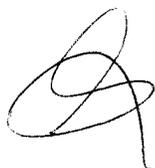
CONDAMNER toute partie succombante au paiement à la société SMATT de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société SMATT expose pour l'essentiel que :

- elle bénéficie d'une image respectable et d'une notoriété sur le marché lui permettant de réaliser depuis sa création un chiffre d'affaires significatif,
- elle est présentée par la société AUCHAN comme lui ayant fourni l'un des produits en cause à savoir le modèle M7650,
- aucun des éléments avancés par CONVERSE pour démontrer le caractère contrefaisant des articles en cause n'est recevable en ce qu'il s'agit de preuves faites à elle-même, rapportées par ses salariés ou ses prestataires dans un lien de dépendance économique, le système AVERY DENNISON n'est pas fiable, les tests effectués sur la base des étiquettes des chaussures prélevées ne sont pas probants, il est porté atteinte au principe du contradictoire et de l'égalité des armes,
- la politique commerciale de CONVERSE présente un risque de cloisonnement des marchés,
- les demanderesse entendent en réalité avoir accès à la traçabilité complète des marchandises afin de tarir les sources d'approvisionnement hors réseau,
- le chiffre d'affaires de la société SMATT a été affecté par les procédures engagées par CONVERSE, il a fortement diminué entre 2012 et 2013, son chiffre d'affaires réalisé avec AUCHAN s'est ainsi réduit de 5/6ème en 2 ans avec une perte annuelle de 2.500.000 euros, ce qui justifie sa demande d'expertise,
- les demanderesse multiplient leurs demandes indemnitaires sur différents postes de préjudice sans en justifier,
- l'appel en garantie n'est pas fondé en ce qu'AUCHAN FRANCE ne démontre pas le lien entre la livraison de SMATT et les marchandises litigieuses.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2016 et l'affaire a été plaidée le même jour.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.



MOTIFS :

1-Intervention volontaire de la société ALL STAR CV:

La société ALL STAR CV de droit néerlandais étant bénéficiaire de la cession enregistrée le 22 avril 2013 et régulièrement inscrite au registre national des marques de la marque française n°1356944, et de la cession enregistrée auprès de l'OMPI le 25 octobre 2013 des marques internationales n°924653 et n°929078 désignant l'union européenne, elle doit être déclarée recevable en son intervention volontaire.

2-Usage des marques :

Dans le cadre d'une opération réalisée entre le 27 février et le 5 mars 2013, la société AUCHAN a proposé à la vente, dans la plupart de ses magasins, des chaussures revêtues des marques CONVERSE hautes ou basses, au prix de 39,90 euros.

A la suite de la retenue douanière intervenue le 28 février 2013, la société CONVERSE a obtenu l'autorisation de faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon d'abord le 5 mars 2013 dans les locaux du supermarché AUCHAN situés à LA DEFENSE ainsi qu'au sein des services des douanes de GENNEVILLIERS puis le 14 mars 2013, au siège social de la société AUCHAN FRANCE, permettant outre le constat de la présence dans la réserve du magasin de 7 paires de chaussures hautes et 8 paires de chaussures basses et du stock objet de la première opération douanière, la remise à l'huissier :

-des documents relatifs aux ventes effectuées et à l'état des stocks dans les différents magasins par type de chaussure -haute ou basse-au 14 mars 2013 ;

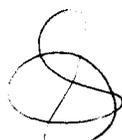
-des bons de commande et factures correspondantes émises par la société SMATT portant sur 16.896 chaussures toile basse le 20 décembre 2012, 11.208 chaussures toile haute le 20 décembre 2012 et enfin 9.360 chaussures toile haute le 4 février 2013 ;

-des bons de commande et de livraison des différents magasins concernés par l'opération promotionnelle en cause.

Postérieurement à la retenue douanière effectuée le 8 mars 2013 dans le magasin « PRIX BAS PAR AUCHAN » de MULHOUSE , une saisie-contrefaçon a enfin été diligentée le 18 mars 2013 permettant de constater l'absence de tout stock subsistant et de vérifier que les marchandises appréhendées par les services des douanes avaient fait l'objet de 2 factures émises par la société AUCHAN FRANCE TEXT NORD pour des commandes correspondant respectivement à 24 paires de CONVERSE toile haute et 24 toile basse, dont aucune n'apparaissait donc avoir été vendue.(pièces CONVERSE 5.4, 27.2, 33.8, AUCHAN 12.1 à 12.3).

La détention et l'offre à la vente des produits marqués ne sont pas discutées.

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 de son propriétaire.



De même en application 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 visés à son enregistrement.

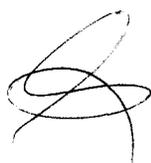
Selon les articles L.713-4 du même code et 13 du règlement, le droit conféré par la marque ne permet cependant pas à son titulaire d'en interdire l'usage pour des produits qui ont été mis dans le commerce de l'espace économique européen, sous cette marque, par lui-même ou avec son consentement. Autrement dit 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.

En revanche, 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.

Dans l'hypothèse d'un risque réel de cloisonnement du marché, il s'opère un renversement de la charge de la preuve en ce que 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 démontrer 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.

La CJUE a en effet dit pour droit que « *une règle de preuve en vertu de laquelle l'épuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, de sorte que les conditions de cet épuisement doivent, en principe, être prouvées par le tiers qui l'invoque, est compatible avec le droit communautaire et, notamment, avec les articles 5 et 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992. Cependant, les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée, notamment, aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements. Ainsi, dans l'hypothèse où le tiers parvient à démontrer 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, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'Espace économique européen. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'Espace*



économique européen (C-244/00 VAN DOREN + Q. GmbH / LIFESTYLE SPORTS + SPORTWEAR HANDELGESELLSCHAFT mbH -8 avril 2003).

L'opérateur économique est libre d'organiser comme il l'entend les modalités de distribution des marchandises qu'il commercialise, sous réserve que cette organisation n'ait pas pour objet ou pour effet de porter atteinte aux 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 conséquence de limiter les possibilités de l'acheteur de choisir sa source d'approvisionnement ou le marché sur lequel il écoulera un produit déterminé.

Ce « *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 en cause 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 se référant à l'absence d'identification des chaussures suivant le procédé dit AVERY DENNISON et d'autre part, de l'absence de preuve rapportée en défense de ce que les produits ont été fournis par l'un de ses distributeurs officiels, qui sont les seuls autorisés à procéder à une première commercialisation sous les marques CONVERSE.

Les défenderesses font valoir que la matérialité de la contrefaçon n'est pas démontrée, et invoquent ensuite le risque réel de cloisonnement du marché les dispensant de rapporter la preuve de la première commercialisation sur le territoire européen et partant, de révéler leur source d'approvisionnement, en transférant au titulaire de la marque la charge d'établir la mise sur le marché en dehors de l'espace européen.

Au regard des textes et du cadre jurisprudentiel précités, les seules questions pertinentes sont toutefois celles de savoir si la société CONVERSE a autorisé les défenderesses à commercialiser sur le territoire français les chaussures concernées revêtues de sa marque et à défaut, si les conditions de l'épuisement des droits sont réunies, de sorte qu'il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur la fiabilité des dispositifs de marquage adoptés par CONVERSE. En effet l'authenticité des articles litigieux, à supposer qu'elle puisse être établie selon des critères parfaitement vérifiables, n'est en toute hypothèse pas un indice suffisant des conditions de mise en circulation des produits.

Dans cette perspective, les arguments relatifs à la démonstration de la matérialité de la contrefaçon alléguée et consistant à remettre en cause les modalités de prélèvement des échantillon dans 7 des magasins concernés -St Priest, Dardilly, Caluire, Demecourt, Woippy, Castres, Aussillon- à souligner l'absence d'éléments venant étayer les affirmations de CONVERSE s'agissant des 9 paires ne relevant pas du dispositif AVERY DENNISON et enfin, à mettre en évidence des indices révélateurs du manque de fiabilité de ce système de marquage, sont inopérants.



Le fait que les sociétés AUCHAN FRANCE et SOMARVRAC ne se soient pas approvisionnées auprès du distributeur en France de la société CONVERSE n'étant pas discuté il y a lieu, en l'absence de preuve d'une autorisation consentie par celle-ci pour le territoire français, de rechercher s'il existe un épuisement des droits du titulaire de la marque.

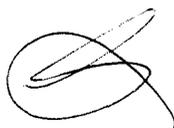
Il convient dès lors d'apprécier, au regard des principes rappelés ci-dessus, si les éléments mis en évidence par les société défenderesses établissent l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés, supposant la mise en place d'un système de distribution permettant au titulaire de la marque d'instituer des politiques commerciales et tarifaires différentes selon les territoires, et le risque de tarissement de l'approvisionnement parallèle dans l'hypothèse où le défendeur à l'action en contrefaçon serait contraint de désigner son fournisseur.

Les sociétés AUCHAN FRANCE et SOMARVRAC exposent que la société CONVERSE n'appréhende pas l'espace économique européen comme un marché unique, en ce qu'il n'existe qu'un seul distributeur désigné par celle-ci pour chaque état membre, et que les réseaux de distribution exclusive sont considérés tant par la CJUE que par la Commission Européenne -dans ses lignes directrices sur l'application du règlement 330/2010 relatif aux restrictions verticales- comme des systèmes porteurs d'un risque réel de cloisonnement des marchés.

Les défenderesses font valoir que l'aménagement de la charge de la preuve de l'épuisement des droits est soumis à la démonstration d'un « *risque réel de cloisonnement des marchés* » et non à la preuve « *d'un système de distribution cloisonnant effectivement les marchés* » autrement dit de pratiques de cloisonnement avérées qui seraient alors prohibées, observant à cet égard que cet aménagement de la charge de la preuve résultant de l'arrêt VAN DOREN n'est pas conçu comme une sanction de ce qui serait une faute du titulaire de la marque, mais bien comme un mécanisme de prévention applicable lorsque le choix des modalités de commercialisation est « *de nature à faire craindre* » des pratiques de cloisonnement.

Elles ajoutent que la mise en place d'un système de distribution exclusive constitue en toute hypothèse un premier indice très sérieux d'un risque réel de cloisonnement des marchés, auquel s'ajoute au cas d'espèce les éléments de contexte suivants :

- l'existence d'un contrat de licence concédée par CONVERSE au distributeur ROYER SPORT, stipulant que celui-ci n'a l'autorisation d'utiliser les marques et donc de mettre les produits sur le marché que sur « *le territoire* » qui lui est attribué sans comporter d'exception à cette exclusivité territoriale qu'il institue pour les ventes passives, ce qui contraint le distributeur à solliciter au cas par cas une autorisation pour vendre hors de son territoire;
- la pratique par les distributeurs de prix différenciés, révélée par les factures versées aux débats par la société CONVERSE ;
- l'absence de toute vente de ROYER SPORT hors de France, lieu des agissements objet du litige, les factures produites par CONVERSE montrant au contraire que son distributeur a dû vendre ses produits à une société française pour fournir une société belge ;
- le refus de CONVERSE de produire ses contrats de distribution exclusive, ce dont le juge de la mise en état a souligné qu'il



appartiendrait au tribunal saisi au fond de tirer les conséquences ;
-la révélation faite par ROYER SPORT, dans le cadre d'une assignation délivrée en novembre 2009 à la société CASINO, de l'existence d'une clause de son contrat de distribution exclusive lui interdisant la vente à des supermarchés, ce qui témoigne de la volonté d'identifier le distributeur et son client ayant permis de concurrencer les détaillants par une offre du produit en grande surface ;
-le constat par de nombreuses décisions de justice de pratiques de cloisonnement de marchés en 2008 et 2009 et l'absence de justification par CONVERSE de la signature de nouveaux contrats de distribution exclusive depuis cette époque ;
-l'éviction de distributeurs ayant commercialisé les produits hors de leur territoire exclusif ;
-les circonstances du refus opposé par CONVERSE de permettre à AUCHAN FRANCE d'interroger son prestataire AVERY DENNISON avant de mettre en vente les produits en cause.

Les défenderesses estiment qu'en apportant ces éléments, elles se livrent à la démonstration qui leur incombe d'un risque réel de cloisonnement des marchés ainsi que l'entend la jurisprudence précitée, que les conditions d'un aménagement de la charge de la preuve sont dès lors réunies et que les ventes pan-européennes invoquées par les sociétés CONVERSE en réplique à ces arguments sont inopérantes en ce qu'elles sont soit internes au réseau de distribution de la marque soit relatives à d'autres produits que des chaussures, et ne sont pas représentatives en nombre. Subsidiairement elles concluent si leur argumentaire n'était pas accueilli à la nécessité, au moyen des questions préjudicielles qu'elle demande de poser, de voir définir un « *standard de preuve* » permettant une lecture claire des principes posés par l'arrêt VAN DOREN.

Les éléments à considérer comme pertinents pour apprécier l'existence au moment des faits litigieux d'un risque réel de cloisonnement des marchés ne peuvent se rapporter qu'à une période suffisamment proche sinon contemporaine de la commercialisation des marchandises retenues, ce qui n'est pas le cas de l'éviction de la société FORMICRON et des pratiques relevées en 2008 et 2009 aux termes de plusieurs décisions judiciaires estimant ce risque avéré. Par ailleurs à supposer ces comparaisons pertinentes comme portant sur les mêmes articles, ce qui est contesté et n'est pas vérifiable par la comparaison des références utilisées par les distributeurs dont les correspondances ne sont pas produites, l'argument tenant à « *la mise en œuvre de conditions de vente différenciées* » par les distributeurs des produits CONVERSE, tiré de ce que par exemple le prix de vente des chaussures ALL STAR CHUCK TAYLOR en toile pouvait au regard des factures versées aux débats varier de 7,36 euros ou 25 euros (KESBO SPORT) à 41 euros ou 33 euros (CONVERSE ITALIA), ne peut être retenu comme révélateur d'un risque de cloisonnement, la preuve d'un intérêt à recourir aux importations parallèles ne pouvant s'analyser comme une démonstration que les titulaires des marques auraient pour objectif de les empêcher.

Le contenu du contrat de licence concédée à la société ROYER SPORT le 17 janvier 2008 (pièce AUCHAN 2) prévoit que celle-ci dispose du droit exclusif d'utiliser les marques CONVERSE en relation avec la distribution et la vente de vêtements et accessoires et de chaussures « *sur le Territoire* » de la France et de Monaco, ce qui s'analyse comme la mise en place d'un système de distribution exclusive tel que défini



plus haut et désigné comme potentiellement porteur d'un risque réel de cloisonnement des marchés, ce sans mentionner expressément que cette exclusivité admet des ventes passives soit la satisfaction d'une demande formulée par un opérateur d'un autre secteur sur lequel un distributeur des articles de la marque bénéficie nécessairement, selon le système institué par CONVERSE, du même statut.

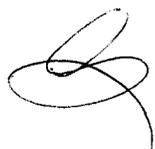
Et comme le font observer les sociétés AUCHAN FRANCE et SOMARVRAC, il est permis de s'étonner que sur la période 2012/2013 la société CONVERSE ne soit en mesure de produire qu'une seule facture de la société ROYER SPORT à une date postérieure aux faits litigieux, soit en novembre 2013 au profit de la société KESBO SPORT BV (distributeur CONVERSE pour la Belgique/Luxembourg/Pays-Bas) pour un montant de 413,86 euros (pièce CONVERSE 38.3).

Le refus opposé par CONVERSE de produire ses contrats de distribution ne permet pas d'en vérifier le contenu, ce qui ne permet pas en soi de déduire qu'il révélerait l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés dont le constat suppose, comme il est précédemment observé, un examen global des éléments versés aux débats dont notamment les exemples fournis par les demandresses de ventes passives, dites « *pan-européennes* » ou « *intersecteurs* ».

Selon les défenderesses, les ventes intervenues entre distributeurs exclusifs de CONVERSE ne sont pas représentatives en ce qu'elles procèdent d'une réaffectation des stocks, et ne constituent pas pour un détaillant une source d'approvisionnement alternative.

Les sociétés CONVERSE et ALL STAR CV produisent à ce titre des rapports des experts-comptables des distributeurs auxquelles les factures en cause certifiées conformes sont annexées, à savoir (pièces CONVERSE 38.1 à 38.10):

- pour la société KESBO SPORT (Pays-Bas), 4 factures portant sur des ventes d'étuis de téléphone portable en Allemagne (quantité totale environ 300.000 unités) en décembre 2011 et janvier et mars 2012 ;
- pour CONVERSE ITALIA, 16 factures émises en 2012 au nom de ZALANDO GmbH (ventes par internet), portant environ sur 1.600 paires de chaussures outre des vêtements ;
- pour la société ROYER SPORT, 13 factures établies entre 2010 et 2013 pour des ventes à KESBO SPORT et FASHION&FASHION SHOES (vente sur internet);
- pour le distributeur allemand ALL STAR DACH 4 factures établies en 2011 pour des chaussures et tee-shirts à destination de détaillants au Luxembourg;
- pour le distributeur estonien SPORTLAND, 5 factures adressées en 2011 et 2012 au détaillant espagnol PELHAM dont 3 portent sur des chaussures (13.771 unités) ;
- pour le distributeur polonais AMERSPORT GROUP des factures établies en 2009 et 2010 pour 2.209 paires (mai 2009), 1.044 paires (septembre 2010), 4.548 paires (septembre 2010) 6.840 paires (septembre 2010) 6.066 paires (octobre 2010) 6.300 paires (décembre 2010) correspondant à des ventes à des détaillants hongrois, lituanien et scandinaves ;
- pour CONVERSE ITALIA une série de factures portant sur des ventes au distributeur ZALANDO en 2012 et 2013;



- pour KESBO SPORT des factures portant sur des ventes à ALL STAR DACH et à des détaillants allemand, danois, belge, lituanien et hongrois, pour certaines relatives à des chaussures en 2013, 2014 et 2015 ;
- pour la société ALL STAR DACH des factures annexées à un rapport du 13 avril 2015 concernant des ventes en France, Pologne, Pays-bas et Scandinavie en 2012 ;
- pour le distributeur AMERSPORT plus de 600 factures établies entre mai 2013 et avril 2015 portant sur divers articles de marque CONVERSE.

Si l'on s'en tient à une période de référence contemporaine du litige qui peut raisonnablement être fixée à 2011/2013, peuvent en particulier être relevés concernant les mêmes articles à savoir des chaussures, les factures de SPORTLAND au détaillant espagnol PELHAM datées du 4 avril 2011 pour 1.199 paires, 6.913 paires et 5.859 paires, de SPORTLAND au même détaillant PELHAM du 19 mars 2012 pour 6.205 paires et du distributeur pour l'Italie au site de vente en ligne ZALANDO.

Et s'il est justifié de considérer que les produits n'empruntant pas les mêmes circuits de distribution -tels au cas d'espèce les coques de téléphone- ne peuvent être jugés représentatifs pour apprécier le risque réel de cloisonnement des marchés, il en va différemment d'articles relevant de l'habillement ou d'autres accessoires tels des sacs, qui ont vocation à être commercialisés dans les mêmes conditions et au moyen des mêmes réseaux. Aussi les documents communiqués, justifiant l'existence de ventes intervenues entre distributeurs des marques CONVERSE entre eux, mais également entre détaillants et distributeurs exclusifs opérant sur un autre territoire, ne peuvent même si ces transactions ne portent pas exclusivement sur des chaussures qui sont l'objet du litige, mais également sur d'autres produits, être considérés comme insignifiants en nombre et suffisent donc à démontrer les modalités d'organisation du réseau qui autorisent de tels échanges entre territoires. Ils ne permettent pas, notamment, de déduire comme le soutiennent les défenderesses que ces ventes ont été expressément autorisées et que des pratiques différenciées selon la nature des produits vendus sous les marques sont adoptées.

Les sociétés CONVERSE et ALL STAR CV établissent ainsi que le territoire contractuel attribué à chaque distributeur agréé est perméable -cette notion ne se déduisant pas d'un volume de transactions inter-secteurs mais du fait qu'elles sont permises- et que leur système de distribution autorise la circulation des produits au sein du marché européen. Dans ces conditions, le fait que les demanderesses engagent un nombre important de procédures en contrefaçon ne permet pas de conclure que celles-ci ont pour objectif et pour effet, par l'identification de l'opérateur ayant procédé à des ventes hors de son secteur, de tarir les sources alternatives d'approvisionnement offertes aux détaillants établis dans la zone géographique d'un distributeur exclusif.

Les sociétés AUCHAN et SOMARVRAC se prévalent enfin des conditions dans lesquelles les sociétés CONVERSE, à la suite d'une demande en ce sens formulée le 13 décembre 2012 en vue d'une réponse attendue sous 15 jours, ont refusé qu'elles puissent interroger directement son prestataire AVERY DENNISON aux fins de vérifier la présence dans sa base de données des codes d'identification des



chaussures dont l'offre à la vente est envisagée, soulignant en effet que les demanderesses d'une part, ont répondu que cet accès comportait des aspects techniques et financiers à considérer, et d'autre part, ont fait état d'une « *démision des distributeurs* » dispensés alors des diligences leur incombant en cette qualité, avant d'évoquer la position dans laquelle serait placée AUCHAN appelée le cas échéant à dénoncer un contrefacteur.

Ne peut cependant être retenu contre le titulaire des marques le fait pour celui-ci de s'opposer à ce qu'une société tierce interroge directement une base de données confidentielle, susceptible d'être exploitée à d'autres fins et s'inscrivant dans un dispositif requérant d'importants investissements.

Dans ces conditions, les défenderesses n'établissent pas l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés, étant observé, pour répondre à leur demande tendant à voir saisir la cour de justice de l'union européenne de questions préjudicielles destinées à obtenir une définition plus claire de cette notion, que le constat d'un tel risque - lequel ne requiert pas comme le soulignent les sociétés AUCHAN et SOMARVRAC, la démonstration de pratiques effectives de cloisonnement- relève bien d'un examen des circonstances de fait invoquées à titre de preuve.

Les sociétés AUCHAN FRANCE et SOMARVRAC de même que leur fournisseur ne peuvent dès lors bénéficier du renversement de la charge de la preuve et doivent en conséquence établir, pour chacun des produits en cause, le consentement du titulaire de la marque à leur commercialisation dans l'espace économique européen.

La société AUCHAN FRANCE -laquelle a approvisionné SOMARVRAC- a pour fournisseur des produits en cause la société SMATT, ce qui ressort des factures communiquées précitées à savoir:
-n°14905 du 20/12/2012 pour 394.100,18 € TTC, portant sur 11.208 paires (pièce AUCHAN 12-2);
-n°14906 du 20/12/2012 pour 594.103,91 € TTC, portant sur 16.896 paires (pièce AUCHAN 12-1);
-n°15591 du 06/02/2013 pour 328.224,50 € TTC, portant sur 9.360 paires (pièce AUCHAN 12-3);

Ces factures se rapportant à de nombreuses références de produits, la société SMATT ne peut pertinemment soutenir, sans d'ailleurs expliquer les raisons de cette affirmation, qu'elle n'aurait vendu qu'une seule référence et non l'ensemble des chaussures en cause.

La société AUCHAN FRANCE expose que SMATT s'est elle-même fournie auprès de la société DIESEEL AG selon facture n°3943 du 20 novembre 2012, n°3946 du 3 décembre 2012 et n°3953 du 31 décembre 2012, et que 3 procès-verbaux de constat ont été établis par Me Viviane NAKACHE, huissier de justice, établissent la mise sur le marché des produits litigieux par un distributeur exclusif de la société CONVERSE en ce que dans chaque cas, l'huissier s'est vu présenter une chaîne de factures révélant une parfaite corrélation entre les références et quantités de chaussures successivement facturées par les sociétés SMATT, DIESEEL au nom de la société SMATT, « X » au nom de la société DIESEEL et enfin « Z » au nom de la société « X », la société « Z » étant présentée par l'huissier comme « *l'une des 28 sociétés énumérées* » sur un document n°7 comme « *chargées de la distribution* »



des produits de marque CONVERSE dans les différents pays de l'espace économique européen » (pièces AUCHAN 14-1 à 14-3). Il est précisé qu'à la demande de la société DIESEEL ne sont annexés que les documents 1 (facture établie par DIESEEL), 2 (liste de colisage correspondante) et 7 précitée.

Si ces documents établissent l'existence d'un circuit de distribution entre les société Z, X et les sociétés SMATT et DIESEEL, ils ne permettent pas nonobstant des concordances de dates et de produits d'affirmer que les paires de chaussures objet du litige, offertes à la vente par la société AUCHAN FRANCE qui en est le destinataire final, et acquises par elle auprès de la société SMATT, proviennent du même lot que celles objet des factures examinées par l'huissier et identifiées comme mises sur le marché par la société Z, étant en outre observé que l'huissier se borne à examiner les documents qui lui sont présentés sans disposer d'aucune autre pièce comptable ni pouvoir en vérifier l'authenticité.

La chaîne des contrats se trouve ainsi interrompue et 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 qui serait selon elles un membre du réseau de distribution de CONVERSE.

Il n'est donc pas démontré que les marchandises ont été acquises auprès d'un revendeur agréé situé dans l'espace économique européen et en conséquence, que la société CONVERSE a donné son consentement même implicite à la première commercialisation des produits.

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

3-Mesures réparatrices:

L'article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit dans sa version applicable jusqu'au 13 mars 2014 que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.

L'atteinte aux droits patrimoniaux:

La notoriété des marques CONVERSE ainsi que leur attractivité ne sont pas contestées et l'offre à la vente des produits marqués a porté atteinte à leur valeur distinctive et les ont banalisées, entraînant de ce fait une diminution de la valeur économique des titres qui justifie l'allocation à titre de dommages et intérêts d'une somme de 20.000 euros que les sociétés AUCHAN FRANCE, SOMARVRAC et SMATT seront condamnées *in solidum* à verser à la société ALL STAR CV.

Le préjudice commercial:

La quantité de marchandises retenue dans les différents magasins AUCHAN représente un total de 3.198 paires de chaussures auxquelles s'ajoutent les 48 découvertes dans les locaux de la société SOMARVRAC.



Il n'est pas discuté et ressort des opérations de saisie-contrefaçon que la société AUCHAN FRANCE a acquis auprès de la société SMATT, selon les trois factures mentionnées plus haut, une quantité totale de 37.464 paires de chaussures de marque CONVERSE pour un montant total de 1.316.428,59 euros TTC.

Le tribunal disposant d'éléments précis résultant des pièces versées aux débats et notamment celles issues des opérations de saisie-contrefaçon, le préjudice commercial doit s'apprécier par référence aux bénéfices induits par les atteintes relevées sans qu'il soit justifié de faire droit à la demande d'information présentée au visa de l'article L716-7-1 du code de la propriété intellectuelle. En tenant compte des articles retenus par les services des douanes, qui n'ont de ce fait pas été offerts à la vente, le volume effectivement susceptible d'être commercialisé représente 34.218 paires.

Les documents remis par la société AUCHAN FRANCE lors de la saisie-contrefaçon font état de 13.117 paires de CONVERSE toile montantes et 10.214 paires de CONVERSE toile basses vendues, ce qui compte-tenu du prix d'achat à la société SMATT (29,40 euros HT soit 35,28 TTC) et du prix auquel le produit est offert à la vente (39,90 euros TTC) la marge réalisée par AUCHAN FRANCE est de 4,62 euros x 23.331 articles vendus = 107.789, 22 euros sans prise en compte des frais de commercialisation.

Par ailleurs la différence entre les articles fournis par la société SMATT et ceux répertoriés comme vendus représente 10.887 paires de chaussures soit une marge de 64.015,56 euros. Ces produits ayant été facturés et livrés ils doivent, en l'absence de précision quant à leur destination, être intégrés dans la masse contrefaisante fondant le calcul du préjudice commercial.

Ces éléments justifient la condamnation *in solidum* des sociétés AUCHAN FRANCE et SMATT, qui ont concouru à la commission des agissements relevés, au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'intégralité des articles acquis par la société SOMARVRAC ayant été appréhendés par les services des douanes avant d'être offertes à la vente, celle-ci n'a en revanche pas lieu d'être condamnée au titre du préjudice commercial, auquel elle n'a pas contribué.

Les marchandises en cause ayant fait l'objet d'une retenue douanière, il y a lieu d'en ordonner la destruction et la mesure d'interdiction sollicitée, qui a un caractère très général et n'est plus justifiée par le retrait des produits en cause des circuits de distribution, sera en conséquence rejetée.

4-Sur les garanties:

La sociétés SMATT s'étant contractuellement engagée à livrer des produits ne portant pas atteinte à des droits de propriété intellectuelle et à garantir sa cliente de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre de ce chef, en application des articles 7 et 11 de la conventions de distribution du 20 décembre 2011 (pièce AUCHAN 12), elle sera tenue à garantir la société AUCHAN FRANCE, dont il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance de ce que les produits en cause étaient contrefaisants, en application de ces dispositions.



5-Sur la demandes reconventionnelle de la sociétés SMATT:

Compte tenu de la solution du litige, la défenderesse sera déboutée de sa demande d'expertise et de ses prétentions indemnitaires en réparation du préjudice commercial qu'elle allègue ainsi que de celui prétendument généré par la procédure initiée par les sociétés CONVERSE et ALL STAR CV, qui voient leurs prétentions partiellement accueillies et ne peuvent dès lors voir qualifier leur action d'abusives.

6-Autres demandes et frais de la procédure:

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas le prononcé de l'exécution provisoire et le préjudice apparaît suffisamment réparé par les mesures indemnitaires, sans qu'il y ait lieu de faire droit aux demandes de publication.

Les défenderesses qui succombent supporteront la charge des dépens et seront chacune condamnées à verser aux sociétés CONVERSE et ALL STAR CV, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros.

PAR CES MOTIFS

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

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 AUCHAN FRANCE, SOMARVRAC et SMATT ont commis des actes de contrefaçon, au préjudice de la société CONVERSE aux droits de laquelle se trouve la société ALL STAR CV,

CONDAMNE *in solidum* les sociétés AUCHAN FRANCE, SOMARVRAC et SMATT à payer à la société ALL STAR CV, la somme de 20.000 euros pour atteinte à ses marques,

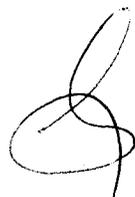
CONDAMNE *in solidum* les sociétés AUCHAN FRANCE et SMATT à payer à la société ALL STAR CV la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice commercial,

ORDONNE la destruction des marchandises retenues aux frais des sociétés AUCHAN FRANCE, SOMARVRAC et SMATT sous contrôle d'huissier,

DIT que la sociétés SMATT sera tenue à garantir les sociétés AUCHAN FRANCE et SOMARVRAC des condamnations prononcées,

REJETTE toutes les autres demandes jugées non fondées,

REJETTE les demandes de publication,



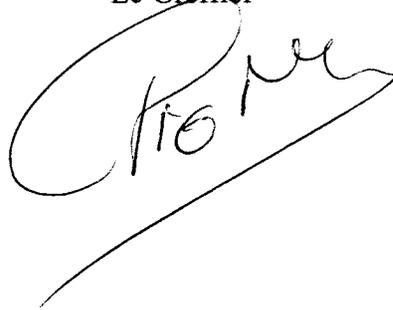
CONDAMNE chacune des sociétés AUCHAN FRANCE, SOMARVRAC et SMATT à payer aux sociétés CONVERSE et ALL STAR CV ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les sociétés AUCHAN FRANCE, SOMARVRAC et SMATT aux dépens,

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 8 Avril 2016

Le Greffier

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. P. M.', written over a horizontal line.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' with a long horizontal stroke extending to the right.