

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2021**

Pôle 5 - Chambre 2

**Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 19/14338
- n° Portalis 35L7-V-B7D-CAK4L**

sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 3 juillet 2019 (pourvoi n° F 16-28.543), d'un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 25 octobre 2016 (RG n° 15/05739) sur appel d'un jugement de la 3^{ème} chambre 3^{ème} section du Tribunal de grande instance de PARIS du 30 janvier 2015 (RG n° 10/03466)

DEMANDERESSES A LA SAISINE

**S.A.R.L. INTERNATIONAL DIGITAL DEVELOPPEMENT (IDD),
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège social situé**

29, boulevard Gay Lussac
13312 MARSEILLE CEDEX 14

Immatriculée au rcs de Marseille sous le numéro 491 560 819

**S.A.R.L.U. STYLE NETWORK INTERNATIONAL (SNI), agissant en
la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité au siège social situé**

29, boulevard Gay Lussac
13014 MARSEILLE

Immatriculée au rcs de Marseille sous le numéro 502 079 460

Représentées par M^e Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau
de PARIS, toque K 0065

Assistées de M^e Jean-Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS,
toque C 1626

DEFENDERESSES A LA SAISINE

**Société CONVERSE INC, société de droit américain, prise en la
personne de son conseil d'administration domicilié en cette
qualité au siège social situé**

160 North Washington St.

BOSTON

MASSACHUSETTS 02114

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

**S.A.S. ROYER SPORT, prise en la personne de son représentant
légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé**

1, rue Eugène Freyssinet

Zone industrielle de l'Aumaillerie

35133 JAVENE - FOUGERES

Immatriculée au rcs de Rennes sous le numéro B 323 127 035

Société ALL STAR CV, société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

One Bowerman Drive

BEAVERTON

OREGON 97005

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Représentées par M^e Charles-Hubert OLIVIER de la SCP J. - L. LAGOURGUE & Ch. - H. OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0029

Assistées de M^e Gaëlle BLORET-PUCCI plaidant pour l'AARPI BCTG AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque T 01

Société DIESEEL AG, société de droit suisse, prise en la personne de son mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, M. Thomas F

[...]

SUISSE

Régulièrement assignée et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M^{me} Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

M^{me} Brigitte CHOKRON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M^{me} Brigitte CHOKRON, Présidente

M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère

M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : M^{me} Carole T

ARRET :

Par défaut

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M^{me} Brigitte CHOKRON, Présidente, et par M^{me} Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 30 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- constaté l'intervention volontaire de la société All Star CV,
- dit sans intérêt pour le litige, l'argumentation et les pièces n° 94, 96 et 99 des demandeurs (achat du 11 septembre 2014) ainsi que les pièces n° 8 et 9 (achat du 2 novembre 2009),
- écarté des débats les pièces n° 1 à 7, 8 à 15, 24 et 28 de la société Dieseel,
- rejeté les demandes relatives aux pièces de SNI et IDD,
- déclaré valables le constat d'achat (procès-verbal du 3 et 7 décembre 2009) et la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société IDD (procès-verbal des 5 et 22 février 2010),
- dit qu'en ayant détenu, offert à la vente, vendu des chaussures revêtues des marques internationales désignant l'Union européenne All Star n° 929 078 et Converse All Star n° 924 653 et française Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944, les sociétés IDD, SNI et Dieseel ont fait un usage illicite de ces marques au préjudice de la société Converse aux droits de laquelle se trouve la société All Star,
- interdit aux sociétés SNI, IDD et Dieseel d'importer, de détenir, distribuer, offrir à la vente et vendre sur le territoire de l'Union européenne, des chaussures reproduisant les marques internationales désignant l'Union européenne All Star n° 929 078 et Converse All Star n° 924 653 et française Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944, sans le consentement de la société All Star, sous astreinte de 60 euros par infraction constatée, soit par paire de chaussures contrefaisantes, passé le délai de 15 jours après la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamné in solidum les sociétés SNI, IDD et Dieseel à payer à la société All Star, la somme de 20.000 euros pour atteinte à ses marques,
- condamné in solidum les sociétés SNI, IDD et Dieseel à payer à la société Royer Sport, la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice commercial,
- dit que ces sommes seront supportées par tiers entre les sociétés SNI, IDD et Dieseel,
- ordonné la publication, aux frais des sociétés défenderesses, dans trois revues au choix des demanderesses dans la limite de 3.500 euros HT par insertion du communiqué suivant :

Le tribunal de grande instance de Paris a par jugement du 30 janvier 2015 dit que les sociétés International Discount Développement, Sport Négoce International et Dieseel, ont fait un usage illcité des marques All Star n° 929 078, Converse All Star n° 924 653 et Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944 et les a condamnées à payer aux sociétés All Star et Royer Sport, les sommes de 20.000 euros et de 40.000 euros en réparation respectivement de l'atteinte aux marques et du préjudice patrimonial,

- rejeté toutes autres demandes jugées non fondées,

- condamné les sociétés SNI, IDD et Dieseel à payer chacune à la société Converse et à la société Royer Sport la somme de 3.000 euros pour frais irrépétibles,

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

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

Vu l'arrêt réputé contradictoire rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (chambre 5-1) qui a :

- rejeté comme irrecevable la demande nouvelle des sociétés IDD et SNI tendant à voir prononcer la nullité du contrat de distribution dont bénéficie la société Royer Sport,

- rejeté la fin de non-recevoir des sociétés IDD et SNI et dit que les demandes de la société Royer Sport sont recevables,

- confirmé le jugement déferé si ce n'est en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SNI, IDD et Dieseel à payer :

à la société All Star, la somme de 20.000 euros pour atteinte à ses marques,

à la société Royer Sport, la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice commercial,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

- condamné in solidum les sociétés SNI, IDD et Dieseel à payer :

à la société All Star, la somme de 30.000 euros pour atteinte à ses marques,

à la société Royer Sport, la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice commercial,

- autorisé les sociétés Converse, All Star et Royer Sport à faire publier le dispositif de l'arrêt dans deux journaux ou magazines de leur choix, aux frais des sociétés SNI, IDD et Dieseel, le coût total des publications ne pouvant excéder 10.000 euros HT,

- condamné solidairement les sociétés IDD, SNI et Dieseel aux dépens d'appel et au paiement aux sociétés Converse, Royer Sport et All Star de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'arrêt de cassation partielle rendu le 3 juillet 2019 par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) qui casse et annule mais seulement en ce qu'il déclare valable le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 5 et 22 février 2010, dit qu'en ayant détenu, offert à la vente, vendu des chaussures revêtues des marques internationales désignant l'Union européenne All Star n° 929 078 et Converse All Star n° 924 653 et française Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944, les sociétés International Discount Développement, Sport Négoce International et Dieseel ont fait un usage illicite de ces marques, condamné in solidum ces sociétés à payer à la société All Star CV la somme de 30.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses marques et à la société Royer Sport la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice commercial, prononcé des mesures d'interdiction et de publication, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties en 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.

Vu la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi remise au greffe le 12 août 2019 par la société (SARL) International Digital Développement (IDD) et la société (SARL) Style Network International (SNI) à l'encontre des sociétés Converse Inc, Royer Sport (SAS), All Star CV et Dieseel AG.

Vu les dernières conclusions des sociétés International Digital Développement (IDD) et Style Network International (SNI), demandresses à la saisine et appelantes, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2020, demandant à la cour de :

- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit sans intérêt pour le litige, l'argumentation et les pièces n° 94,96 et 99 des demandeurs (achat du 11 septembre 2014) ainsi que les pièces n° 8 et 9 (achat du 2 novembre 2009) et, statuer à nouveau sur toutes les dispositions, objets de la saisine de la cour d'appel de céans, après cassation de l'arrêt du 25 octobre 2016,

- dire et juger irrecevables toute demande relative aux prétendus faits du 11 septembre 2014, au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et du principe de l'autorité de la chose jugée, et de l'estoppel,

- dire et juger nulle la saisie-contrefaçon mise en oeuvre et écarter le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 5 et 22 février 2010 des débats,

- débouter les sociétés Converse Inc, All Star CV et Royer Sport de l'ensemble de leurs demandes, dès lors que, alors que les sociétés SNI et IDD ont rapporté la preuve d'un risque réel de cloisonnement des marchés, au sens de l'arrêt Van Doren du 8 avril 2003, les sociétés Converse Inc, All Star CV et Royer Sport n'ont pas rapporté la preuve préalable qui leur incombait, à défaut de justification de leurs allégations selon lesquelles les sociétés IDD et SNI auraient vendu des produits non-authentiques ou de preuve que les sociétés IDD et SNI auraient vendu des produits n'ayant pas été mis sur le marché de l'espace économique européen avec leur consentement,

À titre subsidiaire,

- débouter les sociétés Converse, All Star et Royer Sport de l'ensemble de leurs demandes, compte tenu de la preuve par les sociétés IDD et SNI de l'épuisement de leurs droits,

À titre subsidiaire,

Vu l'article 6 de la CEDH,

- ordonner une mesure d'expertise et désigner un expert avec pour mission de se faire remettre par les conseils des sociétés Converse Inc. et All Star CV les éléments nécessaires à la vérification de l'authenticité des chaussures arguées de contrefaçon ainsi que les chaussures arguées de contrefaçon, ainsi que les échantillons étalons pertinents pour permettre la comparaison, ainsi que la Charte de fabrication intitulée 'emboss and heat-seal' invoquée, déterminer si les chaussures en cause sont contrefaisantes ou authentiques au regard de la Charte de fabrication intitulée 'emboss and heat-seal',

À titre infiniment subsidiaire,

- débouter les sociétés Converse, All Star et Royer Sport de leurs demandes de dommages-intérêts ou les ramener à de plus justes proportions dès lors qu'elles ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué,

- les débouter de leurs autres demandes notamment de publication,

-condamner la société Deseel à garantir les sociétés SNI et IDD de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,

- condamner la société Deseel au paiement d'une indemnité de 50.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés SNI et IDD et aux entiers dépens,

En toute hypothèse,

- débouter les sociétés Converse, All Star et Royer Sport de leurs demandes,

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

Vu les uniques écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 novembre 2019 des sociétés Converse Inc, All Star CV et Royer Sport, défenderesses à la saisine et intimées, demandant à la cour, au visa de l'article 9 du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, dans sa version codifiée par le Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, des articles L. 717-1, L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, de :

- confirmer le jugement du 30 janvier 2015 du tribunal de grande instance de Paris,

- dire et juger valable la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société IDD –Allezdiscount.com le 5 février 2010,

- dire et juger qu'en tout état de cause la matérialité des actes de détention et la vente de chaussures revêtues de la reproduction et/ou imitation des marques All Star n° 929 078 et Converse All Star n° 924 653 et française Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944 est parfaitement établie,

Sur le fond,

- dire et juger qu'à défaut d'autorisation de l'usage des marques All Star n° 929 078 et Converse All Star n° 924 653 et française Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944, la contrefaçon est caractérisée et le jugement condamnant de ce chef les sociétés IDD et SNI doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a fait interdiction à ces sociétés de poursuivre l'importation, la détention, la distribution, l'offre à la vente et la vente sur le territoire de l'Union européenne de tous produits portant atteinte aux marques internationales désignant l'Union européenne All Star n° 929 078 et Converse All Star n° 924 653 et, en France, à la marque française Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944, et ce, sous astreinte

définitive de 60 euros par infraction constatée et passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt intervenu,

Sur appel incident,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SNI, IDD et Dieseel à payer à la société All Star, la somme de 20.000 euros pour atteinte à ses marques, à la société Royer Sport, la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice commercial,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement les sociétés SNI et IDD à payer à la société All Star CV venant aux droits de la société Converse Inc. la somme de 60.000 euros pour atteinte aux marques Converse et à la société Royer Sport, la somme complémentaire de 150.000 euros en réparation du préjudice commercial subi,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SNI, IDD et Dieseel à payer à la société All Star CV, venant aux droits de la société Converse Inc. la somme de 20.000 euros pour atteinte à ses marques, à la société Royer Sport, la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice commercial,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé nécessaire la publication et ordonner la publication de l'arrêt aux frais des sociétés SNI et IDD dans trois revues ou journaux au choix des sociétés Converse Inc. All Star CV et Royer Sport sans que le coût puisse dépasser la somme de 3.500 euros HT par insertion,

- confirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés IDD et SNI à payer chacune à chacune des sociétés Converse Inc. All Star CV et Royer Sport la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Vu la signification à la société Dieseel AG, ayant son siège à Thalwill en Suisse, prise en la personne de son liquidateur M. F, suivant acte d'huissier de justice du 18 septembre 2019, de l'assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris, avec signification des conclusions des demanderesses à la saisine et appelantes et signification de la déclaration de saisine et l'absence de justification d'un retour de l'avis de réception de la lettre recommandée adressée dans les conditions de l'article 686 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 24 septembre 2020.

SUR CE :

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure au jugement déféré et aux conclusions susvisées des parties.

Il suffit de rappeler que la société Converse Inc. (organisée selon les lois de l'État du Delaware - États Unis d'Amérique) est titulaire, pour des 'articles chaussants' de la classe 25, de la marque internationale Converse All Star n° 924 653 enregistrée le 16 mai 2007 désignant l'Union européenne et de la marque internationale All Star n° 929 078 enregistrée le 15 mai 2007, désignant l'Union européenne. Elle est également titulaire de la marque française semi-figurative Converse All Star Chuck Taylor enregistrée le 30 mai 1986 sous le n° 1 356 944, renouvelée en 1996 et 2006, et couvrant en classe 25 les 'chaussures'.

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

Ayant découvert la vente de chaussures revêtues de ses marques sur le site internet www.allezdiscount.fr, la société Converse a fait procéder à un achat et à des constats les 2 novembre 2009, 3 et 7 décembre 2009, sur ce site qui s'est révélé appartenir à la société International Discount Développement (IDD) . Autorisée par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Paris du 28 janvier 2010, elle a fait procéder au siège de cette société, à Marseille, à une saisie-contrefaçon qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal des 5 et 22 février 2010. Au cours de ses opérations l'huissier instrumentaire s'est fait remettre une facture émise par la société SNI.

Suivant acte d'huissier de justice du 1^{er} mars 2010 la société Converse Inc et la société Royer Sport ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés IDD et SNI en contrefaçon de ses marques internationales et française. Les sociétés défenderesses ont fait intervenir à l'instance la société Dieseel (de droit suisse) aux fins de garantie.

La société All Star CV (de droit néerlandais), bénéficiaire de la cession, le 22 avril 2013, inscrite au registre national des marques, de la marque française n° 1 356 944, ainsi que de la cession, le 25 octobre 2013, enregistrée à l'OMPI, des marques internationales désignant l'Union européenne, est intervenue volontairement à l'instance comme venant aux droits de la société Converse Inc.

Le tribunal de grande instance de Paris a rendu son jugement le 30 janvier 2015 dont les dispositions sont ci-dessus visées. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris (chambre 5-1)

sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués aux sociétés All Star CV et Royer Sport, qui a été augmenté.

La Cour de cassation, ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a déclaré valable le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 5 et 22 février 2010, les sociétés IDD et SNI maintiennent devant la présente cour de renvoi leur demande en nullité de ce procès-verbal.

Sur la demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon,

Selon les motifs de son arrêt de cassation partielle du 3 juillet 2019, énoncés sous le visa de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, la Cour de cassation fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2016 d'avoir retenu par motifs adoptés, pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 5 et 22 février 2010, que l'huissier de justice pouvait obtenir une liste des produits Converse, l'ordonnance sur requête du 28 janvier 2010 l'autorisant à effectuer toutes recherches et constatations utiles afin de découvrir l'étendue des faits incriminés, la provenance et la destination des objets ou produits litigieux, l'identité de leurs auteurs (...) Et d'avoir, 'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'huissier de justice d'effectuer les opérations de saisie-contrefaçon conformément aux dispositions de l'ordonnance autorisant la mesure et qu'en l'espèce, seules étant incriminées les atteintes portées aux marques 'Converse All Star' n° 924 653, 'All Star' n° 929 078 et 'Converse All Star Chuck Taylor' n° 1 356 944, les recherches et constatations ne pouvaient être étendues aux autres marques 'Converse', violé le texte sus-visé'.

Pour conclure à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, les sociétés IDD et SNI font valoir que l'huissier de justice s'est octroyé des pouvoirs excédant ceux qui lui ont été dévolus par l'ordonnance présidentielle du 28 janvier 2010 autorisant la saisie-contrefaçon, en procédant à des recherches et en sollicitant la remise de documents relatifs à une marque qui n'était pas incriminée dans cette ordonnance; qu'il s'est livré, dès son arrivée sur les lieux, à une enquête auprès des personnes rencontrées en leur demandant, sans même avoir cherché d'éventuels produits contrefaisants, de lui 'remettre une liste de produits de marque', puis une 'édition des produits de marque Converse détenus par la société', alors que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon n'incriminait que d'éventuelles atteintes aux marques 'Converse All Star', 'All Star' et 'Converse All Star Chuck Taylor' et non la marque 'Converse', qui a fait l'objet d'un dépôt en tant que marque française sous le n° 1 450 850 et en tant que marque de l'Union européenne sous le n° 7600117 et que la société Converse Inc. ne visait pas dans sa requête.

Ceci posé, force est de constater que dans sa requête aux fins de saisie-contrefaçon, la société Converse Inc. se prévalait de ses droits sur les marques internationales désignant l'Union européenne 'Converse All Star' n° 924 653 et 'All Star' n° 929 078 et française 'Converse All Star Chuck Taylor' n° 1 356 944, les trois marques couvrant en classe 25 des articles chaussants et de la découverte, à la fin de l'année 2009, de l'offre en vente, sur le site internet www.allezdiscount.com, de chaussures reproduisant ces marques sans autorisation.

C'est en vain que les sociétés intimées font valoir que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon dit 'qu'il sera procédé à la description détaillée de tous les produits faisant tort aux droits de la requérante', cette disposition ne pouvant être détachée de celle qui la précède (article 1) et qui autorise la société Converse, en conformité avec l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, à faire procéder par tout huissier de justice à la constatation des faits délictueux ci-dessus rappelés (dans la requête) , ni de celle qui la suit (article 4) et qui autorise l'huissier de justice à procéder au comptage des produits revêtus des marques 'Converse All Star', 'All Star' et / ou 'Converse All Star Chuck Taylor'.

L'article L. 716-7 précité, en conformité duquel l'huissier de justice, aux termes de l'ordonnance, doit opérer, dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007, applicable en l'espèce, que le titulaire est autorisé à faire procéder par huissier de justice ' en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant'. Il en résulte que la saisie-contrefaçon ne peut valablement porter que sur les produits ou services prétendus contrefaisants, soit, en l'espèce, les articles chaussants revêtus des marques 'Converse All Star', 'All Star' et / ou 'Converse All Star Chuck Taylor' incriminés par la société Converse Inc dans sa requête aux fins de saisie-contrefaçon.

Aux termes du procès-verbal de saisie-contrefaçon, l'huissier de justice instrumentaire, arrivé dans les locaux de la société IDD, a demandé à la personne rencontrée sur place si elle pouvait lui 'remettre une liste des produits de marque', ce à quoi il lui a été répondu 'ne pas pouvoir nous indiquer où sont acquis les produits Converse' et attendre les instructions 'pour éditer la liste des produits Converse présents sur le site'. Ayant obtenu que soit éditée 'la liste des produits de marque Converse et l'état du stock détenu par la société' l'huissier de justice indique annexer en copie au procès-verbal ' la liste à nous fournie -sans que nous puissions la vérifier- des produits de marque Converse qui seraient détenus par la société'.

Force est de constater que la liste annexée au procès-verbal de saisie-contrefaçon est constituée d'une série de produits tous désignés sous

la marque 'Converse' et répartis entre les catégories suivantes : Fashion/mode, T-Shirt /Polo, Casquette, Débardeur, totalisant un stock de 2444 articles au 5 février 2010.

Il découle de ces éléments que le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne permet pas de s'assurer que l'huissier de justice instrumentaire a opéré dans le respect de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon en limitant ses recherches et ses constatations aux produits prétendus contrefaisants et aux atteintes portées aux marques 'Converse All Star' n° 924 653, 'All Star' n° 929 078 et 'Converse All Star Chuck Taylor' n° 1 356 944, seules invoquées, sans les étendre aux autres marques 'Converse'.

Les appelants sont en conséquence fondés en leur demande d'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 5 et 22 février 2010 à laquelle il convient de faire droit.

Le jugement déferé est ainsi, sur ce point, infirmé.

En conséquence de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il déclare valable le procès-verbal de saisie-contrefaçon, la Cour de cassation, au visa de l'article 624 du code de procédure civile, a également prononcé la cassation des chefs de l'arrêt qui condamnent les sociétés IDD et SNI, ainsi que la société Dieseel, pour contrefaçon des marques 'Converse All Star' n° 924 653, 'All Star' n° 929 078 et 'Converse All Star Chuck Taylor' n° 1 356 944, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Il y a lieu, dès lors, de statuer sur ces chefs.

Sur la contrefaçon,

Il importe d'observer que, nonobstant l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, la matérialité des faits invoqués à l'encontre des sociétés IDD et SNI est établie au vu du procès-verbal de constat sur le site internet www.allezdiscount.com dressé par M^e L, huissier de justice à Paris, les 3 et 7 décembre 2009, dont la validité a été irrévocablement jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2016 qui, sur ce chef, n'est pas atteint par la cassation.

Il ressort en effet de ce procès-verbal que l'huissier de justice a constaté la présence sur le site internet précité, exploité par la société IDD, de plusieurs paires de chaussures, une quarantaine environ, marquées 'Converse All Star', chacune de ces paires étant illustrée par une photographie et offerte à la vente avec un prix affiché et l'indication du taux de réduction opéré par rapport au 'prix généralement constaté'. Les taux de réduction, dépassant les 50%, étaient proposés dans le cadre d'une campagne promotionnelle ' Les imbattables de Noël'. Il a été procédé, lors de ce constat, à l'achat d'une paire de chaussures montantes 'Converse All Star Hi Leather' de couleur blanche pour le prix de 42,95 euros, soit, selon le site, une

réduction de 61 % sur le 'prix généralement constaté : 110 euros'. A la livraison de la commande, faite en son étude, l'huissier de justice a constaté la présence de la marque semi-figurative 'Converse All Star' sur la boîte en carton de couleur noire à l'intérieur de laquelle se trouvait la paire de chaussures montante en cuir 'Converse All Star Hi Leather' de couleur blanche; sur le côté droit de la chaussure, indique l'huissier de justice, figure le logo 'Converse All Star Chuck Taylor' dans un cercle en gomme de couleur blanche, et, sur la semelle en gomme de couleur marron, la marque 'Converse All Star'. L'huissier de justice a complété ses constatations en précisant avoir effectué des photographies du produit reçu sur lequel il a apposé un scellé.

Les sociétés appelantes ne contestent pas, au demeurant, la détention et l'offre en vente par la société IDD, sur le site internet www.allezdiscount.com, de chaussures revêtues des marques invoquées par les sociétés Converse Inc. et All Star CV, fournies par la société SNI qui s'est elle-même approvisionnée auprès de la société Dieesel.

Elles maintiennent cependant leur défense telle que soutenue en première instance et font valoir, en substance, que la contrefaçon n'est pas réalisée dès lors qu'est rapportée la preuve d'un risque réel de cloisonnement des marchés et que les intimées échouent à démontrer que les produits litigieux ne sont pas authentiques et n'ont pas été introduits dans l'espace économique européen par le titulaire des marques ou avec son consentement.

Il doit être rappelé que les dispositions de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 13§1 du règlement (CE) 207/2009/CE du 26 février 2009 prévoient l'épuisement du droit conféré par la marque en ne permettant pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce de l'espace économique européen, sous cette marque, par le titulaire ou avec son consentement. En effet, par application de ces dispositions, 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 la partie qui se prévaut de l'épuisement du droit de marque de démontrer cet épuisement pour chacun des exemplaires authentiques du produit concerné par le litige, et 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 le cas, par contre, où un risque réel de cloisonnement des marchés est avéré, s'opère un renversement de la charge de la preuve de l'épuisement du droit de marque, le défendeur à l'action en contrefaçon étant alors autorisé à ne pas révéler sa source d'approvisionnement (un membre du réseau de distribution agréé) et la charge incombant au titulaire de la marque de prouver que les produits en cause ont été initialement mis dans le commerce, par lui-même ou avec son consentement, en dehors du territoire de l'espace économique européen.

Pour conclure à l'existence, en l'espèce, d'un risque réel de cloisonnement des marchés, les dispensant de rapporter la preuve que les chaussures litigieuses ont été mises dans le commerce dans l'espace économique européen par la société Converse Inc. alors titulaire des marques en cause, les appelantes font grief à cette société de segmenter territorialement la distribution de ses produits à travers à réseau de distribution exclusive, n'acceptant de vendre ses produits qu'à un seul distributeur sur un territoire donné, d'attacher une attention particulière aux prix publics pratiqués par les détaillants de son réseau et aux prix 'plus bas' pouvant être pratiqués par d'autres revendeurs, de mettre en place un système de surveillance des prix afin de les maintenir à un niveau minimum. Elles invoquent en outre plusieurs éléments propres selon elles à confirmer l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés et, en particulier, les évictions dont on fait l'objet des distributeurs exclusifs pour avoir vendu des produits Converse en dehors de leur territoire sans l'accord du titulaire de la marque, les refus de distributeurs exclusifs de vendre à des clients à l'extérieur de leur territoire.

Or, ainsi qu'il est pertinemment rappelé par les sociétés intimées, un système de distribution exclusive, comme celui mis en place par la société Converse Inc. n'emporte pas en soi un risque réel de cloisonnement des marchés mais ne constitue qu'un indice devant être conforté par d'autres, en outre, l'attention particulière portée aux prix pratiqués au sein du réseau n'est pas illicite dès lors qu'elle ne conduit pas à imposer aux détaillants des prix de revente, enfin, comme l'ont à juste titre observé les premiers juges, le risque réel de cloisonnement des marchés n'est pas celui d'une étanchéité absolue, laquelle est illicite, mais d'une situation de nature à nuire à l'intégration des différents marchés nationaux au sein du marché unique.

Concernant les évictions de distributeurs exclusifs ayant vendu des produits Converse en dehors de leur territoire sans l'accord de la tête de réseau, les appelantes citent en exemple la société Formicron AG, distributeur exclusif des produits Converse pour l'Autriche dont le contrat, ainsi qu'il est attesté par un ancien dirigeant de cette société, a été résilié en 1992 au motif qu'elle avait vendu des produits Converse en Allemagne. Ainsi qu'il a été pertinemment retenu par les premiers juges, cet unique cas, remontant à une époque largement

antérieure aux faits de l'espèce, n'est pas de nature à justifier des mesures de rétorsion invoquées.

Sur les refus de commandes opposés par des distributeurs exclusifs à des clients extérieurs à leur territoire, les appelants produisent des échanges de courriels datant de juillet-août 2009 (pièces 61-63 à 61-70) dont l'authenticité est mise en doute par les intimées qui en soulignent, pertinemment, les insuffisances et les cohérences conduisant légitimement à penser que ces échanges s'inscrivent dans une stratégie de 'piégeage'. Il est ainsi constaté que certains de ces courriels ne permettent pas d'identifier le client qui aurait adressé une demande d'achat (courriel de la société Converse Italia) ou encore, ne comportent pas l'adresse électronique du destinataire de la demande d'achat (courriel à Converse Allemagne).

A juste titre, les premiers juges, à l'instar d'autres juridictions ayant eu à les apprécier (arrêt de la cour d'appel de Hambourg du 15 septembre 2011 - pièce 68, arrêt de la cour d'appel de Francfort sur le Main du 7 février 2013-pièce 69) n'ont accordé que peu de valeur probante à ces pièces, cependant que les intimées produisent de très nombreuses factures (pièces n° 78-1 à 78-14, n° 79-1 à 79-43), émises par des distributeurs exclusifs Converse et certifiées par leur expert-comptable, justifiant, sur la période d'août 2008 à août 2012, de volumes de ventes importants de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de paires de chaussures, par des distributeurs entre eux et entre des distributeurs et des détaillants opérant sur un autre territoire. En considération du nombre et du volume de ces ventes intervenues sur une longue période, les appelantes ne sont pas fondées à prétendre qu'il s'agirait de ventes d'ajustement ou d'appoint ou encore de ventes réalisées pour les besoins de la cause.

En définitive, au regard des éléments d'appréciation produits de part et d'autre, les premiers juges ont à bon droit, par de justes motifs que la cour adopte, écarté l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés et dit n'y avoir lieu, en conséquence, au renversement de la charge de la preuve au bénéfice duquel prétendent les appelantes.

Il incombe, dès lors, à ces dernières, de démontrer 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.

Les appelantes se fondent sur un constat d'huissier de justice établi par M^e N le 25 janvier 2012 à la requête de la société Dieseel AG (pièce n° 28-21) qui fait ressortir une chaîne de ventes de chaussures intervenues entre septembre et novembre 2008, juillet 2009 et août 2009, depuis une société 'Z', revendeur officiel de la société Converse, identifiée par l'huissier de justice comme étant l'un des distributeur des marques sur le territoire européen, vers une société

'X', laquelle a revendu à la société Dieasel AG qui a fourni la société SNI laquelle a fourni la société IDD destinataire final.

Or, ainsi qu'il a été pertinemment observé par les premiers juges, la preuve n'est pas rapportée de ce que les chaussures offertes à la vente en décembre 2009 par la société IDD sur son site internet www.allezdiscount.com dans le cadre de la campagne promotionnelle 'Les imbattables de Noël' proviennent toutes du même lot que celles qui, suivant le circuit de distribution décrit dans le procès-verbal de constat précité, ont été mises sur le marché par la société 'Z', étant en outre, peu probable que les sociétés SNI et IDD aient conservé ces produits, dans la meilleure hypothèse depuis le mois d'août 2009, avant de les proposer à la vente en décembre 2009 sur le site internet précité.

En conséquence, et dès lors que les appelantes ne montrent pas que les chaussures revêtues des marques 'Converse All Star' n° 924 653, 'All Star' n° 929 078 et 'Converse All Star Chuck Taylor' n° 1 356 944 mises en vente sur le site internet de la société IDD ont été acquises auprès d'un revendeur agréé situé dans l'espace économique européen et, par suite, n'établissent pas le consentement, même implicite, de la société Converse Inc, titulaire des marques, à la première commercialisation des produits dans cet espace, la contrefaçon des marques invoquées est caractérisée à la charge des appelantes qui ont fait de ces marques un usage illicite.

Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu'il a retenu la contrefaçon.

Sur les mesures réparatrices,

Sur le préjudice, il résulte des dispositions de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux marques de l'Union européenne en vertu de l'article L. 717-2 du même code, que, 'Pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé

l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée'.

Les sociétés intimées demandent par voie d'appel incident la condamnation solidaire des sociétés SNI et IDD à payer à la société All Star CV venant aux droits de la société Converse Inc. la somme de 60.000 euros pour atteinte aux marques Converse et à la société Royer Sport, la somme complémentaire de 150.000 euros en réparation du préjudice commercial subi. Subsidiairement, elles poursuivent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SNI, IDD et Dieseel à payer à la société All Star CV, venant aux droits de la société Converse Inc. la somme de 20.000 euros pour atteinte à ses marques, à la société Royer Sport, la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice commercial.

Les premiers juges, tenant compte de la notoriété des trois marques en cause, qui n'est pas contestée, de l'atteinte portée à la valeur distinctive de ces marques à raison de l'offre en vente de produits marqués sur un site internet, de leur banalisation et, par suite, de la diminution de leur valeur patrimoniale, ont procédé à une juste appréciation du préjudice en résultant pour leur titulaire en fixant à 20.000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la société All Star CV venant aux droits de la société Converse Inc.

La société Royer Sport, distributeur exclusif des produits marqués, justifie avoir investi en 2006 et en 2007, la somme de 7 millions d'euros pour la promotion de ces produits et en 2008, la somme de 8 millions d'euros ; elle fait valoir à juste titre que la société IDD pratique des prix très bas en profitant indûment de ses investissements promotionnels et que sa politique commerciale s'en trouve désorganisée ; elle subit en outre, à raison des agissements de la société IDD, un manque à gagner. Force est toutefois d'observer que la somme complémentaire de 150.000 euros demandée par la société Royer Sport est manifestement excessive au regard du nombre de produits offerts à la vente sur internet, de l'ordre d'une quarantaine de paires selon les éléments d'information résultant du procès-verbal de constat des 3 et 7 décembre 2009, et que la somme de 40.000 euros qui lui a été allouée par les premiers juges constitue une juste réparation de l'ensemble de son préjudice.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ses dispositions fixant les montants indemnitaires.

Le sens de l'arrêt conduit à le confirmer en outre en ses dispositions faisant droit aux demandes d'interdiction et de publication.

Sur les autres demandes,

Les sociétés IDD et SNI persistent à demander la garantie de la société Deseel AG tout en indiquant que cette société serait désormais liquidée et radiée. En l'état de ces observations, le jugement est confirmé en ce qu'il a, par de justes motifs que la cour adopte, rejeté la demande de garantie et dit que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés IDD, SNI et Deseel AG supporteront la charge des condamnations prononcées à leur encontre à proportion d'un tiers chacune.

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur le sort des dépens sauf à préciser que les sociétés Converse Inc. All Star CV et Royer Sport conserveront à leur charge les frais de la saisie-contrefaçon annulée.

Parties perdantes, les sociétés IDD, SNI et Deseel AG supporteront les dépens d'appel et sont condamnées, en équité, à payer, in solidum, aux sociétés Converse Inc. All Star CV et Royer Sport, une indemnité globale de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt de défaut,

Dans les limites du renvoi après cassation,

Infirmes le jugement déféré en ce qu'il déclare valable la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société International Digital Développement (IDD) (procès-verbal des 5 et 22 février 2010),

Statuant à nouveau de ce chef,

Annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 5 et 22 février 2010,

Dit que les sociétés Converse Inc. All Star CV et Royer Sport conserveront à leur charge les frais de la saisie-contrefaçon annulée,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés International Digital Développement (IDD), Style Network International (SNI) et Deseel AG à payer aux sociétés Converse Inc. All Star CV et Royer Sport une indemnité globale de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Dit que les sociétés International Digital Développement (IDD) et Style Network International (SNI) et Dieseel AG supporteront les dépens d'appel qui pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.