

Épuisement des droits et charge de la preuve dans le cadre d'un réseau de distribution exclusive

[MARQUES]

TGI Paris, 3^{ème} ch., 2^{ème} sect., 28 juin 2013

La société Converse est titulaire des marques internationales et française CONVERSE ALL STAR. Les produits revêtus de ces marques sont commercialisés par un distributeur exclusif distinct pour chaque pays membre de l'Union Européenne.

La société Converse assigne en contrefaçon de marque une société du secteur de la grande distribution qui aurait commercialisé des chaussures contrefaisant les marques CONVERSE ALL STAR.

Le titulaire des droits indique que les chaussures litigieuses seraient des contrefaçons en raison de l'emplacement de l'étiquette sur les languettes, des résultats d'un test de rayon laser sur l'étiquette intérieure de la chaussure, et du code indiqué sur cette étiquette, qui ne permettait pas d'assurer leur traçabilité jusqu'aux usines fabricant des chaussures de la marque CONVERSE.

Le Tribunal juge cependant que la preuve de la contrefaçon n'est pas rapportée dans la mesure où le demandeur se refuse à communiquer certains éléments permettant d'apprécier l'authenticité des produits pour des raisons de confidentialité, le test du laser n'apparaissant pas infaillible, et le caractère contrefaisant des produits litigieux n'étant pas fondé sur des critères objectifs.

Pour autant, afin d'échapper au grief de contrefaçon, les défendeurs se doivent d'établir qu'ils ont introduit licitement les chaussures litigieuses dans l'Espace économique européen. En effet, si l'article L.713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « *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 ou dans la Communauté économique européenne ou de l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement* », il appartient a contrario aux défenderesses de démontrer que les produits litigieux ont été commercialisés à l'origine par le titulaire de droits.

Les défendeurs en l'espèce invoquent le cloisonnement résultant du système de distribution exclusive mis en place par la société Converse, qui confie la commercialisation de ses produits à un distributeur par Etat, s'appuyant sur la jurisprudence communautaire qui considère que le risque de cloisonnement existe lorsque les produits font l'objet d'une distribution exclusive. Le Tribunal rappelle néanmoins que cet élément ne suffit pas à établir le cloisonnement et qu'il n'est pas démontré en l'espèce que la société Converse pratique des conditions de commercialisation différentes dans les différents Etats membres de l'Union. Dès lors que la preuve de ce cloisonnement n'est pas rapportée, il incombe aux défendeurs de démontrer que les droits sur les produits litigieux sont épuisés.

Les défendeurs, y compris les fournisseurs des produits litigieux attirés dans la cause par le défendeur principal, échouent à rapporter la preuve de l'épuisement des droits, aucun élément ne permettant de démontrer que les produits litigieux ont été commercialisés à l'origine avec l'autorisation de Converse et sont donc condamnés pour contrefaçon de marque.