

**TRIBUNAL  
D E GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**

3ème chambre 3<sup>ème</sup> section  
N°RG: 09/05796

Assignation du 01 Avril 2009  
JUGEMENT rendu le 04 Mai 2012

**DEMANDERESSE**

Société CONVERSE INC  
1 High Street North Andover  
MASSACHUSSETS  
01845-2601 ETAT UNIS D'AMERIQUE  
Représentée par Me Gaëlle BLORET-PUCCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001

**DEFENDERESSES**

Société ATLANTA SARL prise en son établissement 42 Cours  
Belsunce 13001 MARSEILLE.  
29 boulevard Gay Lussac  
13014 MARSEILLE 14

Société LE GARAGE prise en son établissement principal 20  
Cours Belsunce 13001 MARSEILLE.  
29 boulevard Gay Lussac  
13014 MARSEILLE

Société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) Intervenante Volontaire  
29 Boulevard Gay Lussac  
13004 MARSEILLE 04  
Représentées par Me Jean-Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1626

DIE FA.DIESEEL AG  
SOODRUNG 13 A. Schweizerische Eidgenossenschaft  
Eingetragen im Gesellschaftsregister ZURICH  
Représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1014

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Marie SALORD. Vice-Président,  
signataire de la décision  
Mélanie BESSAUD Juge,  
Nelly CHRETIENNOT, Juge  
Assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

## DEBATS

A l'audience du 05 Mars 2012 tenue en audience publique

## JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe  
Contradictoire en premier ressort

## EXPOSE DU LITIGE

La société CONVERSE INC. a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation notamment de chaussures. Elle est titulaire de :

- la marque internationale semi-figurative désignant l'Union européenne CONVERSE ALL STAR n°924 653, enregistrée le 16 mai 2007;
- la marque internationale semi-figurative désignant l'Union européenne ALL STAR n°929 078, enregistrée le 15 mai 2007;
- la marque française semi-figurative CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n°1 356 944 déposée le 30 mai 1986 et régulièrement renouvelée le 22 mars 2006.

Ces marques désignent toutes des articles chaussants et chaussures en classe 25 et sont exploitées en France et à l'étranger sur des chaussures en toile ou en cuir, basses ou montantes. La société CONVERSE INC. indique avoir vendu 800 millions de paires de chaussures dans le monde revêtues de la marque CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR. Au mois de février 2009, la société ROYER SPORT, distributeur exclusif de la société CONVERSE en France, a requis un huissier de justice afin de faire constater des achats de chaussures revêtues des marques CONVERSE, dans les magasins marseillais LE GARAGE, ayant une activité de mise en vente notamment de textiles et chaussures et ATLANTA, ayant la même activité et le même gérant. Après analyse de deux paires, la société CONVERSE INC. a estimé que les chaussures constituaient des contrefaçons.

Le 24 mars 2009, la direction des opérations douanières de Marseille a informé la société CONVERSE INC. du placement en retenue douanière de 424 paires de chaussures provenant de la société LE GARAGE et de 851 paires de chaussures provenant de la société ATLANTA, présumées contrefaire les marques dont la société CONVERSE INC. est titulaire.

Selon procès-verbaux du 25 mars 2009, les services des douanes ont prélevé 22 échantillons sur les 424 paires de chaussures provenant du société LE GARAGE et 39 échantillons parmi les 851 paires de chaussures découvertes dans le magasin ATLANTA.

Par courrier du 30 mars 2009, la société CONVERSE INC. a indiqué que 9 des échantillons prélevés dans le magasin LE GARAGE et 13 des échantillons prélevés dans le magasin ATLANTA constituaient, au terme des analyses réalisées par ses experts techniques, des contrefaçons. C'est dans ces conditions que par actes d'huissier du 1er et du 8 avril 2009, la société CONVERSE INC. a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés LE GARAGE et ATLANTA en contrefaçon.

Les deux affaires ont été jointes. La société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (ci-après SNI), se présentant comme propriétaire des chaussures mises en dépôt dans les deux magasins marseillais, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 29 juin 2010.

La société SNI a ensuite assigné en intervention forcée par acte du 7 février 2011 son fournisseur, la société suisse DIESEEL AG. La jonction entre les procédures a été prononcée le 3 mai 2011. Par ordonnance du 17 juin 2011, le juge de la mise en état a rejeté la demande formée par les sociétés LE GARAGE, ATLANTA et SNI aux fins de production des pièces originales établissant la production des usines visées sur les étiquettes des chaussures et des échantillons étalons conservés par les usines de fabrication pour chacune des séries produites de façon à ce que le test du stylo laser puisse être aussi effectué sur ces chaussures. Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2012, la société CONVERSE INC demande au tribunal de :

- in limine litis, juger irrecevables les pièces communiquées par les sociétés ATLANTA, LE GARAGE et SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) sous les n°4, 9,22,23,24,25,26,27,28 et 29 et sous les n° 1 à 15 par la société DIESEEL et, en conséquence ordonner le rejet de ces pièces et des conclusions signifiées par les sociétés ATLANTA, LE GARAGE et SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) et par la société DIESEEL, en ce qu'elles contiennent et/ou reproduisent les pièces susvisées ;

- rejeter des débats comme tardives les pièces n°20, 21 et 39 visées dans les conclusions de DIESEEL du 24 février 2012 mais non communiquées à la société CONVERSE INC. à 24 heures de la date de clôture ;

- déclarer la société CONVERSE INC. recevable et bien fondée en ses demandes ;

Y faisant droit,

- dire et juger que les sociétés ATLANTA, LE GARAGE, SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) et DIESEEL ont commis des actes de contrefaçon des marques communautaires CONVERSE ALL STAR n° 924 653 et ALL STAR n° 929 078 et de la marque française CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° 1 356 944 ;

En conséquence :

- interdire aux sociétés ATLANTA, LE GARAGE, SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) et DIESEEL l'importation, la détention, la distribution, l'offre à la vente et la vente sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne de produits portant atteinte aux marques communautaires CONVERSE ALL STAR n° 924 653 et ALL STAR n° 929 078 et, en France, à la marque française CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° 1 356 944, et ce sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- condamner chacune des sociétés ATLANTA, LE GARAGE, SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) et DIESEEL à payer à la société CONVERSE INC., en réparation de l'atteinte à ses marques et de son préjudice moral, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner chacune des sociétés ATLANTA, LE GARAGE et SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) et DIESEEL à payer à la société CONVERSE INC., à titre provisionnel et en réparation de l'atteinte à son préjudice commercial, la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- dire et juger que la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI), en sa qualité de propriétaire des marchandises contrefaisantes, et la société DIESEEL, en sa qualité de fournisseur de la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI), seront tenues solidairement du règlement des condamnations pécuniaires mises à la charge de chacune des sociétés ATLANTA et LE GARAGE ;

- ordonner à chacune des sociétés ATLANTA, LE GARAGE, SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) et DIESEEL de communiquer tous les documents ou informations en leur possession, et notamment des factures, permettant d'identifier les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits litigieux, ainsi que des grossistes et des détaillants, et, d'autre part, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;

- dire et juger que, après communication par les sociétés ATLANTA, LE GARAGE, SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) et DIESEEL des pièces dont la production a été ordonnée, la société CONVERSE INC. sera recevable à solliciter du tribunal qu'il lui alloue un complément d'indemnisation ;

- ordonner la destruction de l'ensemble des marchandises litigieuses, aux frais exclusifs et solidaires des défenderesses et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- dire et juger que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;

- débouter les sociétés ATLANTA, LE GARAGE et SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) et DIESEEL AG de l'ensemble de leurs demandes, en ce compris la demande reconventionnelle des sociétés ATLANTA, LE GARAGE et SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) pour procédure abusive,

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 revues, magazines ou journaux au choix de la société CONVERSE INC. et aux frais exclusifs et solidaires des sociétés ATLANTA, LE GARAGE, SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) et DIESEEL, sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 40.000 euros HT ;

- condamner solidairement les sociétés ATLANTA, LE GARAGE, SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) et DIESEEL à payer à la société CONVERSE INC. la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 février 2012, les sociétés ATLANTA, GARAGE et SNI demandent au tribunal de :

- dire et juger la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
- dire et juger que la société CONVERSE ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon et du préjudice allégué,
- débouter la société CONVERSE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société CONVERSE au paiement d'une indemnité pour procédure abusive d'un montant de 100.000 euros à chacune des sociétés LE GARAGE et ATLANTA.
- ordonner la mainlevée des retenues et saisies des chaussures dans les magasins des sociétés ATLANTA et LE GARAGE,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la société DIESEEL devra garantir les sociétés SNI, LE GARAGE et ATLANTA, contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- condamner la société DIESEEL au paiement à la société SNI d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 15.000 euros et aux entiers dépens.

En toute hypothèse :

- condamner la société CONVERSE au paiement, à chacune des sociétés SNI, ATLANTA et LE GARAGE, ou à titre subsidiaire la société DIESEEL, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 40.000 euros et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2012, la société DIESEEL demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de débouter la société CONVERSE INC. et la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de condamner la société CONVERSE INC. à lui payer la somme de 7.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société CONVERSE INC. aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 février 2012.

A la demande du tribunal, la société CONVERSE INC. a produit au cours du délibéré l'ensemble des chaussures présentées comme étant "authentiques" par la demanderesse constituant ses pièces à partir desquelles elle a procédé aux comparaisons avec les chaussures litigieuses et qu'elle n'avait pas estimé utile de verser au débat au vu de ses autres éléments de preuve.

MOTIFS

Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société SNI qui n'est pas contestée par les autres parties, celle-ci se rattachant aux prétentions originaires des parties par un lien suffisant conformément aux dispositions de l'article 325 du code de procédure civile.

Sur la demande de la société CONVERSE INC. tendant à rejeter des débats comme tardives les pièces n° 20.21 et 39 visées dans les conclusions de la société DIESEEL du 24 février 2012 mais non communiquées à la société CONVERSE INC. à 24 heures de la date de clôture. Ces pièces sont respectivement constituées d'une plainte avec constitution de partie civile du 7 mars 2011 déposée par la société DIESEEL AG pour dénonciation calomnieuse et tentative d'escroquerie au jugement, d'un constat d'huissier du 24 février 2012 et d'un avoir du 5 mars 2008. Le tribunal relève que la communication de 3 nouvelles pièces à 4 jours de la clôture est tardive. S'agissant de la constitution de partie civile et de l'avoir (pièces 20 et 39), la société DIESEEL avait en sa possession depuis plusieurs mois ces pièces. Elles doivent être écartées des débats car leur production tardive viole le principe de loyauté des débats.

S'agissant du constat d'huissier, (en réalité pièce 40), il date du jour des conclusions et la demanderesse a nécessairement eu connaissance de cette pièce puisqu'elle l'a exploitée dans ses dernières conclusions du 28 février 2012. En conséquence, aucune atteinte au principe de la contradiction n'est démontrée et la demande tendant à écarter cette pièce des débats sera rejetée.

Sur la demande de la société CONVERSE tendant à écarter des débats les pièces n°4.9.22.23.24.25.26.27.28 et 29 versées aux débats par les sociétés ATLANTA. LE GARAGE et SNI et les pièces identiques versées sous les n° 1 à 15 par la société DIESEEL

La société CONVERSE INC. soutient que ces pièces constituent la copie de documents confidentiels et strictement internes dont la communication et la reproduction dans des conclusions est déloyale et qui ne peuvent être admises à titre de preuve puisqu'ils sont sa propriété exclusive et qu'elle n'a pas autorisé leur communication à des tiers à l'entreprise. Elle indique qu'elle a déposé plainte avec constitution de partie civile le 11 octobre 2010 du chef de recel eu égard à la communication de ces pièces dans une autre procédure dont est saisie la 3<sup>ème</sup> chambre de ce tribunal. Les sociétés SNI, ATLANTA et LE GARAGE s'opposent au rejet de ces pièces dont l'origine est licite puisqu'elles leur ont été communiquées par leur société mère, la société ISF, dans le cadre d'un débat judiciaire. Elles estiment que l'extrait d'un cahier des charges n'est pas par nature confidentiel et que cette pièce permet de démontrer l'absence de caractère authentique des chaussures. En ce qui concerne les courriels, elles font valoir que le fait qu'ils aient été échangés entre des tiers ne démontre pas le vol, ni qu'ils n'ont pas été obtenus de manière licite. S'agissant de la plainte déposée par CONVERSE, elles soutiennent que celle-ci ne démontre pas qu'une instruction est en cours. Elles se prévalent du principe d'égalité des armes qui implique que dès lors que le titulaire d'une marque prétend que ses produits sont de qualité uniforme, le défendeur peut verser aux débats les pièces contredisant cette accusation. Dans l'hypothèse où le tribunal estimerait qu'il y a lieu d'écarter des pièces, elles indiquent qu'il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions échangées dans des instances distinctes.

Pour la société DIESEEL AG, la demanderesse ne prouve pas que ces pièces ont été obtenues de manière déloyale par des moyens frauduleux mais indique qu'elles ont été fournies par ceux qui les détenaient légitimement à l'un des acteurs de la distribution des produits Converse, chacun des intervenants dans le processus de distribution pouvant exiger qu'il lui soit justifié de l'authenticité des produits qu'il entreprend de commercialiser. Elle fait valoir qu'elle a déposé plainte pour tentative d'escroquerie au jugement.

## SUR CE

La pièce n°4, intitulée "instructions de la société CONVERSE sur le positionnement des étiquettes" constitue un extrait de cahier des charges et de fabrication de chaussures CONVERSE. Ce document est la propriété exclusive de la société CONVERSE INC., destiné uniquement à ses sous-traitants. Il traite de secrets de fabrication des chaussures et est donc par nature confidentiel, sa divulgation à des tiers portant nécessairement préjudice à la demanderesse. Les pièces n°22 ("message du service Contrôle qualité de CONVERSE du 13 février 2008"), n°23 ("courrier électronique du 1<sup>er</sup> février 2008"), n°24 ("deuxième courrier électronique du 1<sup>er</sup> février 2008"), n°25 ("troisième courrier électronique du 1<sup>er</sup> février 2008"), n°26 ("courrier électronique du 15 octobre 2008"), n°27 ("courrier électronique du 28 mars 2008"), n°28 ("note du 14 février 2008") et n°29 ("courrier électronique du Groupe ROYER du 1<sup>er</sup> février 2008") constituent tous des courriels échangés entre les salariés de la société CONVERSE INC. et pour la dernière provient de son licencié exclusif pour la France, la société ROYER SPORT. Ils constituent donc aussi la propriété exclusive de CONVERSE INC ou de son licencié et contiennent des éléments confidentiels sur les défauts de fabrication des chaussures. Les explications données par les défenderesses ne justifient nullement que les pièces ont été obtenues de manière licite. Elles n'apportent pas la preuve que ces pièces ont été obtenues par la société ISF et quand bien même, celle-ci n' avait aucune raison légitime d'être en possession de ces documents puisqu'elle n'a aucun lien avec la demanderesse ni de les communiquer à des tiers sans l'autorisation du propriétaire légitime. En conséquence, ces pièces ont été obtenues dans des conditions déloyales.

Par ailleurs, le fait d'écarter des débats ces pièces ne prive pas pour autant les défenderesses de la possibilité de faire valoir leur défense par d'autres moyens, ce qu'elles ont fait si bien qu'aucune atteinte au principe d'égalité des armes n'est portée, étant relevé que la société CONVERSE INC., quant à elle, ne fonde pas ses demandes sur des pièces obtenues frauduleusement. En outre, dans un procès équitable, le tribunal ne peut statuer sur la base de pièces qui ont été obtenues en violant le principe de loyauté.

La pièce 9 porte sur les conclusions signifiées par la société DIESEEL dans le cadre d'une autre affaire l'opposant à la demanderesse en présence de la société ISF dont est saisie la 3<sup>ème</sup> chambre qui citent et commentent les mêmes pièces que celles dont la société CONVERSE INC. demande qu'elles soient écartées des débats. Les sociétés ATLANTA, LE GARAGE et SNI ne sont pas parties à cette autre instance.

Il convient donc de faire droit à la demande de la société CONVERSE INC. et d'écarter des débats ces pièces, y compris les conclusions échangées dans le cadre d'une autre instance avec des parties différentes qui reprennent ces pièces. En effet, la production de ces conclusions constitue à l'évidence un moyen pour contourner l'irrecevabilité des autres pièces et viole donc l'obligation de loyauté des débats.

En conséquence, les pièces n°4, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 versées aux débats par les sociétés ATLANTA, LE GARAGE et SNI et les pièces identiques versées sous les n° 1 à 15 par la société DIESEELAG seront écartées des débats.

## Sur la contrefaçon

Selon les dispositions des articles L.716-1 et L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, et notamment, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction ou l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

En application de l'article 9 du règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 ayant abrogé le règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, le titulaire de la marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

Il n'est pas contesté par les défenderesses que les produits estimés contrefaisants reproduisent à l'identique les marques internationales désignant l'Union européenne CONVERSE ALL STAR n° 924 653 et ALL STAR n° 929 078 et la marque française CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° 1 356 944 dont est titulaire la société CONVERSE INC. pour les produits visés à leur enregistrement, en l'espèce, les chaussures.

La société CONVERSE INC. estime que la preuve de la contrefaçon est constituée par l'absence d'authenticité des produits commercialisés par les défenderesses.

Les défenderesses concluent à l'absence de contrefaçon en se fondant sur le caractère authentique des chaussures litigieuses et sur l'épuisement des droits.

Ainsi, la société DIESEEL AG indique s'approvisionner auprès d'un distributeur agréé des produits de marque CONVERSE implanté dans l'Espace économique européen dont elle ne veut pas révéler l'identité et dit en justifier par deux constats d'huissier qui établissent que les factures portent le nom de l'un des licenciés de la demanderesse dans l'Union européenne. Elle soutient que la société CONVERSE INC. commercialise ses produits dans un marché qu'elle a cloisonné en ayant institué un distributeur par pays, qu'elle enfonce ainsi les règles communautaires de libre concurrence et ne peut bénéficier des exemptions prévues par le règlement 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999. Elle estime que dévoiler le nom de son fournisseur serait de nature à permettre au titulaire des marques d'exercer des mesures de rétorsion, qui seraient préjudiciables à son partenaire commercial. Elle invoque dans ce contexte à son profit le renversement de la charge de la preuve et estime en conséquence que c'est au titulaire des marques qu'il appartient de prouver que les produits en cause ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement, hors du territoire de l'Espace économique européen.

Les sociétés SNI, ATLANTA et LE GARAGE se prévalent aussi de l'aménagement de la charge de la preuve en raison de la mise en oeuvre d'un système de distribution présentant un risque de cloisonnement des marchés compte tenu de l'existence d'un seul distributeur dans chaque Etat, licencié exclusif, ce qui permet au titulaire de la marque d'être tenté d'empêcher les importations des produits d'un territoire de l'Espace Economique Européen vers un autre pour limiter la concurrence et les baisses de prix qui en découlent, ou de faire obstacle arbitrairement à certaines formes de distribution sur un territoire donné, alors même qu'une

telle discrimination est interdite, y compris dans le cadre d'un système de distribution sélective valide. Elles en concluent que la société CONVERSE INC. n'est pas fondée à leur reprocher de ne pas avoir elles-mêmes versé aux débats la chaîne de factures prouvant la mise sur le marché des produits par la société CONVERSE ou un de ses licenciés et de ne pas s'être exposées au risque de voir tarir leur source d'approvisionnement.

S'agissant de l'épuisement des droits, la société CONVERSE INC. n'a pas conclu sur le risque de cloisonnement du marché et l'aménagement de la charge de la preuve. Elle se borne à contester l'interprétation des constats d'huissier établis à l'initiative de la société DIESÉEL qui sont, d'après elle, insuffisants à démontrer que le fournisseur initial, dont on ignore tout, avait son autorisation pour mettre en vente ces marchandises précises dans l'EEE, aucune vérification des factures n'étant possible et en tout état de cause, cette autorisation étant impossible puisque les chaussures sont "fausses".

En vertu de l'article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, "le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou de l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement".

L'article 13 du règlement sur la marque communautaire contient des dispositions similaires. Ainsi, le droit conféré par la marque française ou communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire son usage pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Espace économique européen par le titulaire ou un tiers autorisé par lui, comme son licencié. En effet, le consentement à une première commercialisation des produits revêtus de la marque dans l'Etat d'où ils sont importés implique qu'ils peuvent ensuite librement circuler sur le territoire de l'Espace économique européen.

C'est à la partie qui invoque l'épuisement des droits d'en rapporter la preuve. Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt Van Doren (C54-244/00) que la charge de la preuve doit être aménagée en raison des impératifs de protection de la libre circulation des marchandises lorsque l'importateur parallèle rapporte à titre préalable la preuve d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux. Dans ces conditions, il appartient au titulaire de la marque de prouver que les produits ont été mis initialement dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'Espace économique européen.

Si la notion d'authenticité du produit n'est pas un critère pour apprécier la contrefaçon, les textes français et communautaires se référant à l'absence de consentement du titulaire de la marque, la mise en œuvre de la règle de l'épuisement des droits implique qu'elle porte sur des produits authentiques, c'est à dire fabriqués en l'espèce sous le contrôle de la société CONVERSE INC. par ses sous traitants, à défaut ces produits ne pouvant avoir été mis sur le marché européen avec le consentement du titulaire de la marque.

Il convient donc d'apprécier l'authenticité des paires de chaussures commercialisées par les défenderesses, étant relevé que la masse estimée contrefaisante porte en l'espèce sur 22 produits (9 commercialisés par la société LE GARAGE et 13 par la société ATLANTA) sur un échantillon de 61 paires prélevées.

- Sur l'authenticité des produits
- Sur la force probante du constat d'achat du 5 février 2009

Il convient de statuer sur la valeur probante du constat d'achat d'huissier du 5 février 2009, les chaussures ayant fait l'objet de ce constat étant analysées par la demanderesse. Cette force probante est contestée par les sociétés SNI, LE GARAGE et ATLANTA qui estiment que le procès-verbal ne permet pas d'établir si l'huissier a pu constater que la personne entrée dans les boutiques a effectivement acheté la paire de chaussures CONVERSE dans ces magasins dans la mesure où il ne s'est pas assuré que cette personne ne portait pas, avant son entrée, un sac contenant la chaussure remise ensuite à l'huissier. Elles ajoutent qu'aucun élément ne permet en outre de garantir qu'il s'agit des pièces versées par la société CONVERSE au débat puisqu'aucune "carte de l'huissier" n'est agrafée sur ces chaussures. La société CONVERSE estime que les mentions contenues dans le procès-verbal sont claires, l'huissier de justice ayant accompagné un acheteur et constaté, pour chaque magasin visité, que ce dernier entrait dans le magasin et en ressortait quelques minutes après avec une paire de chaussures CONVERSE, qu'il a décrite, et un ticket de caisse correspondant.

Le tribunal relève qu'il ressort du constat que l'huissier de justice a constaté que le 5 février 2009, une personne était entrée dans le magasin LE GARAGE à 10h50 et ressorti après "avoir acheté une paire de chaussures CONVERSE noires", dont il indique les références et que le ticket de caisse annexé au constat mentionne 10h56, porte sur l'achat de "basket adulte" au prix de 35 euros TTC. L'huissier de justice indique que les chaussures, qu'il a photographiées et dont il a relevé les références lui ont été remises par l'acheteur à l'huissier à la sortie.

Par ailleurs, l'huissier a relevé qu'à 11h05, "l'acheteur" était entré dans le magasin ATLANTA et ressorti après avoir obtenu, à 11h08, une paire de chaussures et un ticket de caisse portant sur l'achat de "basket adulte" au prix de 39 euros TTC, également décrites et photographiées par l'huissier.

Si l'huissier n'a pas constaté que l'acheteur était entré sans marchandises dans les magasins, il ressort de ses mentions, corroborées par le ticket de caisse et les chaussures versées au débat que celles-ci ont nécessairement été acquises dans les magasins.

Par ailleurs, dès lors que l'huissier a relevé les références des chaussures qu'il a photographiées et qui figurent sur les chaussures en pièce 12 (9K 08 04 K63 SKU #M3310) et 13 (7K 07 12 H 69-SKU #M9160) avec ces références, le lien est établi entre le constat de l'huissier et les chaussures versées au débat.

En conséquence, aucun élément ne permet de remettre en cause la force probante du constat.

- Sur les preuves de l'absence d'authenticité des chaussures commercialisées par les défenderesses.

La société CONVERSE INC. estime que les chaussures ne sont pas authentiques au vu des constatations de ses salariés et de leur comparaison avec des CONVERSE authentiques. Elle produit aussi des attestations de ses sous traitants au terme desquelles les chaussures litigieuses n'ont pas été produites aux dates mentionnées sur les étiquettes. Elle a aussi fait constater par un huissier de justice que le positionnement des étiquettes sur la languette n'était pas correct par référence aux cahiers des charges de fabrication des authentiques produits de marque CONVERSE. Elle souligne aussi l'absence de réactions des étiquettes thermocollées des chaussures litigieuses au test du "stylo laser", ce marqueur lui permettant de détecter les contrefaçons. La société CONVERSE conteste à cet égard les conclusions que tirent les défenderesses de l'absence de réaction au test de chaussures acquises dans des

magasins se fournissant auprès de son distributeur français au motif que ces chaussures ne sont pas authentiques. La société DIESEEL AG. conteste les prétendues expertises que la société CONVERSE INC. se délivre à elle-même et s'agissant des attestations établies par les « business manager » des sociétés vietnamiennes et chinoises sous traitantes en raison de la dépendance économique des fabricants concernés. S'agissant de la semelle de propreté et des coutures et de la qualité du patch, elle fait valoir que ce critère n'est pas pertinent en l'absence de connaissance des caractéristiques composant la semelle.

S'agissant des étiquettes, elle soutient que lorsque ces produits sont réalisés dans des conditions inappropriées par les fabricants, savoir en l'espèce lorsque l'étiquette thermocollée l'est à une trop grande température, la chaleur endommage l'étiquette, ce qui ne permet plus aux marqueurs d'authenticité de remplir leur office.

Elle conteste les constatations de l'huissier de justice portant sur le positionnement de l'étiquette en l'absence d'identification du document censé constituer comme la charte de fabrication et de précision de sa date de création et de diffusion.

Elle relève qu'elle a acquis des chaussures authentiques présentant une étiquette positionnée de la même manière que celles garnissant les produits. Les sociétés SNI, ATLANTA et LE GARAGE contestent la force probante des documents des salariés de la société. Elles font valoir l'existence de différences entre les séries mises sur les marchés par la demanderesse. Elles contestent plus globalement la pertinence de la comparaison en l'absence d'éléments sur l'origine des chaussures, d'échantillons étalons et de justification d'un processus de contrôle de la qualité et donc de la conformité. Elles estiment que les comparaisons ne portent pas sur des chaussures produites dans les mêmes usines et dans les mêmes séries de fabrication. Elles soutiennent que le test du stylo laser n'est pas pertinent dans la mesure où certaines chaussures authentiques n'y réagissent pas. Elles contestent les attestations présentées comme émanant des directeurs généraux des usines dont le code figure sur les étiquettes des chaussures dans la mesure où elles sont rédigées de manière similaire et ne sont accompagnées d'aucune pièce de nature à étayer les déclarations de leurs auteurs, et s'il a donc personnellement constaté les faits allégués et relèvent en outre la puissance économique de la société CONVERSE sur ses sous-traitants.

Les déclarations des salariés de la société CONVERSE INC.

La société CONVERSE INC. fait tout d'abord valoir que la preuve de l'absence d'authenticité est rapportée par l'attestation du 24 février 2009 de Monsieur William E. Berner, son vice-président et directeur juridique qui rapporte que, selon les analyses conduites par Monsieur Léo Chang, "Senior Quality Manager", les paires de chaussures sont des contrefaçons.

Cependant, cette attestation se borne à indiquer que la "construction des produits n'est pas conforme avec celle des produits authentiques" et que ""le contrôle interne de CONVERSE indique que le produit n'est pas authentique". Elle ne repose sur aucun élément objectif et ne constitue qu'une preuve que la demanderesse s'est constituée à elle-même. La société CONVERSE verse aussi une attestation de la directrice de la protection de la marque en France, Madame Emmanuelle Cinque, en date du 13 avril 2010 qui explique pour chaque paire de chaussures pourquoi celle-ci n'est pas authentique. Pour la même raison, cette attestation, qui ne constitue en aucun cas une expertise, contrairement à ce que soutient la société CONVERSE, puisqu'elle est effectuée par une de ses salariées, est en soi inopérante à établir l'absence de caractère authentique des chaussures.

Les défauts de fabrication relevés par les salariés de la société CONVERSE ne peuvent établir la preuve du défaut d'authenticité des chaussures litigieuses, en l'absence de preuve d'une procédure stricte de contrôle qualité clairement définie portant sur les caractéristiques précises et invariables de points de contrôle objectifs des chaussures sortant des usines fabriquant des chaussures Converse qui permettrait au tribunal de vérifier le contenu des attestations émanant de la partie demanderesse.

Les comparaisons entre les chaussures authentiques et litigieuses

D'une manière générale, le tribunal relève qu'il ne dispose pas d'éléments objectifs pour que ces comparaisons soient pertinentes. En effet, aucun élément ne permet de déterminer avec précision quels sont les critères qui constituent une "CONVERSE authentique", la société demanderesse ne versant pas au débat le cahier des charges imposé à ses fabricants à l'époque de production des chaussures litigieuses (2007 et 2008). Si pour des raisons de secret de fabrication, cette absence de production est compréhensible, en tout état de cause, la demanderesse n'a pas sollicité une mesure d'instruction qui aurait permis dans des conditions respectant la confidentialité de donner ces éléments. Elle ne justifie pas plus des conditions dans lesquelles elle fait respecter son cahier des charges auprès de ses 456 sous traitants et en particulier de ceux concernés dans le présent litige.

En outre, comme le relèvent les défenderesses, certaines comparaisons sont effectuées à partir de chaussures "authentiques" qui ne proviennent pas des mêmes usines (identifiées sur l'étiquette par un numéro) ou n'ont pas été fabriquées au même moment (identifié sur l'étiquette par le mois et l'année). Par exemple, la société CONVERSE INC. compare des chaussures produites au Vietnam avec celles produites en Indonésie ou au Vietnam, par deux usines différentes, et à plus d'un an d'écart, voire deux ans alors que selon les termes mêmes de la demanderesse, le cahier des charges varie en fonction des dates de fabrication.

La société CONVERSE incrimine la semelle de propreté qui ne correspond pas à celle des chaussures authentiques, la talonnette et la partie avant de la semelle intérieure qui ne sont pas fabriquées dans les bons matériaux et la partie avant de la semelle qui ne présente pas de renfort. Cependant, en l'absence de connaissance par le tribunal des éléments imposés aux fabricants pour ces éléments, aucune conséquence ne peut être tirée des dires de la demanderesse. Le tribunal ne dispose pas plus d'éléments permettant de déterminer quels sont les critères de la couture fixant la doublure qui ne seraient pas repris sur les produits litigieux, la qualité attendue du patch revêtu du logo CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR ou de l'impression de l'étiquette thermocollée.

La comparaison entre les chaussures litigieuses et le cahier des charges

La société CONVERSE INC. soutient que les étiquettes ne sont pas placées au bon endroit sur la languette des chaussures commercialisées par les défenderesses. Elle a requis un huissier de justice, qui, le 11 juillet 2011 a mesuré la distance entre la bordure de l'étiquette thermocollée et le bord extérieur de la languette sur 8 paires de chaussures estimées contrefaisantes (pièces CONVERSE 12, 13, 16, 20,24,31 et 32) qu'il a comparée avec celle figurant dans le document remis par la société CONVERSE INC intitulé "EMBOSS & HEAT SEAL" qui définirait l'emplacement de l'étiquette pour une liste précise de chaussures et les modalités techniques du thermocollage. L'huissier a relevé pour chacune des chaussures que la distance était "significativement différente du positionnement" tel que défini par le document pour chaque référence.

Cependant, aucun élément ne permet de déterminer la date de ce cahier des charges, qui n'est pas mentionnée par l'huissier de justice et alors que la société demanderesse indique avoir modifié en 2009 ses étiquettes. Dès lors, il n'est pas établi qu'au moment de la fabrication des chaussures litigieuses, le positionnement mentionné dans le document remis à l'huissier de justice était appliqué par les fabricants des chaussures estimées contrefaisantes et cette comparaison est inopérante à rapporter la preuve de l'absence d'authenticité des chaussures.

#### Le test du stylo laser

Les chaussures estimées contrefaisantes ne réagissent pas au test du stylo laser censé, d'après la société CONVERSE INC (toujours fonctionner sur des produits authentiques et faire apparaître sur l'étiquette un point de couleur verte en raison de l'encre employée).

Si le tribunal n'est en aucun cas lié par les décisions de justice des juridictions des autres Etats membres dans les instances ayant opposé la demanderesse à la société DIESEEL AG, elles peuvent néanmoins apporter des éléments à prendre en considération. Ainsi, le tribunal relève que cette affirmation est contredite par les déclarations de la société CONVERSE dans l'affaire qui a été jugée par le tribunal de Breda aux Pays-Bas le 19 octobre 2011 aux termes desquelles, dans certains cas, notamment lorsque l'encre s'est estompée, le stylo laser ne réagit pas. Les sociétés ATLANTA, LE GARAGE et SNI DIESEEL ont fait procéder à des constats d'achat le 11 et 12 mai 2011 de chaussures CONVERSE dans deux magasins, fournis par le distributeur en France de la demanderesse. Ces chaussures ne réagissent pas au test du stylo laser. L'assignation délivrée postérieurement par la société demanderesse à la société OHR qui a vendu une des paires et le courrier de cette société adressé à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie-contrefaçon, accompagné de deux factures, indiquant ne pas s'être fourni auprès de la société ROYER ne suffisent pas à établir l'absence d'authenticité de ces chaussures dans la mesure où ces factures sont, pour l'une postérieure au constat d'achat et pour l'autre date de 2009.

S'agissant de l'achat effectué dans l'autre magasin, la société AARON, le seul courriel d'un salarié du distributeur de la société demanderesse pour la France, qui ne répond pas aux conditions des attestations énoncées par le code de procédure civile, au terme duquel aucune chaussure de cette référence n'aurait été vendue à cette société et qui n'est accompagné que de factures datant de 2010 est insuffisant à prouver que les chaussures dont l'achat a été constaté par l'huissier de justice sont contrefaisantes.

Ainsi, le test du stylo laser n'est pas infaillible et peut ne pas réagir sur certaines chaussures produites par des sous-traitants de la demanderesse. Dès lors, le fait que le stylo laser ne réagisse pas sur certaines des paires de chaussures commercialisées par les défenderesses n'établit pas qu'elles ne sont pas authentiques.

Sur l'absence de fabrication des chaussures litigieuses par les usines CONVERSE identifiées par le numéro figurant sur l'étiquette

La société CONVERSE INC. produit :

- une attestation de Madame Wu Chang Hou, se présentant comme dirigeante de la société Aurora Vietnam Industriel Footwear, qui indique que cette société n'a jamais fabriqué en février 2008 les références des chaussures litigieuses,

- une attestation de la même personne du 25 janvier 2011 qui indique diriger la société Fuqing Hong Fu Footwear Co et n'avoir jamais fabriqué en décembre 2007 de référence des chaussures litigieuses,

- une attestation de Monsieur CHENT SAO-KANG du 25 janvier 2011 qui expose diriger l'usine Vinh Long Footwear et indique que cette usine n'a produit en mars 2007 et juin 2007 aucune chaussures référencée K 63.

Ces attestations rédigées en anglais ne remplissent pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile dans la mesure où elles ne sont pas manuscrites, à l'exception du texte sur les conséquences pénales de l'établissement d'une fausse attestation, étant relevé que le texte dactylographié qui est le même dans les trois attestations. Par ailleurs, aucun extrait du registre du commerce de ces sociétés n'est produit au débat alors qu'il permettrait d'établir que les auteurs des attestations sont bien employés au sein de ces sociétés d'une part et aux fonctions qu'ils indiquent d'autre part. A cet égard, le tribunal s'étonne que Madame Wu Chang Hou puisse diriger à la fois une usine au Vietnam et en Chine et relève que celle-ci mentionne sur chacune attestation une adresse différente.

En outre, à supposer que les auteurs des attestations aient bien les fonctions qu'ils indiquent occuper, en raison du lien de dépendance économique de ces sociétés avec la société CONVERSE et en l'absence d'autres éléments venant corroborer leurs déclarations, ces attestations sont insuffisantes à établir que les chaussures commercialisées par les défenderesses n'ont pas été fabriquées par les usines dont les codes sont mentionnés sur les étiquettes.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments soumis à l'appréciation du tribunal que les constatations internes de la demanderesse, qui ne sont corroborées par aucun élément objectif ou extrinsèque, sont dépourvues de force probante, en soi. Par ailleurs, la combinaison de ces éléments ne constitue pas une preuve suffisante de défaut d'authenticité dès lors que la demanderesse s'est délivrée des preuves à soi-même ou a demandé à ses sous traitants, qui se trouvent à son égard dans un lien de dépendance économique, d'attester de faits non vérifiables tandis que les tests objectifs (test du stylo laser) invoqués ne sont pas fiables.

Enfin, les comparaisons auxquelles s'est livré le tribunal en cours de délibéré sur les chaussures provenant des mêmes usines aux mêmes périodes pour les modèles similaires n'apportent pas d'éléments supplémentaires pour caractériser un défaut d'authenticité.

Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que les 22 paires de chaussures estimées contrefaisantes ne constituent pas des produits authentiques et le tribunal estime qu'elles ont été produites par les sous-traitants de la demanderesse avec l'autorisation de la société CONVERSE.

- Sur l'épuisement des droits

Les sociétés défenderesses soutiennent qu'elles doivent bénéficier de l'aménagement de la charge de la preuve en raison du cloisonnement qui existe du fait du système de distribution mis en place par la société CONVERSE INC. sous la forme d'un distributeur exclusif dans chaque Etat membre, ce qui est justifié par les informations fournies par le site internet de la demanderesse. La société CONVERSE INC. ne conteste pas l'existence d'un risque de cloisonnement. Or, l'existence d'un distributeur exclusif par Etat membre engendre la

possibilité pour la demanderesse de vendre les chaussures sur lesquelles elle appose les marques dont elle est titulaire dans des conditions commerciales et tarifaires différentes selon les différents Etats membres. Par ailleurs, il n'est pas plus discuté que si la société DIESEEL désignait son fournisseur, l'approvisionnement parallèle risquerait d'être tari.

En conséquence, les conditions de l'aménagement de la charge de la preuve sont réunies et il appartient à la société CONVERSE INC. de prouver que les produits litigieux ont été initialement mis dans le commerce en dehors de l'Espace économique européen. Cette preuve n'est pas rapportée et la société CONVERSE ne se prévaut pas de justes motifs sur la base desquels elle serait habilitée à s'opposer à une importation parallèle.

Dès lors, l'épuisement des droits de la société CONVERSE sur les marques dont elle est titulaire est acquis et elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon.

Sur la demande reconventionnelle des sociétés ATLANTA. GARAGE et SNI pour procédure abusive

Les défenderesses, visant l'article 32-1 du code de procédure civile, font valoir que l'absence de production par la société CONVERSE de pièces justifiant l'absence d'authenticité alléguée des produits établit qu'elle était consciente de leur authenticité et que la procédure a en réalité pour objectif de découvrir sa source d'approvisionnement, sans se soumettre à l'aménagement de la charge de la preuve, ce qui constitue une procédure abusive et un détournement de procédure. Elles soutiennent que les déclarations aux services des douanes de la société CONVERSE ont entraîné la mise en retenue et la saisie de plusieurs dizaines de paires de chaussures et la désorganisation consécutive des magasins exploités par les sociétés LE GARAGE et ATLANTA.

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol, étant rappelé qu'une partie est irrecevable à solliciter l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile qui tend au paiement d'une amende civile au profit du Trésor public et ne peut fonder sa demande d'indemnisation que sur l'article 1382 du code civil.

En l'espèce, la société CONVERSE INC. a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et estimer au vu des analyses réalisées que les produits ne constituaient pas des produits authentiques et en tout état de cause tenter de faire valoir ce qu'elle estimait être ses droits, en justice. En outre, la demanderesse a produit des pièces pour tenter de démontrer l'absence d'authenticité des produits en cause. Le seul fait que la société CONVERSE INC. échoue à démontrer que les produits estimés contrefaisants ne sont pas authentiques est insuffisant à rapporter la preuve d'une faute telle que celle requise dans le cadre d'une procédure abusive.

Dès lors, la demande pour procédure abusive sera rejetée.

Sur les autres demandes

En l'absence de contrefaçon, il convient d'ordonner la mainlevée des retenues et saisies douanières effectuées par la direction des opérations douanières de Marseille et portant sur 424 paires de chaussures saisies dans le magasin LE GARAGE et 851 paires de chaussures

dans le magasin ATLANTA SPORT. Partie perdante, la société CONVERSE sera condamnée aux dépens de la présente instance et devra indemniser les sociétés défenderesses des frais qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leur défense à hauteur de 6.000 euros pour la DIESEEL AG et de 2000 euros pour chacune des sociétés SNI, ATLANTA SPORT et LE GARAGE. La nature de la présente décision ne justifie pas d'en ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par remise au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, en premier ressort.

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL,

Ecarte des débats les pièces 20 et 39 produites par la société DIESEEL AG,

Rejette la demande de la société CONVERSE INC. tendant à écarter des débats comme tardive la pièce 21, en réalité la pièce 40 de la société DIESEEL AG,

Ecarte des débats les pièces n° 4, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 versées aux débats par les sociétés ATLANTA, LE GARAGE et SPORT NEGOCE INTERNATIONAL et les pièces identiques versées sous les n° 1 à 15 par la société DIESEEL AG,

Déboute la société CONVERSE INC. de l'ensemble de ses demandes,

Ordonne la mainlevée des retenues et saisies douanières effectuées par la direction des opérations douanières de Marseille portant sur 424 paires de chaussures saisies dans le magasin LE GARAGE et 851 paires de chaussures dans le magasin ATLANTA SPORT,

Déboute les sociétés ATLANTA, LE GARAGE et SPORT NEGOCE INTERNATIONAL de leur demande reconventionnelle,

Condamne la société CONVERSE INC. aux dépens,

Condamne la société CONVERSE INC. à payer à la société DIESEEL AG la somme de 6.000 euros et à chacune des sociétés ATLANTA, LE GARAGE et SPORT NEGOCE INTERNATIONAL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente procédure.

Fait et jugé à Paris le 04 Mai 2012

LE GREFFIER  
LE PRESIDENT