

COUR DE CASSATION
Chambre commerciale, 20 mars 2007

Pourvoi n° 05-13074
Président : M. Tricot

Au nom du peuple français,

La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a rendu l'arrêt suivant:

Attendu que la société Auchan France ayant organisé dans ses magasins français une vente promotionnelle de produits marqués "Vans", qu'elle avait achetés à M. X..., qui s'était lui-même fourni en Espagne auprès de la société Maxicalzado, ultérieurement devenue la société Unipreus, laquelle avait indiqué les tenir d'une autre entreprise espagnole, la société Stageman, la société américaine Vans, titulaire des marques "Vans" pour désigner ces produits, a assigné l'ensemble de ces parties en contrefaçon de ces marques ; que celles-ci ont excepté l'épuisement du droit de marque par première mise sur le marché des produits en cause sur l'Espace économique européen par le titulaire de marque ou avec son consentement, et soutenu qu'il revenait à la société Vans, en raison du risque de cloisonnement du marché européen résultant de l'organisation d'un réseau de distribution sélective, d'établir que cette mise en circulation n'avait pas eu lieu sur cet Espace;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu que la société Auchan France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour contrefaçon de marque, alors, selon le moyen :

1) qu'elle faisait valoir l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés résultant du fait que la société Vans distribue ses produits sur le territoire de l'Espace économique européen par un système de type exclusif, les produits étant distribués par l'intermédiaire d'un réseau d'agents auxquels est concédé un territoire, telles les sociétés Vans France en France, dénommée Sunspot à l'époque des faits, Vans GmbH, Vans Inc. Limited en Irlande et au Royaume Uni, Vans Hollande en Hollande, ou encore Bonvita au Danemark, invitait la cour d'appel à constater que la société Vans avait spontanément reconnu dans son assignation que son agent en France bénéficiait d'une exclusivité pour la commercialisation des produits Vans en France, ce que le site internet vans.com confirmait, cette société n'ayant qu'un agent par Etat membre de l'Union européenne, ainsi que le contrat conclu le 6 mai 1998 avec la société Sunspot (aujourd'hui Vans France) ; qu'en retenant qu'elle se prévaut uniquement de la capture d'informations diffusées par

l'intermédiaire du site internet de la société Vans, qui fait apparaître pour chaque pays mentionné les références d'une société commerciale, qu'un tel document n'est pas de nature à établir l'existence alléguée d'un réseau de distribution exclusive, sans préciser en quoi un tel document, corroboré par le contrat du 6 mai 1998 et l'aveu judiciaire de la société Vans France, révélant que la société Vans reconnaissait n'avoir qu'un seul agent par territoire de l'Espace économique européen et, en France, que son agent était la société Sunspot (aujourd'hui Vans France) ne prouvait pas l'existence d'un réseau de distribution exclusive et à tout le moins l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux par ce mode de distribution, conformément à l'arrêt Van Doren rendu par la Cour de justice des communautés européennes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 28 et 30 CE, L. 713-1 et suivants, L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2) qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes, les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrées aux articles 28 et 30 CE, peuvent nécessiter que la règle selon laquelle les conditions de l'épuisement du droit de marque doivent être prouvées par le tiers qui l'invoque, 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 ;

qu'elle faisait valoir que la société Vans commercialisait ses produits en Europe par l'intermédiaire d'un réseau d'agents auxquels est concédé un territoire de l'Espace économique européen, telles que les sociétés Vans France, dénommée Sunspot en 2000, Vans GmbH en Allemagne, Vans Inc. Limited en Irlande et au Royaume-Uni, Vans Hollande en Hollande ou la société Bonvita au Danemark, la société Vans ayant reconnu dans son assignation que son agent en France bénéficiait d'une exclusivité pour la commercialisation des produits Vans en France, la société Auchan France ajoutant encore que les informations diffusées par la société Vans sur son site internet confirmaient que le système de distribution consistait à n'avoir qu'un agent par Etat membre de l'Union européenne, ce que confirmait le contrat conclu le 6 mai 1988, concédant en territoire "France, Monaco, Andorre et Ile de la Réunion" ; qu'en retenant que la société Auchan France se

prévaut seulement de la capture d'informations diffusées par l'intermédiaire du site internet de la société Vans, qui fait apparaître pour chaque pays mentionné les références d'une société commerciale, qu'à l'évidence un tel document n'est pas de nature à établir l'existence alléguée d'un réseau de distribution exclusive, sans préciser en quoi les déclarations émanant de la société Vans, faites sur son site internet, révélant qu'elle avait un seul agent par pays de l'Union européenne, ce que confirmait le contrat du 6 mai 1998, et l'aveu judiciaire fait dans son assignation, ne permettait pas d'établir l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux par ce mode de distribution, la cour d'appel, qui procède par voie d'affirmation péremptoire, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3) que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur ; que la société Auchan France faisait valoir l'aveu judiciaire fait par la société Vans dans son acte introductif d'instance par lequel elle reconnaissait que son agent en France bénéficiait d'une exclusivité pour la commercialisation des produits Vans en France ; qu'en retenant que c'est vainement qu'elle qualifie d'aveu judiciaire le fait par la société Vans d'avoir fait référence dans son exploit introductif d'instance à son agent exclusif en France, alors même que dans leurs écritures de première instance la société Auchan France et M. X... concluaient que la société Vans ne justifie ni du réseau de distribution qu'elle invoque elle-même ni même de la signature d'un contrat d'agent exclusif pour la France et que la société Vans ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de la mise en place d'un réseau de distribution étanche, ni a fortiori de la licéité d'un tel réseau à supposer qu'il ait été mis en place, cependant que de telles considérations étaient indifférentes à la qualification d'aveu judiciaire, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1352 et suivants du code civil ;

4) que le contrat conclu par la société Vans le 6 mai 1998 avec la société Sunspot précise le territoire concédé "France, Monaco, Andorre et Ile de la Réunion", le minimum de vente à assurer, le pourcentage de commission, toute clause révélant l'existence d'un accord de distribution exclusive, la société Vans concédant une exclusivité territoriale en imposant une clause de rendement avec obligation de résultat dont le non-respect pouvait entraîner la rupture du contrat ; qu'en retenant que la société Auchan France qualifie à tort de contrat d'exclusivité le contrat de commissionnaire conclu le 6 mai 1998 puisque celui-ci ne mentionne en aucune de ses dispositions une exclusivité de quelque nature que ce soit au profit de cette société cependant que ce contrat stipule une exclusivité territoriale, la cour d'appel

a dénaturé ce contrat et violé l'article 1134 du code civil ;

5) que l'exclusivité territoriale -qui ne se présume pas et n'a pas à être exprès- peut être établie par tous moyens ; que le contrat conclu entre la société Vans et la société Sunspot précise le territoire concédé "France, Monaco, Andorre et Ile de la Réunion", le minimum de vente à assurer, le pourcentage de commission, toutes clauses révélant l'existence d'un accord de distribution exclusive ainsi que le soutenait la société Auchan France, la société Vans concédant une exclusivité territoriale en imposant une clause de rendement avec obligation de résultat dont le non-respect pouvait entraîner la rupture du contrat ; qu'en retenant que la société Auchan France qualifie à tort de contrat d'exclusivité le contrat de commissionnaire conclu le 6 mai 1998 puisque celui-ci ne mentionne en aucune de ses dispositions une exclusivité de quelque nature que ce soit au profit de cette société, cependant qu'une telle clause n'a pas à être expressément stipulée et que l'exclusivité peut être établie par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 28 et 30 CE, L. 713-1 et suivants, L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

6) que l'exclusivité territoriale -qui ne se présume pas et n'a pas à être exprès- peut être établie par tous moyens ; que le contrat conclu entre la société Vans et la société Sunspot précise le territoire concédé "France, Monaco, Andorre et Ile de la Réunion", le minimum de vente à assurer, le pourcentage de commission, toutes clauses révélant l'existence d'un accord de distribution exclusive ainsi que le soutenait la société Auchan France, la société Vans concédant une exclusivité territoriale en imposant une clause de rendement avec obligation de résultat dont le non-respect pouvait entraîner la rupture du contrat ; qu'en retenant que la société Auchan France qualifie à tort de contrat d'exclusivité le contrat de commissionnaire conclu le 6 mai 1998 puisque celui-ci ne mentionne en aucune de ses dispositions une exclusivité de quelque nature que ce soit au profit de cette société, qu'en outre la qualité de commissionnaire de la société Sunspot ne peut être contestée au seul motif qu'elle facturerait directement les clients dès lors que ce mode de facturation avait été, aux termes de l'article 4 du contrat, convenu entre les parties, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 28 et 30 CE, L. 713-1 et suivants, L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

7) que le contrat conclu entre la société Vans et la société Sunspot précise le territoire concédé "France, Monaco, Andorre et Ile de la Réunion",

le minimum de vente à assurer, le pourcentage de commission, toutes clauses révélant l'existence d'un accord de distribution exclusive, la société Vans concédant une exclusivité territoriale en imposant une clause de rendement avec obligation de résultat dont le non-respect pouvait entraîner la rupture du contrat ; qu'en retenant que la société Auchan France qualifie à tort de contrat d'exclusivité le contrat de commissionnaire conclu le 6 mai 1998 puisque celui-ci ne mentionne en aucune de ses dispositions une exclusivité de quelque nature que ce soit au profit de cette société, qu'en outre la qualité de commissionnaire de la société Sunspot ne peut être contestée au seul motif qu'elle facturerait directement les clients dès lors que ce mode de facturation avait été, aux termes de l'article 4 du contrat, convenu entre les parties, sans rechercher si la concession d'un territoire déterminé, soit la France, Monaco, Andorre et l'île de la Réunion, l'obligation de rendement imposant la vente de marchandises pour un minimum de huit millions de dollars par an, sanctionnée par une faculté pour la société Vans de rompre le contrat, outre le fait que les factures sont émises par la société Sunspot, commissionnaire à la vente, en son nom ne démontrait pas que l'accord était un accord de distribution exclusif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 28 et 30 CE, L. 713-1 et suivants, L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

8) qu'en retenant que la société Auchan France qualifie à tort de contrat d'exclusivité le contrat de commissionnaire conclu le 6 mai 1998 avec la société Sunspot, que la qualité de commissionnaire de la société Sunspot ne peut être contestée au seul motif qu'elle facturerait directement les clients dès lors que ce mode de facturation avait été, aux termes de l'article 4 du contrat, convenu entre les parties cependant que la qualité de commissionnaire auquel avait été attribué en territoire la France, Monaco, Andorre et l'île de la Réunion, n'excluait pas l'existence d'un accord de distribution exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble les articles 28 et 30 CE, L. 713-1 et suivants, L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

9) que la société Auchan France faisait valoir que nul ne peut se faire de preuve à lui-même ; qu'en retenant l'attestation produite par le directeur général de la société Vans SAS attestant qu'il n'existe et n'a jamais existé aucun contrat de distribution exclusive entre la société Vans, la société Sunspot puis la société Vans SAS que tout client, quel que soit son pays d'installation peut et a toujours pu s'approvisionner en produits Vans auprès de la société Sunspot, puis de la société Vans SAS aux fins de commercialiser ces produits en

dehors de la France, que si cette attestation a été établie par le dirigeant d'une filiale de la société Vans, force est de constater qu'elle n'a pas été, au plan pénal, attaquée comme étant un faux par la société Auchan France, cependant qu'aucune disposition légale n'impose une telle démarche, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10) que M. X... faisant valoir l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés résultant du fait que la société Vans distribue ses produits sur le territoire de l'Espace économique européen par un système de type exclusif, la société Vans ayant d'ailleurs reproché à M. X... et à la société Auchan de ne pas s'être approvisionnés auprès de son représentant exclusif pour la France ; que la société Auchan, à l'argumentation de laquelle M. X... déclarait, dans ses conclusions d'appel, expressément s'associer concernant la question de l'épuisement des droits de la société Vans sur la marque, rappelait que les produits "Vans" étaient distribués par un réseau d'agents auxquels étaient concédés un territoire, et elle invitait la cour d'appel à constater que la société Vans avait spontanément admis dans son assignation, que son agent en France bénéficiait d'une exclusivité, pour la distribution de ses produits en France, ce que confirmait le site internet ainsi que le contrat du 6 mai 1998 conclu entre la société Vans et son représentant exclusif en France, la société Sunspot ; qu'en écartant l'existence d'un réseau exclusif du fait que seule était invoquée, par la société Auchan, la capture d'informations diffusées par l'intermédiaire du site internet de la société Vans qui fait apparaître pour chaque pays mentionné les références d'une société commerciale, et qu'un tel document n'était pas de nature à établir l'existence alléguée d'un réseau de distribution exclusive, sans préciser en quoi un tel document, corroboré par le contrat de commissionnaire du 6 mai 1998 conclu entre Vans et la société Sunspot, et l'aveu judiciaire de la société Vans, révélant qu'elle reconnaissait n'avoir qu'un seul agent par territoire de l'Espace économique européen et en France que son agent était la société Sunspot (aujourd'hui Vans France) ne prouvait pas l'existence d'un réseau de distribution exclusive et à tout le moins l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux par ce mode de distribution, conformément à l'arrêt Van Doren rendu par la Cour de justice des communautés européennes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 28 et 30 CE, L. 713-1 et suivants, L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

11) qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes, les exigences

découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrées aux articles 28 CE et 30 CE peuvent nécessiter que la règle, selon laquelle les conditions de l'épuisement du droit de marque doivent être prouvées par le tiers qui l'invoque, 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 ;

que M. X... faisait valoir que la société Vans commercialisait ses produits en Europe par l'intermédiaire d'un réseau de distribution exclusif ;

qu'en omettant de préciser en quoi les déclarations émanant de la société Vans faites sur son site internet révélant qu'elle avait un seul agent par pays de l'Union européenne, ce que confirmait le contrat du 6 mai 1998, et l'aveu judiciaire fait dans son assignation, ne permettait pas d'établir l'existence d'un réseau de distribution exclusive et à tout le moins l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux par ce mode de distribution, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation péremptoire, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

12) que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur ; que M. X... faisait valoir que la société Vans lui avait en l'espèce expressément reproché, ainsi qu'à la société Auchan, de ne pas avoir acquis les produits auprès de son représentant exclusif en France, la société Auchan, à l'argumentation de laquelle M. X... déclarait, dans ses conclusions d'appel, expressément s'associer concernant la question de l'épuisement des droits de la société Vans sur la marque, se prévalant également de l'aveu judiciaire fait par la société Vans dans son acte introductif d'instance par lequel elle reconnaissait que son agent en France bénéficiait d'une exclusivité pour la commercialisation des produits Vans en France ; qu'en estimant que ne pouvait être qualifié d'aveu judiciaire le fait par la société Vans d'avoir fait référence dans son exploit introductif d'instance à son agent exclusif en France du fait que dans leurs écritures de première instance la société Auchan France et M. X... concluaient que la société Vans ne justifie ni du réseau de distribution qu'elle invoque elle-même ni même de la signature d'un contrat d'agent exclusif pour la France et que la société Vans ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de la mise en place d'un réseau de distribution étanche, ni a fortiori de la licéité d'un tel réseau à supposer

qu'il ait été mis en place, cependant que de telles considérations étaient indifférentes à la qualification d'aveu judiciaire, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1352 et suivants du code civil ;

13) que la société Auchan, à l'argumentation de laquelle M. X..., qui invoquait l'existence d'un réseau de distribution exclusif des produits à la marque "Vans" en France, déclarait, dans ses conclusions d'appel, expressément s'associer concernant la question de l'épuisement des droits de la société Vans sur la marque, faisait valoir sans être en cela contredite par la société Vans, que le contrat conclu par la société Vans le 6 mai 1998 avec la société Sunspot, précisait le territoire concédé "France, Monaco, Andorre et Ile de la Réunion", le minimum de vente à assurer, le pourcentage de commission, toute clause révélant l'existence d'un accord de distribution exclusive, la société Vans concédant une exclusivité territoriale en imposant une clause de rendement avec obligation de résultat dont le non-respect pouvait entraîner la rupture du contrat ; qu'en retenant que M. X... qualifie à tort de contrat d'exclusivité le contrat de commissionnaire conclu le 6 mai 1998 puisque celui-ci ne mentionne en aucune de ses dispositions une exclusivité de quelque nature que ce soit au profit de cette société cependant que ce contrat stipule une exclusivité territoriale, la cour d'appel a dénaturé ce contrat et violé l'article 1134 du code civil ;

14) que l'exclusivité territoriale -qui ne se présume pas et n'a pas à être exprès- peut être établie par tous moyens ; que le contrat conclu entre la société Vans et la société Sunspot précisant le territoire concédé "France, Monaco, Andorre et Ile de la Réunion", le minimum de vente à assurer, le pourcentage de commission, toutes clauses révélant l'existence d'un accord de distribution exclusive, et la société Vans concédant une exclusivité territoriale en imposant une clause de rendement avec obligation de résultat dont le non-respect pouvait entraîner la rupture du contrat, en retenant que la société Auchan à l'argumentation de laquelle M. X... déclarait, dans ses conclusions d'appel, expressément s'associer concernant la question de l'épuisement des droits de la société Vans sur la marque, qualifiait à tort de contrat d'exclusivité le contrat de commissionnaire conclu le 6 mai 1998 puisque celui-ci ne mentionnait en aucune de ses dispositions une exclusivité de quelque nature que ce soit au profit de cette société, cependant qu'une telle clause n'a pas à être expressément stipulée et que l'exclusivité peut être établie par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 28 et 30 CE, L. 713-1 et suivants, L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

15) qu'en déclarant qu'en outre la qualité de commissionnaire de la société Sunspot ne peut être contestée au seul motif qu'elle facturait directement les clients dès lors que ce mode de facturation avait été, aux termes de l'article 4 du contrat, convenu entre les parties, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble les articles 28 et 30 CE, L. 713-1 et suivants, L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

16 / qu'en omettant de rechercher si la concession d'un territoire déterminé, soit la France, Monaco, Andorre et l'île de la Réunion, l'obligation de rendement imposant la vente annuelle d'un minimum de marchandises, sanctionnée par une faculté pour la société Vans de rompre le contrat, outre le fait que les factures sont émises par la société Sunspot, commissionnaire à la vente, en son nom ne démontrait pas que l'accord était un accord de distribution exclusif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil ensemble les articles 28 et 30 CE, L. 713-1 et suivants, L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

17) qu'en affirmant que n'était pas un contrat d'exclusivité le contrat de commissionnaire conclu le 6 mai 1998 avec la société Sunspot, et que la qualité de commissionnaire de la société Sunspot ne pouvait être contestée au seul motif qu'elle facturait directement les clients dès lors que ce mode de facturation avait été, aux termes de l'article 4 du contrat, convenu entre les parties cependant que la qualité de commissionnaire auquel avait été attribué en territoire la France, Monaco, Andorre et l'île de la Réunion, n'excluait pas l'existence d'un accord de distribution exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 28 et 30 CE, L. 713-1 et suivants, L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

18) que nul ne peut se faire de preuve à soi-même ; qu'en retenant l'attestation produite par le directeur général de Vans SA attestant qu'il n'existe et n'a jamais existé aucun contrat de distribution exclusive entre la société Vans, la société Sunspot puis la société Vans SAS que tout client, quel que soit son pays d'installation peut et a toujours pu s'approvisionner en produits Vans auprès de la société Sunspot puis de la société Vans SAS aux fins de commercialiser ces produits en dehors de la France, du fait que si cette attestation a été établie par le dirigeant d'une filiale de la société Vans, force est de constater qu'elle n'a pas été, au plan pénal, attaquée comme étant un faux par la société Auchan France, cependant qu'aucune disposition légale n'impose une telle démarche, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 6 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a examiné les divers éléments de preuve dans les termes qui lui étaient soumis, et a statué par une décision motivée au regard de chacun d'entre eux ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'aveu judiciaire ne faisant pleine foi que dans la mesure où il porte sur un point de fait, la cour d'appel, abstraction faite des motifs inopérants critiqués par le moyen, a exactement dénié cette qualification, dès lors que la déclaration visée portait sur un point de droit, en l'occurrence la qualification d'un contrat ;

Attendu, par ailleurs, que la cour d'appel n'a commis nulle dénaturation du contrat du 6 mai 1998, la stipulation d'une clause territoriale n'impliquant pas en elle-même une garantie d'exclusivité sur le territoire ainsi défini, ni subordonné l'existence d'une telle exclusivité à une stipulation expresse en se bornant à constater, abstraction faite du motif surabondant visé à la sixième branche du moyen, que cette clause n'existait pas en l'occurrence ;

Attendu, en outre, que la cour d'appel n'était pas tenue de déduire des clauses du contrat une exclusivité qui n'y était pas exprimée ;

Attendu, encore, que la cour d'appel n'a pas retenu que les stipulations du contrat du 6 mai 1998 excluaient l'hypothèse d'une exclusivité, mais seulement qu'une telle exclusivité ne ressortait pas de ce contrat ;

Et attendu, enfin, que le moyen s'attaque en sa dernière branche à un motif surabondant ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Auchan fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'ayant relevé qu'étaient versées aux débats deux attestations établies par des notaires espagnols desquelles il résulte que les représentants des sociétés Stageman et Unipreus ont certifié que les chaussures de sport qui composent ce lot sont des produits d'origine et authentiques de la marque "Vans", achetés à un fournisseur de ces produits, lequel acquiert lui-même la marchandise auprès d'un autre fournisseur officiel du dit produit, lequel acquiert la marchandise auprès d'un distributeur officiel de la marque "Vans" en Europe, puis affirmé que ces documents manquent pour le moins de précision quant à l'identification de la personne physique ou morale qui a mis sur le

marché de l'Espace les produits litigieux avec le consentement de la société intimée, pour en déduire que la société Auchan savait que les produits en cause provenaient des Etats-Unis et se devait de s'assurer de ce que le titulaire de la marque en avait autorisé la commercialisation en France, sans indiquer en quoi le manque de précision quant à l'identification de la personne physique ou morale qui a mis sur le marché de l'Espace économique européen les produits litigieux avec le consentement de la société Vans permettait d'affirmer que la société Auchan avait connaissance que les produits en cause provenaient des Etats-Unis, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de preuve en ce sens, procède par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la connaissance par la partie poursuivie de l'absence d'épuisement du droit exclusif de la marque ne constituant pas un élément pertinent de l'action en contrefaçon, le moyen s'attaque à un motif surabondant ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu que ces moyens font grief à l'arrêt d'avoir dit que les sociétés Auchan, Maxicalzado et Stageman, ainsi que M. X..., se sont rendus coupables de contrefaçon des marques "Vans" enregistrées à l'INPI sous les n° 1236360 et 1250616, de leur avoir interdit, sous astreinte, de vendre ou d'offrir à la vente des produits revêtus de ces marques, de les avoir condamné in solidum à verser à la société Vans la somme de 140 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de marque, d'avoir ordonné la publication du jugement à leurs frais solidaires, et de les avoir condamnés à payer à la société Vans une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1) que la société Auchan faisait valoir que le manque à gagner avait été évalué par le tribunal par référence au prix indiqué dans les catalogues produits par la société Vans, laquelle a indiqué ne pas vendre directement les chaussures sur le marché français, leur distribution étant confiée à un agent exclusif, les chaussures étant vendues au consommateur final par des détaillants, invitait la cour d'appel à constater que la société Vans avait préalablement vendu les produits litigieux et perçu sa marge ; qu'en décidant qu'il y a lieu de prendre en considération, d'une part, la masse contrefaisante, telle qu'elle a été déterminée par le tribunal et du manque à gagner de cette société, et, d'autre part, l'atteinte portée à l'image de ses produits, la cour d'appel, qui augmente le montant des dommages-intérêts alloués par le tribunal sans statuer sur le moyen

dont elle était saisie, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2) que la société Auchan faisait valoir que la société Vans n'avait jamais établi le montant du préjudice allégué, le tribunal ayant constaté qu'elle ne rapportait pas la preuve du fait qu'elle aurait été obligée de concéder un certain nombre de remises à ses clients ni d'ailleurs que ces prétendues remises auraient été en relation causale avec l'opération reprochée ; qu'en décidant qu'il y a lieu de prendre en considération pour apprécier le préjudice, d'une part, la masse contrefaisante, telle qu'elle a été déterminée par le tribunal et le manque à gagner de cette société et l'atteinte portée à l'image des produits notamment en raison de la campagne publicitaire de grande ampleur de la société Auchan qui, par son caractère promotionnel, a créé une réelle perturbation dans le fonctionnement de la société intimée, notamment à l'égard de ses revendeurs sans préciser les éléments de preuve établissant les perturbations alléguées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3) que M. X... faisait valoir, d'une part, que la somme retenue par le tribunal à titre de dommages-intérêts correspondait à un manque à gagner de 5 500 chaussures offertes à la vente par la société Auchan selon sa publicité parue dans le journal "Le Monde" du 6 octobre 2000, en se basant sur un prix de vente pratiqué par la société Auchan, inférieur au prix habituel de revente, et, d'autre part, que les articles litigieux, qui étaient d'authentiques produits "Vans", avaient nécessairement été préalablement vendus par la société Vans à un distributeur, celle-ci ayant donc déjà perçu sa marge, de sorte que la société Vans ne rapportait pas la preuve d'un manque à gagner ; qu'en décidant qu'il y a lieu de prendre en considération, d'une part, la masse contrefaisante, telle qu'elle a été déterminée par le tribunal et du manque à gagner de cette société et, d'autre part, l'atteinte portée à l'image de ses produits, la cour d'appel, qui augmente le montant des dommages-intérêts alloués par le tribunal sans statuer sur le moyen dont elle était saisie, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4) qu'en retenant, pour évaluer le préjudice de la société Vans, l'atteinte portée à l'image de ses produits, notamment en raison de la campagne publicitaire de grande ampleur de la société Auchan France qui, par son caractère promotionnel, a créé une réelle perturbation dans le fonctionnement de la société intimée, notamment à l'égard de ses revendeurs sans préciser les éléments de preuve établissant les perturbations alléguées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à prendre en compte la perte de marge du titulaire de la marque, mais s'est référée à l'importance de la campagne de promotion, ainsi qu'à l'intense publicité faite par les sociétés assignées en contrefaçon, a souverainement évalué le préjudice sans encourir les griefs du moyen, que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Auchan fait, en outre, grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en garantie à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen :

1) qu'elle faisait valoir s'être assurée auprès de son fournisseur, M. X..., de l'origine licite des produits avant de les commercialiser dans ses magasins, la vente n'étant intervenue qu'après que lui ait été fourni par télécopie du 17 avril 2004 l'acte notarié de son fournisseur certifiant que les produits avaient été mis sur le marché de l'Espace économique européen par un distributeur officiel de la société Vans, un tel acte étant la seule précaution possible pour un distributeur craignant les mesures de rétorsion du titulaire de la marque, la société Auchan ne pouvant obtenir davantage de garanties ; qu'en rejetant l'action en garantie diligentée par la société Auchan contre M. X... motif pris qu'elle ne justifie pas avoir effectué de véritables démarches alors qu'elle en a les moyens pour s'assurer de l'épuisement des droits de la société Vans, qu'elle ne saurait valablement rechercher la responsabilité de M. X..., sans préciser quelles autres démarches aurait pu effectuer la société Auchan sans alerter le titulaire de la marque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2) qu'elle faisait valoir s'être assurée auprès de son fournisseur, M. X..., de l'origine licite des produits avant de les commercialiser dans ses magasins, la vente n'étant intervenue qu'après que lui ait été fourni par télécopie du 17 avril 2004 l'acte notarié de son fournisseur certifiant que les produits avaient été mis sur le marché de l'Espace économique européen par un distributeur officiel de la société Vans, un tel acte étant la seule précaution possible pour un distributeur craignant les mesures de rétorsion du titulaire de la marque, la société Auchan ne pouvant obtenir davantage de garanties ; qu'en rejetant l'action en garantie diligentée par la société Auchan contre M. X... motif pris qu'elle ne justifie pas avoir effectué de véritables démarches alors qu'elle en a les moyens pour s'assurer de l'épuisement des droits de la société Vans, qu'elle ne saurait valablement rechercher la responsabilité de M. X..., sans préciser quelles autres démarches aurait pu effectuer la société Auchan sans alerter le

titulaire de la marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1625 et suivants du code civil ;

Mais attendu que la preuve de l'épuisement du droit exclusif du titulaire de marque incombant à la partie qui s'en prévaut, sauf pour elle à établir l'existence d'un risque réel de cloisonnement du marché européen, et la cour d'appel ayant en l'occurrence exclu une telle circonstance, puis constaté que la preuve adéquate n'était pas rapportée par la partie à laquelle il revenait en conséquence d'établir cet épuisement, le moyen s'attaque un motif surabondant ;

Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 1128 et 1598 du code civil ;

Attendu qu'après avoir accueilli l'action en contrefaçon intentée à l'encontre de la société Auchan France, la cour d'appel retient que, compte tenu du comportement délictueux de celle-ci, il y a lieu de rejeter sa demande en nullité de la vente conclue avec M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la marchandise contrefaisante ne peut faire l'objet d'une vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du cinquième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action de la société Auchan France en nullité de la vente passée avec M. X..., l'arrêt rendu le 12 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Auchan France et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à la société Vans Inc. la somme globale de 2 000 euros et rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.