

**COUR D'APPEL DE PARIS**  
**ARRET DU 23 novembre 2021**

**Pôle 5 - Chambre 1**  
(n°195/2021)

Numéro d'inscription au répertoire général : **20/17694 - N° Portalis**  
**35L7-V-B7E-CCYJK**

Décision déferée à la Cour : Ordonnance de référé du  
9 novembre 2020 - Tribunal Judiciaire – RG n° 20/56216

**APPELANTE**

**S.A.S. INDIS**

Société au capital de 650 000 euros  
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS  
sous le numéro B838 071 694  
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux  
domiciliés ès qualités audit siège  
Zone d'activités Artiloire - Le Bois Simbert - Atelier n°6 -  
rue Joseph Cugnot  
37130 CINQ mars LA PILE

Représentée par M<sup>e</sup> Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne  
BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034  
Assistée de M<sup>e</sup> Jérôme WEDRYCHOWSKI de la SCP  
WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS.

**INTIMÉE**

**S.A.S. LABORATOIRES ALCON**

Société au capital de 12 852 002,25 euros  
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de  
NANTERRE sous le numéro 652 009 044  
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès  
qualités audit siège  
20 rue des Deux Gares  
92500 RUEIL MALMAISON

Représentée par M<sup>e</sup> Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP  
GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de  
PARIS, toque : K0111  
Assistée de M<sup>e</sup> Frédérique POTIN de la société d'avocats de  
SIMMONS & SIMMONS, avocat au barreau de PARIS

**COMPOSITION DE LA COUR :**

En application des dispositions de l'article 805 et 905 du code de  
procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2021, en  
audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M<sup>me</sup>

Françoise BARUTEL, conseillère, et M<sup>me</sup> Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M<sup>me</sup> Isabelle DOUILLET, présidente  
M<sup>me</sup> Françoise BARUTEL, conseillère,  
M<sup>me</sup> Déborah BOHÉE, conseillère

**Greffier**, lors des débats : M<sup>me</sup> Karine A

### **ARRÊT :**

- Contradictoire
- 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 Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

\*\*\*

### **EXPOSÉ DU LITIGE**

La société de droit suisse ALCON INC. est titulaire de la marque verbale de l'Union européenne «ACRYSOF » n°3518859 déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée le 8 février 2005 pour désigner, en classe 10, les appareils et instruments ophtalmologiques, médicaux et chirurgicaux, les dispositifs de prothèse et les lentilles intra-oculaires, laquelle a été régulièrement renouvelée.

La société LABORATOIRES ALCON, immatriculée le 3 avril 1989 au RCS de Toulouse, est une filiale de la société ALCON INC qui fabrique et distribue des lentilles intra-oculaires.

La société LABORATOIRES ALCON indique bénéficié depuis de nombreuses années d'une licence tacite d'exploitation de la marque « ACRYSOF » sur le territoire français pour la fabrication, la mise sur le marché, la promotion, la distribution et la vente des lentilles intra-oculaires sous cette marque.

Par contrat du 5 mars 2020, qui a fait l'objet d'une demande d'inscription à l'EUIPO le 16 avril 2020, la société ALCON INC. a conclu avec la société LABORATOIRES ALCON un contrat de licence non-exclusive portant sur cette marque, le contrat entrant en vigueur rétroactivement le 8 avril 2019.

La société LABORATOIRES ALCON explique qu'elle distribue les lentilles intra-oculaires sous la marque « ACRYSOFF », directement, sans intermédiaire indépendant de distribution, auprès des hôpitaux et cliniques pratiquant la chirurgie de la cataracte. Elle précise que la gamme de lentilles «ACRYSOFF » comporte plusieurs références et notamment la référence « ACRYSOFF IQ » qui consiste en une lentille intra-oculaire acrylique pliée, appliquée en remplacement du cristallin naturel humain lors d'une opération chirurgicale.

Le 9 avril 2020, la société ALCON INC. a autorisé la société LABORATOIRES ALCON à prendre toutes mesures jugées nécessaires afin de faire cesser tous les actes portant atteinte à la marque «ACRYSOFF » sur le territoire français et obtenir des dommages-intérêts, contre la société INDIS.

La société INDIS, immatriculée le 12 mars 2018 au RCS de Tours, et créée par deux anciens cadres de la société LABORATOIRES ALCON, a pour activité l'achat, la vente, le stockage et la distribution notamment de dispositifs médicaux implantables, tels que les implants intra-oculaires.

La société LABORATOIRES ALCON fait valoir qu'elle a découvert que la société INDIS commercialisait en France des lentilles intra-oculaires de marque « ACRYSOFF » destinées à être commercialisées en Turquie uniquement et non sur le territoire de l'Union européenne.

Autorisée par ordonnance présidentielle du 8 juin 2020, la société LABORATOIRES ALCON a fait pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société INDIS le 18 juin 2020.

Par exploit d'huissier du 16 juillet 2020, la société LABORATOIRES ALCON a fait assigner la société INDIS devant le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en invoquant une atteinte vraisemblable de la marque de l'Union européenne « ACRYSOFF » n°3518859.

**Par ordonnance de référé prononcée le 9 novembre 2020, dont appel, le juge des référés a :**

- dit vraisemblable la contrefaçon de la marque de l'Union européenne « ACRYSOFF » n°3518859 par la société INDIS, en raison d'actes d'importation de Turquie en France, de détention, de commercialisation et de vente en France de lentilles intraoculaires couvertes par cette marque provenant de Turquie,

- fait interdiction à la société INDIS d'importer de Turquie des lentilles intra-oculaires de marque «ACRYSOFF » et de les commercialiser en France, directement ou par personne interposée, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, ladite astreinte commençant à

courir quinze jours après la signification de la présente ordonnance, et pour une durée de six mois,

- condamné la société INDIS à payer à la société LABORATOIRES ALCON 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel imputable à la contrefaçon,

- réservé la liquidation des astreintes éventuelles,

- condamné la société INDIS à payer à la société LABORATOIRES ALCON 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société INDIS aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

**Le 7 décembre 2020, la société INDIS a interjeté appel de cette ordonnance.**

**Dans ses dernières conclusions transmises le 4 avril 2021, la société INDIS appelante, demande à la cour de:**

- Recevoir la société INDIS en son appel de l'ordonnance de référé en date du 9 novembre 2020

- La dire bien fondée,

- Infirmer l'ordonnance entreprise dans les limites de l'appel formé par INDIS,

Et statuant à nouveau

- Enjoindre à la société INDIS de communiquer aux débats tous éléments permettant de savoir à quels hôpitaux turcs les produits incriminés ont été vendus, une sommation de communiquer étant faite à ce sujet.

En tout état de cause,

- Voir Dire et Juger par la cour

' que le fabricant (légal) la société ALCON LABORATOIRES Inc, 6201 South Freeway, FORT WORTH, TEXAS en procédant à une première vente depuis les États-Unis des lentilles intraoculaires SN60WF de marque ACRYSOFF en Turquie a épuisé son droit de marque ACRYSOFF que la société LABORATOIRES ALCON, (France), société bénéficiant depuis le 5 mars 2020 d'une licence non exclusive sur la

marque ACRYSOF ne saurait avoir plus de droit sur ladite marque que la société-mère américaine, titulaire de droit sur cette marque ACRYSOF depuis le 23 janvier 1992, sauf à cloisonner la libre circulation des marchandises.

' que l'utilisation de la langue turque sur les emballages de lentilles intraoculaire SN60WF de marque ACRYSOF détenus par la société INDIS, d'après le constat de Me S en date du 18 juin 2020, ne suffit pas à établir que les produits litigieux auraient été exclusivement destinés à être commercialisés en Turquie.

- Dire et Juger que la société LABORATOIRES ALCON ne rapporte pas d'éléments de preuve rendant vraisemblable qu'il est porté atteinte au droit de marque de la société LABORATOIRES ALCON.

En conséquence

- Juger que le juge des référés était incompétent pour connaître de la demande de la société LABORATOIRES ALCON,

Très subsidiairement,

Et pour le cas où par impossible la Cour estimerait que le Juge des référés était compétent,

- Juger qu'il ne saurait être interdit à la société INDIS de pouvoir importer ou continuer à importer de tout pays de l'Espace Économique Européen (EEE) ou de pays tiers, des lentilles intraoculaires de marque de l'Union Européenne ACRYSOF n° 003518859, qui auraient été mises sur le marché de cet Espace Économique Européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, notamment en raison de l'épuisement du droit de marque, sauf à la société Laboratoires ALCON (France) à établir que son consentement à la mise sur le marché EEE aurait été refusé, et ce dans des conditions normales d'application du droit positif en la matière.

- Réserver en l'état les droits de la société INDIS à présenter toutes autres demandes qui seraient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.

En toutes hypothèses

- Débouter la société LABORATOIRES ALCON de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, et notamment de sa demande pour appel abusif, demande formulée dans ses conclusions d'intimée.

- Condamner la société LABORATOIRES ALCON à payer à la société INDIS la somme de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société ALCON en tous les frais.

**Dans ses dernières conclusions transmises le 30 avril 2021, la société LABORATOIRES ALCON, intimée, demande à la cour de:**

- Confirmer l'Ordonnance rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Paris le 09 novembre 2020 en ce qu'il a :

' reçu la société LABORATOIRES ALCON en ses demandes et l'en a déclaré bien fondée;

' dit vraisemblable la contrefaçon de la marque de l'Union européenne « ACRYSOFF » N°003518859 par la société INDIS, en raison d'actes d'importation de Turquie en France, de détention, de commercialisation et de vente en France de lentilles intraoculaires couvertes par cette marque provenant de Turquie ;

' fait interdiction à la société INDIS d'importer de Turquie des lentilles intraoculaires de marque «ACRYSOFF» et de les commercialiser en France, directement ou par personne interposée, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;

' condamné la société INDIS à payer à la société LABORATOIRES ALCON la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel imputable à la contrefaçon ;

' condamné la société INDIS à payer à la société LABORATOIRES ALCON la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' condamné la société INDIS aux dépens ;

' débouté la société INDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Débouter la société INDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre de la présente procédure d'appel ;

- Rejeter la demande de communication de la société INDIS concernant les noms des hôpitaux turcs qui ont acquis les produits ACRYSOFF litigieux auprès de la société ERSE ;

- Condamner la société INDIS à verser à la société LABORATOIRES ALCON la somme de 10.000 euros au titre de l'appel abusif ;

- Condamner la société INDIS à verser à la société LABORATOIRES ALCON la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société INDIS aux entiers dépens, lesquels seront recouverts par Maître Anne Grappotte-Bénétreau, Avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021.

## **MOTIFS**

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

### **- Sur la vraisemblance de l'atteinte portée à la marque ACRYSOFF**

La société INDIS soutient essentiellement que l'atteinte à la marque 'ACRYSOFF' n'est pas vraisemblable en raison de l'épuisement des droits de la société LABORATOIRES ALCON, la présence d'étiquettes en langue turque sur les produits litigieux étant insuffisante pour l'établir, alors que d'autres mentions figurent en anglais notamment sur les notices des produits. Elle rappelle que les produits ont été fabriqués aux États-Unis puis importés en Irlande, avant de rejoindre la Turquie, où le droit de marque est alors épuisé. Elle invoque une décision de la Cour suprême des États-Unis rendue le 30 mai 2017 dans laquelle cette juridiction a retenu l'épuisement international du droit de brevet, estimant que la vente d'un produit en dehors des États-Unis autorisée par le titulaire d'un brevet épuisait tous les droits relatifs à ce brevet sur le produit, de manière similaire à une vente qui aurait eu lieu sur le territoire américain et estime que cette décision s'applique à tous les droits de propriété intellectuelle, et notamment au droit de marque. La société INDIS en déduit que la société LABORATOIRES ALCON ne saurait avoir plus de droit que sa société-mère, sauf à opérer un cloisonnement du marché contraire au principe de la libre circulation des marchandises. Elle conteste les propos tenus dans l'attestation de la société turque ERSE, distributeur local, qui soutient ne pas avoir vendu en dehors de la Turquie les produits incriminés, en précisant que ces produits ont été vendus à des hôpitaux turcs et demande à la cour d'enjoindre à la société LABORATOIRES ALCON de produire tous justificatifs attestant de la véracité de la vente des produits incriminés à des hôpitaux turcs par la société ERSE. Elle ajoute apporter la preuve qu'elle s'est fournie auprès d'une société basée à HONG KONG et que ces produits n'ont donc pas été acquis en TURQUIE. Elle en conclut que le caractère « vraisemblable » de l'atteinte portée aux droits du titulaire de la marque est, en l'état d'une procédure de référé, contestable et fait échec à l'action en contrefaçon.

La société LABORATOIRES ALCON rappelle que, conformément à la législation applicable en matière de marque de l'Union européenne, ce n'est que lorsque les produits litigieux ont été importés sur le marché de l'Espace économique européen (EEE) par le titulaire de la marque ou avec son consentement que l'exception d'épuisement des droits trouve à s'appliquer et que c'est à la société défenderesse qui l'invoque de rapporter la preuve de l'épuisement des droits, et donc du consentement allégué du titulaire de droits concernant l'importation et la commercialisation des produits litigieux dans l'EEE. Elle relève que la décision de la Cour suprême des États-Unis opposée se rapporte uniquement à des dispositions de droit américain applicables aux seuls titres de propriété industrielle américains et précise que la Cour de Justice de l'Union Européenne s'est depuis longtemps clairement prononcée à l'encontre d'un épuisement international des droits de marques. Elle souligne que la société INDIS ne démontre pas que le groupe ALCON est à l'origine ou aurait consenti à cette mise sur le marché au sein de l'EEE. Elle explique que les produits ACRYSOFF ont été fabriqués en Irlande, et non aux États-Unis, puis livrés en Turquie pour y être mis sur le marché par l'entité turque du groupe ALCON, la société Alcon Laboratuvarlari Tic A.S. Elle soutient que l'utilisation de la langue turque sur les emballages démontre par ailleurs que ces produits sont bien exclusivement destinés à être commercialisés en Turquie.

Elle ajoute que, selon les dispositions du contrat type conclu entre Alcon Laboratuvarlari Tic A.S. et ses distributeurs, ces derniers ont interdiction de commercialiser les produits ALCON, et notamment les produits ACRYSOFF, en-dehors de la Turquie. Elle en conclut que les produits ACRYSOFF identifiés lors des opérations de saisie-contrefaçon ont été initialement commercialisés par le groupe ALCON en Turquie, pays ne faisant pas partie de l'EEE, et à destination de ce territoire uniquement et qu'il incombait ainsi à la société INDIS de s'assurer qu'après cette première commercialisation hors de l'EEE, le groupe ALCON avait consenti à l'introduction de ces produits sur ce territoire.

La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle applicable à la cause, ' *Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. (...)*

*Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.*



*La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.(...).*

*Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable. (...)'*

Puis, en vertu de l'article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union Européenne, l'enregistrement d'une marque de l'UE confère à son titulaire un droit exclusif lui permettant notamment d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque ce signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Et l'article 15-1 intitulé 'Épuisement du droit conféré par la marque de l'Union européenne' précise qu'une marque de l'UE ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Il incombe, par ailleurs, à celui qui invoque l'épuisement du droit 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.

Ainsi, dans son arrêt DAVIDOFF du 20 novembre 2001 (n°C414/99), la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit qu'il incombe à l'opérateur qui invoque l'existence d'un consentement d'en apporter la preuve et non pas au titulaire de la marque d'établir une absence de consentement. Dès lors, un consentement implicite à une commercialisation dans l'Espace économique européen (EEE) de produits mis dans le commerce en dehors de celui-ci ne saurait résulter d'un simple silence du titulaire de la marque. De même, un consentement implicite ne saurait résulter d'une absence de communication, par le titulaire de la marque, de son opposition à une commercialisation dans l'EEE ni d'une absence d'indication, sur les produits, d'une interdiction de mise sur le marché dans l'EEE.

En outre, dans l'arrêt VANDOREN du 8 avril 2003 (C54-244/00), la CJUE a dit pour droit que, dans l'hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'EEE au moyen d'un système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son

consentement en dehors de l'EEE. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'EEE. Ainsi, lorsqu'il existe un risque réel de cloisonnement du marché, il s'opère un renversement de la charge de la preuve.

Enfin, la Cour de justice de l'Union Européenne, dans un arrêt SEBAGO du 1er juillet 1999, (n°C173/98), a dit pour droit que la mise sur le marché en dehors du territoire de l'Union européenne n'épuise pas le droit du titulaire de s'opposer à l'importation de ces produits effectuée sans son consentement et de contrôler ainsi la première mise dans le commerce dans l'EEE des produits revêtus de la marque.

En l'espèce, il ressort des opérations de saisie contrefaçon réalisées le 18 juin 2020 au siège social de la société INDIS que celle-ci y détenait des lentilles intra-oculaires de marque 'ACRYSOF' de la gamme 'ACRYSOF IQ', boîtes sur lesquelles étaient apposées deux étiquettes rédigées en langue turque. L'huissier de justice a pu constater que la société INDIS a importé, en 2019, 6290 produits portant la mention 'ACRYSOF' et a vendu, en 2019 et 2020, 1681 produits 'ACRYSOF', 4577 produits figurant dans ses stocks à la date de ses opérations.

Les mentions apposées sur les produits saisis, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de produits authentiques, permettent de constater que le 'fabriquant légal' est la société ALCON LABORATOIRES INC, société américaine, mais que les produits ont été fabriqués en Irlande pour, ensuite, être livrés à une société turque, dépendant du groupe ALCON, la société ALCON LABORATUVARLARI TIC A.S. en charge de la commercialisation de ces produits en Turquie, de sorte que la société INDIS ne peut soutenir que ces produits ont été fabriqués aux Etats Unis et importés d'abord en Irlande pour alléguer un épuisement du droit de marque de la société LABORATOIRES ALCON, avec la vente réalisée avec son consentement sur le territoire de l'UE.

Ainsi, la société LABORATOIRES ALCON démontre que ces produits ont été mis sur le marché du territoire turc avec son consentement, l'utilisation de la langue turque sur les emballages démontrant sans ambiguïtés que ces produits étaient destinés à être commercialisés en Turquie, par le biais de distributeurs locaux, qui ont l'interdiction de les commercialiser en dehors de la Turquie, comme le démontre le contrat de distribution des produits 'ACRYSOF', dont la traduction n'apparaît pas sujette à caution, régularisé entre le groupe ALCON et la société ERSE, qui a attesté, par ailleurs, que les produits en cause ont été vendus uniquement à des hôpitaux turcs.

Et il n'appartient pas à la société LABORATOIRES ALCON, sauf à renverser la charge de la preuve, de justifier du cheminement des produits en cause, après leur acquisition par son distributeur officiel, de sorte que la demande de l'appelante visant à obtenir la

communication des éléments permettant de connaître les noms des hôpitaux turcs concernés doit être rejetée.

À cet égard, l'emploi de la langue anglaise ou d'autres langues sur des notices, ne permet nullement, comme le prétend la société INDIS, de déduire que ces produits, dont le circuit de commercialisation est retracé grâce aux numéros de série, étaient destinés à une commercialisation plus vaste.

Puis, pour prétendre à un renversement de la charge de la preuve, la société INDIS évoque le risque d'un cloisonnement du marché, sans pour autant prouver que la société LABORATOIRES ALCON, qui est libre d'organiser la distribution de ses produits, aurait adopté un mode de distribution ayant pour objet ou pour effet d'affecter les principes de la concurrence et de la libre circulation des produits.

Par ailleurs, la société INDIS échoue à apporter la preuve qui lui incombe, puisqu'elle invoque comme moyen de défense à l'action en contrefaçon l'épuisement du droit, 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, la société de droit suisse ALCON INC, titulaire de la marque européenne 'ACRYSOF, ou avec son consentement même implicite, après cette première commercialisation des produits litigieux hors de l'EEE. En effet, si la société INDIS produit une facture justifiant, selon elle, qu'elle s'est fournie auprès d'une société basée à Hong Kong, elle ne démontre par aucune pièce le consentement du groupe ALCON pour la mise en commercialisation sur le territoire UE de ces produits portant la marque protégée.

Il doit, en outre, être relevé que la société INDIS peut d'autant moins prétendre ignorer cette situation qu'elle admet avoir importé, de Chine, des produits dont les étiquettes sont rédigées en langue turque sans vérifier leur origine, que ces dirigeants sont d'anciens salariés de la société LABORATOIRES ALCON connaissant donc sa politique de distribution et, enfin, qu'elle a sollicité la négociation d'un accord concernant la distribution de ces produits en France qui lui a été refusé.

Enfin, la société INDIS ne saurait invoquer la théorie de l'épuisement international des droits de la société LABORATOIRES ALCON sur le droit de marque, sur la base d'un arrêt de la Cour suprême des Etats Unis du 30 mai 2017, produit sans aucune traduction, qui, comme l'a souligné le premier juge, ne concerne que l'épuisement du droit des brevets américains et, non, l'épuisement du droit des marques dans l'Union Européenne, ce juge n'ayant nullement excédé ses pouvoirs en précisant ce point.

C'est donc à bon escient que le premier juge a retenu que la contrefaçon de la marque de l'Union européenne 'ACRYSOF'

n°3518859 par la société INDIS qui a importé, sans l'accord du titulaire de la marque, de Turquie, détenu et commercialisé des lentilles intra-oculaires portant cette marque apparaissait vraisemblable, de sorte que l'ordonnance querellée doit être confirmée de ce chef.

### **- Sur le périmètre de la mesure d'interdiction**

La société INDIS sollicite à titre subsidiaire la limitation du périmètre de la mesure d'interdiction prise à son encontre, en la conditionnant à la preuve par la société LABORATOIRES ALCON de son refus de son consentement à la mise sur le marché de l'EEE pour les produits concernés.

Sur ce, il n'y a pas lieu de limiter la mesure d'interdiction telle que sollicitée par la société INDIS, puisqu'il lui appartient, comme le souligne à juste titre la société LABORATOIRES ALCON, de démontrer que les produits 'ACRYSOF' ont été mis sur le marché de l'EEE avec son consentement, et non d'inverser la charge de la preuve en la faisant reposer sur l'intimée.

Il convient en conséquence de confirmer la mesure d'interdiction édictée dans l'ordonnance de référé querellée, au regard de la nécessité de prévenir le renouvellement des actes illicites, mesure justement limitée par le premier juge aux seuls produits argués de contrefaçon et pour le seul territoire français, la proportionnant ainsi au regard des enjeux économiques en présence et des risques encourus par chaque partie.

### **- Sur l'indemnité provisionnelle**

La société INDIS conteste les éléments de préjudice mis en avant par l'intimée pour obtenir une provision. Sur le préjudice matériel, elle explique que le chiffre d'affaires ne peut être confondu avec le manque à gagner et la perte subie. Or, les produits litigieux ayant déjà été vendus par la société ALCON Laboraturvalan Tic. A.S à la société turque ERSE, la société LABORATOIRES ALCON n'a, selon elle, subi aucun manque à gagner ou une quelconque perte. Elle ajoute que celle-ci ne peut prétendre être privée de bénéfices dès lors qu'elle n'établit pas que ces utilisateurs se seraient nécessairement adressés à elle et non à la société INDIS si cette dernière n'avait pas commis les actes litigieux. Elle retient également qu'il n'est pas établi que la société INDIS a réalisé des économies d'investissements intellectuels, matériels, et promotionnels. Sur le préjudice moral, l'appelante soutient qu'il n'est pas démontré.

La société LABORATOIRES ALCON demande à la cour de confirmer le montant de 20.000 euros alloué. Sur le préjudice matériel, elle rappelle que le bénéfice réalisé par la société INDIS pour chaque produit litigieux vendu s'élève à environ 30 euros HT, soit environ 50.000 euros au 18 juin 2020 pour les 1.681 produits vendus sans son

autorisation et environ 100.000 euros depuis. Elle ajoute que le bénéfice réalisé grâce à la contrefaçon comprend également les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels, dans la mesure où la société INDIS a pu bénéficier d'une économie substantielle en commercialisant des produits revêtus d'une marque synonyme de sécurité et de qualité, sans avoir effectué la moindre dépense pour la faire reconnaître.

En application de l'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, *'pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :*

*1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, 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 le contrefacteur, 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 le contrefacteur 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'.*

C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, après avoir relevé que les opérations de saisie contrefaçon ont permis d'établir qu'entre 2019 et 2020, la société INDIS a vendu 1681 produits 'ACRYSOF SN60WF' pour un prix unitaire compris entre 90 et 95€, que la société LABORATOIRES ALCON démontre avoir acquis ces produits au prix de 64€ pour le mois de novembre 2019, et qu'il n'est pas sérieusement contestable que la contrefaçon vraisemblable a permis à la société INDIS de bénéficier d'économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels, éléments appréciés distinctement, a alloué une provision d'un montant de 20.000€ à la société LABORATOIRES ALCON à valoir sur la réparation de son préjudice matériel imputable à la contrefaçon vraisemblable de la marque et a jugé que la fixation d'une provision au titre du préjudice moral n'était pas suffisamment justifiée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de chef.

**- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive**

La société LABORATOIRES ALCON soutient que l'appel de la société INDIS n'a été interjeté que dans un but purement dilatoire, dans la mesure où l'appelante n'apporte aucun argument nouveau aux débats et ne communique aucune nouvelle pièce en cause d'appel.

Cependant, l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.

Or, la société LABORATOIRES ALCON ne démontre pas la faute commise par la société INDIS qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, l'intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. Elle ne démontre pas, en outre, l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

#### **- Sur les dépens et les frais irrépétibles**

La société INDIS, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouverts par Maître Anne GRAPPOTTE BENETREAU en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société INDIS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société LABORATOIRES ALCON en appel peut être équitablement fixée à 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .

#### **PAR CES MOTIFS,**

LA COUR,

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 9 novembre 2020,

Y ajoutant,

Déboute la société INDIS de sa demande de communication de pièces,

Déboute la société LABORATOIRES ALCON de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,

Condamne la société INDIS aux dépens d'appel qui pourront être recouverts par Maître Anne GRAPPOTTE BENETREAU en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à la société LABORATOIRES ALCON de la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE