Jugement commercial 2019TALCH02/01181

Audience publique du vendredi, douze juillet deux mille dix-neuf.

Numéros 146376 et 154351 du rôle

Composition :

Anick WOLFF, 1ère vice-présidente ;
Nathalie HILGERT, 1er juge ;
Thierry SCHILTZ, 1er juge ;
Claude ROSENFELD, greffier.

I. 146 376

Entre :

la société de droit américain **SOC5.) Inc.**, établie et ayant son siège social aux Etats-Unis, (…), (…), (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce sous le numéro (…);

partie demanderesse
partie défenderesse sur reconvention aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 30 mai 2012,

comparant par la société anonyme WILDGEN SA, établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 212 946, représentée par Maître Emmanuelle RAGOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

1. la société anonyme **SOC1.) Luxembourg SA,** établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…);

2. la société anonyme **SOC1.) International SA**, établie et ayant son siège social à L--(…), (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…);

parties défenderesses,

parties demanderesses, aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 30 mai 2012,

comparant par Maître Claire LEONELLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de :

la société de droit néerlandais **SOC6.) C.V**, avec adresse de visite aux Etats-Unis, -(…), (…), représentée par son organe compétent actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro (…),

partie intervenant volontairement,

comparant par la société anonyme WILDGEN SA, établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 212 946, représentée par Maître Emmanuelle RAGOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

et

en présence de :

la société de droit français **SOC2.) SPRL**, établie et ayant son siège social à F--(…), (…), représentée par conseil d'administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence sous le numéro (…);

partie intervenant volontairement,

ayant initialement comparu par Maître Marc GOUDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, actuellement défaillante,

et

en présence de :

la société de droit français **SOC4.) SARL**, établie et ayant son siège social à F--(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro (…) ;

partie intervenant volontairement,

comparant par Maître Sylvie DENAYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II. 154 351

Entre :

1. la société anonyme **SOC1.) Luxembourg SA,** établie et ayant son siège social à L--(…), (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…);

2. la société anonyme **SOC1.) International SA**, établie et ayant son siège social à L--(…), (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…);

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, en date du 19 avril 2013,

comparant par Maître Claire LEONELLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

la société de droit français **SOC3.) SAS**, établie et ayant son siège social à F--(…), (…), représentée par son Président actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés d'Avignon sous le numéro (…);

partie défenderesse, aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, en date du 19 avril 2013,

comparant par Maître Franck GREFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

Faits

La société de droit américain **SOC5.)** Inc. fabrique et met sur marché, entre autres, les chaussures appelées « **SOC5.) SOC6.)** », déclinées en différents coloris, matières et formes.

SOC5.) était titulaire des marques suivantes concernant les chaussures litigieuses :

- Marque verbale de l'Union Européenne « **SOC5.)** », enregistrée sous le numéro **NO1.)** et déposée auprès de l'OHMI (actuellement EUIPO) le 13 février 2009 pour les produits et services de classe 16, 18, 25 (notamment pour les chaussures, chaussures de sport, chaussures à crampons, chaussures d'entrainement, chaussures de loisir, sandales) et 35 ;

- Marque figurative internationale « **SOC5.) SOC6.)** » désignant la Communauté européenne (actuellement Union européenne), enregistrée sous le numéro **NO2.)** et déposée auprès de l'OHMI (actuellement EUIPO) le 28 juin 2007 pour les produits de classe 25 (articles chaussants et vêtements de sport, à savoir tee-shirts, shorts, chapeaux, vestes, débardeurs, pantalons de survêtement et blousons de survêtement), telle que représentée ci-dessous :

(image)

- Marque verbale Benelux « **SOC5.)** », enregistrée sous le numéro **NO3.)** et déposée le 8 juin 1990 notamment pour les produits de classe 25 (bottes et bottines notamment de chasse, et chaussures de travail chaussures en caoutchouc, chaussures de gymnastique, espadrilles de gymnastique, chaussures de sport, chaussures à différents usages, notamment pantoufles et chaussons ; vêtements, y compris vestes, pantalons, vestes fourrées, chemises, salopettes, imperméables ; bretelles) ;

- Marque figurative Benelux « **SOC5.) SOC6.) C.T.)** », enregistrée sous le numéro **NO4.)** et déposée le 8 juin 1990 pour les produits de classe 25 (chaussures, plus spécialement chaussures de sport et chaussures de loisirs), telle que représentée ci-dessous:

(image)

- Marque figurative Benelux « **SOC5.) SOC6.) C.T.)** », enregistrée sous le numéro **NO5.)** et déposée le 29 avril 1993 pour les produits de classe 25 (vêtements, chaussures, chapeaux), telle que représentée ci-dessous :

(image)

- Marque figurative Benelux « **SOC6.)** », enregistrée sous le numéro **NO6.)** et déposée le 8 juin 1990 pour les produits de classe 25 (chaussures de sport, chaussures à différents usages, notamment pantoufles et chaussons, chaussures de gymnastique, en particulier en caoutchouc et/ou tissu), telle que représentée ci-dessous :

(image)

- Marque figurative Benelux « **SOC5.)** », enregistrée sous le numéro **NO7.)** et déposée le 28 juillet 1980 pour les produits de classe 25 (vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles), telle que représentée ci-dessous :

(image)

- Marque figurative Benelux « **SOC5.)** », enregistrée sous le numéro **NO8.)** et déposée le 23 avril 1987 pour les produits de classe 25 (chaussures), telle que représentée ci-dessous :

(image)

SOC5.) a cédé toutes les marques précitées à la société de droit néerlandais **SOC6.)** C.V. et le transfert de propriété des marques a été inscrit aux registres et rendu public par les offices chargés de l'enregistrement des marques concernées.

Les sociétés anonymes **SOC1.)** Luxembourg SA et **SOC1.)** INTERNATIONAL SA, qui font partie du groupe **SOC1.)** (ci-après « **SOC1.)** » sauf si les deux sociétés sont désignées séparément), qui exploite sous cette enseigne des hypermarchés qui proposent à la vente des produits alimentaires et des biens d'équipement.

La société de droit français **SOC4.)** SA est intermédiaire spécialisée dans le commerce de vêtements et d'accessoires de sport, et son activité consiste plus précisément dans l'achat et la vente de produits manufacturés de marques diverses et de fournir la grande distribution en France et en Europe. Elle a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 24 avril 2016, procédure convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 3 octobre 2016. Maître Simon LAURE a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

La société de droit français **SOC3.)** SAS est active dans la distribution et représentation d'articles de sport et de loisirs, ainsi que les services accessoires à cette activité.

La société de droit français **SOC2.)** était active dans le secteur du commerce de gros de textiles. En liquidation judiciaire, elle a été radiée après clôture de la liquidation, le 30 juillet 2014.

Ces sociétés ont été identifiées comme fournisseurs de chaussures **SOC5.)** à **SOC1.)**.

Du 28 février au 3 mars 2012, **SOC1.)** a mené une campagne publicitaire dans son magasin de **LIEU1.)** relative à la vente de chaussures **SOC6.)**.

Le 29 février 2012, **SOC5.)** a fait effectuer un achat-test de deux paires de chaussures dans le supermarché **SOC1.)** de **LIEU1.)**.

Arguant du caractère contrefaisant des chaussures litigieuses, **SOC5.)** a demandé, par requête déposée devant le Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 6 mars 2012, à voir ordonner une saisie-description sur base des articles 23 et suivants de la loi du 22 mai 2009 portant transposition de la Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et portant désignation des tribunaux des dessins et modèles communautaires et ayant pour objet de modifier la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et bases de données et la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention (ci-après « la Loi de 2009 »).

Par ordonnance du 8 mars 2012, le magistrat saisi a autorisé les mesures de description et désigné Stéphane SPEICH en qualité d'expert. Il a par ailleurs été interdit à **SOC1.)** de se dessaisir des objets, documents et fichiers informatiques concernés par la contrefaçon, sous peine d'une astreinte de 1.000,- EUR par infraction, et la mise sous scellés des contrefaçons découvertes ainsi que de tout document servant ou lié aux faits de contrefaçon.

Cette ordonnance a été signifiée le 8 mars 2012 et l'expert a procédé à son exécution le même jour.

Les 8 et 28 mars 2012, un total de 571 paires de chaussures **SOC6.)** ont été mises sous scellés.

L'expert SPEICH a déposé le 2 mai 2012 son rapport daté au 30 avril 2012.

Le 3 septembre 2012, **SOC5.)** a procédé à un second achat-test de deux paires de chaussures **SOC5.)** auprès du supermarché **SOC1.)** à **LIEU1.)**.

Un troisième achat-test de quatre paires de chaussures a été effectué par l'huissier de justice Luc KONSBRUCK le 17 septembre 2012.

En février 2013, **SOC1.)** a une nouvelle fois mis en vente des chaussures **SOC5.)**. **SOC5.)** a effectué un quatrième achat-test de 9 paires de chaussures le 28 février 2013.

Un cinquième achat-test de six paires de chaussures a été effectué par l'intermédiaire de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN le 7 mars 2013.

Par assignation du 25 novembre 2013, **SOC1.)** a demandé la rétractation de l'ordonnance du 8 mars 2012 autorisant la saisie-contrefaçon.

Par ordonnance du 3 novembre 2014, le Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, a rejeté les demandes en rétractation basées sur l'article 23(6) de la Loi de 2009.

Suite à l'appel interjeté par **SOC1.)** par exploit d'huissier du 28 janvier 2015, la Cour d'appel, par arrêt du 8 juillet 2015, a déclaré l'appel non fondé et confirmé l'ordonnance du 3 novembre 2014.

L'arrêt d'appel a été signifié à **SOC1.)** le 11 août 2015.

Procédure

Par exploit d'huissier de justice du 30 mai 2012, **SOC5.)** a fait donner assignation à **SOC1.)** Luxembourg et **SOC1.)** INTERNATIONAL à comparaître devant le tribunal de céans, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile.

Par exploit d'huissier de justice du 19 avril 2013, **SOC1.)** Luxembourg et **SOC1.)** INTERNATIONAL ont fait donner assignation en intervention à **SOC3.)**.

Par requête datée au 23 avril 2013, **SOC2.)** a demandé acte de son intervention volontaire dans le litige entre **SOC5.)** et **SOC1.)**.

Par acte d'avocat à avocat daté au 5 février 2014, **SOC6.)** est intervenue volontairement dans ce litige.

Par requête datée au 2 juillet 2013, **SOC4.)** a demandé acte de son intervention volontaire dans le litige principal.

L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 6 février 2019.

Le magistrat de la mise en état a été entendu en son rapport oral à l'audience publique du 6 mars 2019.

Prétentions et moyens des parties

- **SOC5.)** et **SOC6.)**

Suivant assignation du 30 mars 2012, **SOC5.)** demande à voir interdire à **SOC1.)** de porter atteinte à la marque verbale communautaire (actuellement de l'Union européenne) « **SOC5.)** » n° **NO1.)**, à la marque figurative internationale « **SOC5.) SOC6.)** » n° **NO2.)** désignant la Communauté européenne (actuellement l'Union européenne), à la marque verbale Benelux « **SOC5.)** » n° **NO3.)**, à la marque figurative Benelux n° **NO4.)**, à la marque figurative Benelux n° **NO5.)**, à la marque figurative Benelux n° **NO6.)**, à la marque figurative Benelux n° **NO7.)** et à la marque figurative Benelux n° **NO8.)**, par tout acte de contrefaçon, notamment en important, offrant à la vente, vendant, gardant en stock ou faisant de la publicité pour des produits contrefaits sous les marques précitées, sous peine d'une astreinte de 500,- EUR par chaussure contrefaite et par publicité menée en violation de l'interdiction, après expiration d'un délai de 24 heures après la signification du jugement à intervenir.

Elle demande encore à voir condamner les défenderesses solidairement au paiement de tous les dommages et intérêts évalués dans l'assignation à un montant de 20.650,- EUR, sous réserve d'augmentation en cours d'instance, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde, à voir ordonner la mainlevée des scellés et ordonner aux défenderesses de faire procéder à la destruction des chaussures contrefaisantes

litigieuses en présence d'un huissier et à voir condamner solidairement les défenderesses au paiement des frais y relatifs, notamment les frais d'huissier.

Elle demande enfin à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à se voir réserver le droit de demander la réparation intégrale de son dommage résultant des frais et honoraires d'avocat, à voir condamner les défenderesses solidairement à tous les frais et dépens de l'instance, y compris les frais d'expert et d'huissier pour la procédure de saisie-description, à voir ordonner l'affichage du jugement à intervenir aux entrées du local de commerce **SOC1.)** à **LIEU1.)** pendant une durée de deux semaines à compter de la signification du jugement à intervenir et sa publication dans deux journaux de diffusion nationale, dans un délai de deux semaines à compter de la signification du jugement à intervenir et à voir mettre les frais d'affichage et de publication à charge des défenderesses et enfin à voir ordonner l'exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

Par acte d'intervention volontaire notifié le 5 février 2014, **SOC6.)**, ayant acquis en pleine propriété les marques désignées ci-avant, demande à voir déclarer son intervention volontaire recevable et fondée, à voir joindre l'intervention volontaire au rôle principal inscrit au numéro 146376, à voir constater qu'**SOC1.)** Luxembourg et **SOC1.)** INTERNATIONAL ont porté atteinte aux marques litigieuses et à leur voir interdire de porter atteinte à ces marques par tout acte de contrefaçon, notamment en important, offrant à la vente, vendant, gardant en stock ou faisant de la publicité pour des produits contrefaits sous les marques précitées, sous peine d'une astreinte de 500,- EUR par chaussure contrefaite et par publicité menée en violation de l'interdiction, après expiration d'un délai de 24 heures après la signification du jugement à intervenir.

Elle demande en tout état de cause, à voir ordonner en vertu de l'article 2.22 (1) en conjonction avec l'article 2.32 (6) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI ») la mainlevée des scellés et ordonner à **SOC1.)** Luxembourg de faire procéder à la destruction des chaussures contrefaisantes litigieuses en présence d'un huissier et à voir condamner solidairement les défenderesses au paiement des frais y relatifs, notamment les frais d'huissier.

SOC6.) demande encore à voir condamner **SOC1.)** Luxembourg au paiement de dommages et intérêts d'un montant provisoire de 2.500,- EUR sous réserve d'augmentation en cours d'instance, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde.

Pour le surplus, elle demande à voir ordonner à toutes les défenderesses et les intervenantes, sur base de l'article 2.22 (4) CBPI, la production de toutes les informations dont elles disposent concernant la provenance des produits qui ont porté atteinte aux marques et la communication de toutes les données s'y rapportant pour que la demanderesse puisse évaluer ses dommages, telles que factures, bons de commande et de livraison et à voir ordonner en vertu de l'article 2.22 (7) CBPI l'affichage du jugement à intervenir aux entrées du local de commerce **SOC1.)** à **LIEU1.)** pendant une durée de deux semaines à compter de la signification du jugement à intervenir et sa publication dans deux journaux de diffusion nationale, dans un délai de deux semaines à compter de la signification du jugement à intervenir et à voir mettre les frais d'affichage et de publication à charge des défenderesses.

SOC6.) demande enfin à voir condamner **SOC1.)** Luxembourg et **SOC1.)** INTERNATIONAL solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer une indemnité de procédure de 15.000,- EUR, sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, les frais et dépens de l'instance, et à voir ordonner l'exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 décembre 2018, **SOC5.)** et **SOC6.)** demandent, outre les demandes formulées dans l'assignation introductive d'instance et l'acte d'intervention volontaire, à voir condamner **SOC1.)** Luxembourg et **SOC1.)** INTERNATIONAL à payer à **SOC5.)** des dommages et intérêts d'un montant provisoire, à titre principal de 165.150,- EUR, et à titre subsidiaire, de 101.750,- EUR, sous réserve d'augmentation en cours d'instance, avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu'au parfait paiement.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal l'estime nécessaire pour l'appréciation du fait que les chaussures présentées dans les locaux du supermarché **SOC1.)** à **LIEU1.)** ou vendues par **SOC1.)** pendant la période de janvier 2011 à mars 2013 portent atteinte aux droits de marque de **SOC5.)**, elles demandent à voir ordonner, sur base de l'article 2.22 (4) CBPI et sur base de l'article 58 du Nouveau Code de procédure civile, la production de tous les documents sur lesquels les défenderesses et les intervenantes ont basé leurs déclarations suivant lesquelles les chaussures livrées proviendraient d'un distributeur de **SOC5.)**.

A titre plus subsidiaire, si le tribunal l'estime nécessaire pour l'appréciation du caractère contrefaisant elles demandent à voir ordonner l'audition des personnes suivantes :

- **A.)**, un expert **SOC5.)**, afin de fournir l'explication nécessaire concernant le caractère contrefaisant des chaussures trouvées dans le supermarché **SOC1.)** à **LIEU1.)**, dont les codes SKU sont énumérés dans l'assignation ;
- **B.)**, directeur de développement du marché chez **SOC7.)** afin de fournir l'explication nécessaire concernant le caractère contrefait des chaussures trouvées dans le supermarché **SOC1.)** à **LIEU1.)**, dont les codes SKU sont énumérés dans l'assignation.

A titre encore plus subsidiaire, **SOC5.)** et **SOC6.)** demandent à voir ordonner à toutes les défenderesses et intervenantes, sur base de l'article 58 du Nouveau Code de procédure civile, la production de toutes les factures qui sont supposées établir « la chaîne complète des droits » sur les produits litigieux dont se prévalent les défenderesses et les intervenantes.

A titre encore plus subsidiaire, elles demandent à voir désigner un expert avec la mission de :

- se faire remettre par **SOC5.)** et **SOC6.)** toutes les caractéristiques pertinentes en rapport avec les chaussures **SOC5.) SOC6.)** et ce, après avoir conclu une convention de confidentialité ;
- répondre à toutes les questions utiles des parties ;
- constater le caractère contrefait des chaussures présentant les codes précités dans l'assignation au moyen des caractéristiques de production transmises par **SOC5.)** et **SOC6.)** et d'une consultation de la base de données d'**SOC7.)** ; et

- de ces constatations, dresser un rapport circonstancié et, après avoir permis aux parties de répliquer, déposer ce rapport endéans les deux mois de l'acceptation de sa mission, sans que l'expert désigné puisse rendre publiques les caractéristiques d'authenticité confidentielles.

Les demanderesses requièrent qu'il soit dit que l'expert à désigner, en ce qui concerne les caractéristiques d'authenticité confidentielles qui lui seront transmises, sera tenu par une obligation de confidentialité en ce sens que cette information confidentielle doit demeurer strictement confidentielle et ne peut être communiquée à aucune autre partie et/ou aucun tiers, et qu'elle ne peut être reprise dans le rapport, et que le rapport de l'expert ne pourra être utilisé que dans le cadre de la présente procédure.

Elles demandent encore que pour autant que de besoin, dans le cadre de l'évaluation du dommage, il soit ordonné un comptage dans l'entrepôt d'**SOC1.)**, par l'expert ou un huissier, du nombre de chaussures **SOC5.)** contrefaites présentant les codes précités.

Elles portent par ailleurs leurs demandes sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile à 50.000,- EUR.

A l'appui de leurs demandes, **SOC5.)** et **SOC6.)** font valoir que les marques litigieuses, qui sont actuellement la propriété d'**SOC6.)**, jouissent d'une renommée et d'une notoriété incontestables.

Toutes les chaussures authentiques **SOC5.) SOC6.)** sont munies d'une étiquette sur la languette de chaque chaussure. Après le mois de décembre 2009, les chaussures ont été équipées d'étiquettes, désignées ci-après « étiquettes de la nouvelle génération », qui contiennent, outre un code SKU, déterminant le modèle de la chaussure, un numéro de série à 13 chiffres (code de sécurité), qui est unique pour chaque chaussure (gauche et droite).

Les étiquettes de la nouvelle génération contiennent un système de marquage et de contrôle combinant des solutions d'étiquetage anti-contrefaçon avec des applications logicielles globales de vérification sur base du savoir-faire et de la technologie de la société américaine **SOC7.)**. La technologie développée par **SOC7.)** permet de générer, pour chaque chaussure **SOC5.) SOC6.)** authentique, un code de sécurité unique et d'imprimer ce code sur l'étiquette de languette, ensemble avec d'autres informations, telles que le modèle, ou la pointure. La technologie employée garantit que le code de sécurité ne sera jamais imprimé une seconde fois sur une autre étiquette authentique, chaque code de sécurité étant enregistré dans la base de données sécurisée administrée par **SOC7.)**.

D'après les demanderesses, lorsque **SOC5.)** souhaite imprimer de nouvelles étiquettes destinées à être apposées sur des chaussures fabriquées avec son autorisation par ses usines, elle procure à **SOC7.)** les informations précises relatives au nombre d'étiquettes à imprimer et au produit spécifique sur lequel l'étiquette sera apposée. Ces données sont alors traitées par le logiciel développé par **SOC7.)**, lequel crée des codes de sécurité uniques et transmet les données sur un site FTP où elles sont enregistrées dans la base de données sécurisée. Chaque usine de fabrication **SOC5.) SOC6.)** est équipée d'une imprimante spécifique prescrite par **SOC7.)**, identifiée par un code d'identification unique généré par un logiciel également développé par cette société. Ces imprimantes sont les seules permettant de télécharger les données générées par **SOC7.)**. Une fois

téléchargées par la station d'impression, les données ne peuvent plus être imprimées sur un autre ordinateur ou station d'impression. Le logiciel **SOC7.)** ajoute automatiquement dans la base de données sécurisée le nombre d'étiquettes effectivement imprimées, afin de garantir qu'aucune étiquette que celles demandées n'a été imprimée.

SOC5.) et **SOC6.)** affirment que seuls quelques salariés identifiés de **SOC5.)** peuvent consulter la base de données d'**SOC7.)** moyennant l'introduction d'un nom d'utilisateur et d'un code d'accès, dans le seul but de vérifier si le code de sécurité unique indiqué sur l'étiquette figure également dans la base de données et si les autres informations relatives au produit, inscrites sur l'étiquette, correspondent aux informations précisées dans la base de données pour ce code de sécurité.

Il pourrait ainsi être vérifié, à l'aide du code de sécurité, que si celui-ci est faux, soit qu'il n'existe pas, soit qu'il ne correspond pas aux informations de la base de données pour la chaussure donnée, la chaussure concernée serait une contrefaçon.

Elles précisent que le système **SOC7.)** ne permettrait pas à **SOC5.)** de manipuler ou d'influencer le processus de création des codes sécurisés uniques, l'accès à la base de données servant exclusivement à la vérification du code de sécurité relatif à chaque chaussure qui en est pourvue.

SOC5.) et **SOC6.)** déclarent qu'avant le mois de décembre 2009, les chaussures **SOC5.) SOC6.)** étaient pourvues d'étiquettes dites « de l'ancienne génération », qui ne comportent pas de code de sécurité à 13 chiffres, mais un *factory code*, également appelé « *tongue label code* » composé de chiffres désignant :

- le code de l'usine qui a fabriqué la chaussure ;
- l'année et le mois de la fabrication ; et
- le licencié qui a commandé les chaussures.

Ces données sont conservées par les usines fabriquant les chaussures. Dans le cas des étiquettes de l'ancienne génération, le « *tongue label code* » n'est pas un code unique par chaussure, mais un code unique par commande de modèle.

Faisant l'objet de très nombreuses contrefaçons, **SOC5.)** met en œuvre d'importants moyens pour s'opposer à la vente de produits contrefaits et préserver ses droits de propriété intellectuelle.

Les demanderesses font valoir que les sociétés du groupe **SOC1.)** auraient déjà à plusieurs reprises été condamnées pour la mise en vente de chaussures **SOC5.) SOC6.)** portant atteinte aux droits de marque de **SOC5.)**. De même, **SOC4.)** et **SOC3.)** auraient fait l'objet de condamnations pour violation des droits attachés aux marques précitées.

Suite à la campagne publicitaire du 28 février au 3 mars 2012, suivant laquelle **SOC1.)** a offert à la vente dans son magasin de **LIEU1.)** des chaussures **SOC5.) SOC6.)**, **SOC5.)** a fait effectuer un achat test de deux paires de chaussures portant des étiquettes de la première génération.

Or, il se serait avéré à l'analyse de ces chaussures qu'il s'agissait de contrefaçons, alors que les codes figurant sur les étiquettes du modèle **MOD1.)** (**CODE1.)** et **CODE2.)**) seraient fantaisistes et n'auraient jamais été utilisées par **SOC5.)**, tandis que les codes

figurant sur les étiquettes du modèle **MOD2.)** auraient bien été utilisés par **SOC5.)** mais pour des chaussures ayant d'autres caractéristiques. **C.)**, responsable Benelux pour la protection des marques et la lutte contre la contrefaçon du groupe **SOC8.)** (qui détient **SOC5.)** Inc. à 100%), aurait confirmé que les deux paires de chaussures étaient des contrefaçons.

SOC5.) a dès lors entamé la procédure en saisie-description décrite ci-avant, suivant laquelle l'expert SPEICH a, en présence des parties, procédé au comptage des chaussures présentes dans les locaux du supermarché **SOC1.)** puis au tri des chaussures en fonction de leurs étiquettes de l'ancienne et de la nouvelle génération, les 8, 29 et 30 mars 2012.

A cette occasion, 571 paires de chaussures **SOC5.) SOC6.)** ont été mises sous scellés, dont 292 paires portant des étiquettes de l'ancienne génération et 279 paires des étiquettes de la nouvelle génération.

Sur ces chaussures l'expert a pris, le 8 mars 2012, un échantillon représentatif de 18 paires afin de les photographier et les décrire. Le 29 mars 2012, il a pris un second échantillon représentatif de 26 paires de chaussures comprenant une étiquette ancienne génération et transmis au représentant de **SOC5.)** la chaussure gauche de chaque paire de cet échantillon en vue de les analyser.

L'expert SPEICH a établi son rapport le 30 avril 2012. Il en résulterait que l'examen effectué par les experts de **SOC5.)** sur base des photos aurait révélé que 424 paires de chaussures auraient été contrefaites.

Par la suite, **SOC1.)** aurait à nouveau mis en vente des chaussures **SOC5.) SOC6.)** contrefaites, entre septembre 2012 et février/mars 2013, tel que cela résulterait de nouveaux achats-tests pratiqués le 3 septembre 2012 (deux paires portant des étiquettes de nouvelle génération, codes étant apparus comme invalides dans la base de données **SOC7.)**), le 17 septembre 2012 (par l'huissier de justice Luc KONSBRUCK, quatre paires avec des étiquettes de l'ancienne génération, toutes présentant des irrégularités faisant conclure à des produits contrefaits), le 28 février 2013 (neuf paires, dont trois paires portant des étiquettes de la nouvelle génération et pour lesquelles il s'est avéré qu'il s'agissait de contrefaçons, codes invalides ou inconnus dans la base de données), le 7 mars 2013 (par l'huissier de justice Patrick KURDYBAN, six paires portant des étiquettes de la nouvelle génération, dont il se serait avéré que cinq paires étaient contrefaites, codes inconnus ou invalides).

SOC5.) et **SOC6.)** concluent à l'irrecevabilité de la demande d'**SOC1.)**, **SOC4.)** et **SOC3.)** tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 mars 2012 autorisant la saisie-contrefaçon. Dans la mesure où **SOC1.)** n'a pas intenté de recours contre cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 8 mars 2012 dans les 15 jours, conformément à l'article 23 (6) de la Loi de 2009, l'ordonnance serait désormais définitive et ne pourrait plus être critiquée. Par ailleurs, la demande en rétractation ayant été déclarée irrecevable tant en première instance qu'en appel, le caractère définitif de l'ordonnance aurait été entériné.

SOC1.) ne pourrait pas faire valoir un droit absolu à un double degré de juridiction, de sorte qu'il n'y aurait aucune violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et plus particulièrement du principe de l'égalité des armes.

Les références adverses au droit français en la matière, qui permettrait au juge saisi du fond de se prononcer sur la validité de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon ne seraient pas opérantes au Luxembourg, alors que l'article 23 de la Loi de 2009 serait d'inspiration belge, la loi belge ne permettant pas l'annulation de la décision du Président du tribunal autorisant une saisie-contrefaçon par les juridictions du fond.

Par ailleurs, les jurisprudences françaises citées par **SOC1.)** seraient toutes relatives à l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon et non pas à celle de l'ordonnance autorisant cette saisie.

Il y aurait encore lieu de rejeter l'argument d'**SOC1.)** suivant lequel l'ordonnance du 8 mars 2012 serait nulle dans la mesure où **SOC5.)** n'aurait pas versé les pièces produites à l'appui de sa demande, alors qu'**SOC1.)** se serait expressément référée à ces pièces lors de la procédure de rétractation.

SOC5.) et **SOC6.)** réfutent encore tous les arguments au fond quant à la demande en annulation de l'ordonnance du 8 mars 2012. Il y aurait ainsi lieu de rejeter l'argument suivant lequel l'ordonnance devrait être annulée alors qu'insuffisamment motivée, dans la mesure où la déclaration de **C.)** n'aurait aucune valeur probante et que le ticket de l'achat-test ne permettrait pas d'établir quelles chaussures auraient fait l'objet de la vérification. Or, la jurisprudence et la doctrine belge permettraient une saisie-contrefaçon sur base d'un achat-test et d'une note d'expertise unilatérale.

Il n'y aurait pas non plus lieu d'annuler l'ordonnance en raison d'une prétendue insuffisance de motivation à l'égard des personnes autorisées à participer à la saisie, alors que la requête et l'ordonnance pourraient se contenter d'indiquer les catégories de participants à la saisie, de sorte que l'indication que **SOC5.)** sera « représentée par un des employés et ses avocats » et que « la présence d'un spécialiste technique de la requérante [peut] contribuer à une plus grande efficacité de la description car des indices peuvent être donnés à l'expert » serait d'une précision suffisante à cet égard.

Les demanderesses affirment encore que même à supposer que l'ordonnance du 8 mars 2012 serait annulée, il n'y aurait aucune base légale suivant laquelle le rapport de l'expert SPEICH serait également nul dans cette hypothèse. La jurisprudence et la doctrine belge retiendraient le contraire.

Concernant la demande adverse en annulation des opérations de saisie-description, **SOC5.)** et **SOC6.)** font valoir qu'aucun des vices invoqués par les défenderesses ne serait sanctionné par la nullité de la saisie, de sorte les moyens de nullité devraient être écartés.

L'argument suivant lequel les opérations de saisie-contrefaçon devraient être annulées parce que les procès-verbaux de saisie auraient été remis tardivement devrait être rejeté, alors que l'article 23 de la Loi de 2009 ne prévoirait pas que les opérations de saisie-contrefaçon devraient être faites en présence d'un huissier de justice et que celui-ci serait obligé de dresser un procès-verbal de saisie-contrefaçon. Il n'y aurait pas lieu de se référer à l'article 737 du Nouveau Code de procédure civile relatif à la saisie-exécution, alors que ce texte serait inapplicable à la saisie-contrefaçon. Aucune référence au droit français ne devrait être retenue, dans la mesure où le régime de la saisie-contrefaçon en France serait très différent du régime luxembourgeois, le système français prévoyant

expressément qu'une telle saisie est exécutée par un huissier de justice, alors que suivant le droit luxembourgeois cette mesure est exécutée par un expert désigné par le juge.

SOC5.) et **SOC6.)** contestent encore les allégations adverses suivant lesquelles l'ordonnance du 8 mars 2012 n'aurait pas été signifiée avant l'ouverture des opérations de description, mais seulement une fois que ces opérations avaient été entamées. Or, il résulterait expressément du rapport d'expertise que la signification aurait été faite avant l'ouverture des opérations d'expertise. Par ailleurs, la Directive 2004/48, transposée dans le droit luxembourgeois par la Loi de 2009 n'exigerait pas la signification de l'ordonnance avant le début des opérations de saisie, mais « sans délai après l'exécution des mesures au plus tard ». Il s'en déduirait que la signification de l'ordonnance avant les opérations de saisie n'est pas considérée comme d'une importance capitale par le législateur communautaire, de sorte que la signification tardive ne saurait être sanctionnée par la nullité de la procédure.

En ordre plus subsidiaire, les demanderesses donnent à considérer que le défaut de remise préalable de l'ordonnance n'affecterait la validité de la saisie qu'en présence d'un grief dans le chef de celui qui invoque la nullité, grief qui ne serait pas démontré en l'espèce.

La prétendue absence de signification du bordereau des pièces annexées à la requête ne serait pas un motif d'annulation de la saisie, alors que l'article 23 de la Loi de 2009 n'imposerait pas de lister les pièces annexées à la requête. Une telle nullité serait en tout état de cause de pure forme, exigeant la preuve d'un grief.

La présence de représentants de **SOC5.)** lors des opérations de saisie serait par ailleurs autorisée par l'ordonnance. La jurisprudence française ne serait pas pertinente à cet égard, alors que les règles applicables en la matière différeraient entre les deux législations.

SOC5.) et **SOC6.)** contestent ensuite tout dépassement de sa mission par l'expert SPEICH, au motif qu'il aurait dû se limiter à placer sous scellés les seules marchandises contrefaites, et non pas l'ensemble des chaussures découvertes sur les lieux. Elles considèrent que les termes « contrefaçons découvertes » dans la description de la mission confiée à l'expert engloberaient toutes les chaussures décrites par l'expert, puisqu'**SOC1.)** n'était pas en mesure d'apporter la preuve du consentement de **SOC5.)** à la commercialisation des chaussures se trouvant en sa possession, de sorte que toutes les chaussures seraient à considérer comme contrefaisants.

En tout état de cause, s'il y avait eu dépassement de la mission de l'expert alors que l'expert aurait mis sous scellés des chaussures authentiques, la seule sanction serait la mainlevée des scellés sur les modèles de chaussures ne portant pas atteinte aux droits de marque de **SOC5.)**.

Les demanderesses rejettent encore l'argument suivant lequel les opérations de saisie-contrefaçon devraient être annulées en raison de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du 8 mars 2012.

En outre, il serait faux de prétendre que les opérations de saisie effectuées les 28, 29 et 30 mars 2012 seraient nulles en raison de l'épuisement des effets de l'ordonnance du 8 mars 2012, alors que l'ordonnance permettrait à l'expert d'aller sur place autant de fois

que nécessaire. Les procès-verbaux de l'huissier Guy ENGEL seraient des procès-verbaux de constat, qui ne seraient pas comparables aux procès-verbaux de saisie-contrefaçon à dresser par un huissier de justice en France, qui est personnellement chargé de l'exécution de la mesure, contrairement à la procédure luxembourgeoise en la matière.

SOC5.) et **SOC6.)** contestent encore l'argument adverse suivant lequel les opérations de saisie-description seraient dénuées de toute force probante, en raison de prétendues incohérences entre le rapport de l'expert SPEICH et le procès-verbal de l'huissier de justice Guy ENGEL. Il y aurait eu une simple erreur matérielle quant à la personne à laquelle l'ordonnance a été signifiée, ce qui n'affecterait pas la force probante des autres éléments constatés par l'expert.

Quant à la demande adverse en nullité des achats-tests, les demanderesses considèrent que ce serait à tort que les achats-tests effectués par huissier seraient à qualifier de saisies-contrefaçon déguisées et que les autres achats-tests seraient dénués de toute force probante. Elles donnent à considérer que la contrefaçon est prouvée par tous moyens selon l'article 23 de la Loi de 2009. Ainsi, les constats d'huissier faisant état de constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit devraient être admis au regard de la preuve de contrefaçons. Le magasin **SOC1.)** étant un endroit accessible au public sans restrictions, un huissier de justice serait autorisé de se rendre dans un tel lieu pour procéder à des constatations matérielles. L'huissier pourrait se présenter comme un simple acheteur sans avoir à décliner son identité et une telle démarche ne serait pas à considérer comme une saisie-contrefaçon déguisée.

Par ailleurs, les achats-tests des 29 février et 3 septembre 2012 ne seraient pas dénués de force probante, dans la mesure où les indications sur les tickets de caisse seraient confirmées par les déclarations de **C.)** et **D.)**.

SOC6.) conteste le moyen d'irrecevabilité soulevé par les défenderesses à l'encontre des demandes formulées par elle, au motif que ces demandes portant sur une nouvelle commercialisation de chaussures **SOC5.) SOC6.)**, seraient dépourvues de lien suffisant avec le litige initial. Elle affirme que ses demandes sont la poursuite des demandes introduites originairement par **SOC5.)**. Par ailleurs, les demandes relatives à la commercialisation de chaussures postérieurement à l'introduction de la demande principale devraient être considérées comme implicitement et virtuellement comprises dans l'assignation initiale de **SOC5.)**. Les demandes de **SOC5.)** et **SOC6.)** seraient fondées sur la même cause, à savoir la contrefaçon de chaussures en violation des droits de marque des demanderesses.

Concernant la demande dirigée contre **SOC1.)** INTERNATIONAL, les demanderesses font valoir qu'eu égard à l'objet social de celle-ci, figurant comme centrale d'achat internationale du groupe **SOC1.)**, il existerait un risque que les chaussures contrefaites aient été acquises par l'intermédiaire de celle-ci, de sorte que ce serait à juste titre qu'elle figure en tant que partie défenderesse au présent litige.

Quant au fond, les demanderesses basent leur demande sur les articles 2.10.1.a de la CBPI et 9.1.a) du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (ci-après « RMC »), en vertu desquels la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif lui permettant d'interdire à tout tiers, en l'absence de son

consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci a été enregistrée.

Elles affirment que l'analyse des chaussures litigieuses acquises par **SOC1.)** aurait révélé qu'une grande majorité serait des pures contrefaçons. Avant toutes choses devrait être établie si les marchandises litigieuses sont authentiques ou non. Les demanderesses considèrent que la charge de la preuve de l'authenticité des chaussures incriminées en l'espèce, ainsi que du fait que celles-ci ont été mises en circulation par le titulaire de la marque ou avec son consentement incomberait aux parties défenderesses, en s'appuyant sur une décision du Bundesgerichtshof du 15 mars 2012 et sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), exigeant une application uniforme dans tous les Etats membres de la Directive 89/104 sur les marques. Des juridictions néerlandaises et italiennes auraient statué dans le même sens.

SOC5.) et **SOC6.)** considèrent par ailleurs avoir rapporté différents éléments de preuve de la contrefaçon des chaussures portant des étiquettes de la nouvelle génération. Ainsi, elles expliquent que le système élaboré par **SOC7.)**, attribuant à chaque chaussure originale un code de sécurité unique stocké dans une base de données dédiée, permettrait de déterminer avec certitude qu'une chaussure dont le code de sécurité n'est pas trouvé dans la base de données ou dont le code ne reflète pas à l'identique les caractéristiques de la chaussure litigieuse, n'a pas été produite par **SOC5.)**/**SOC6.)**.

Ce système serait par ailleurs parfaitement indépendant, alors qu'**SOC7.)** est une société tierce totalement indépendante de **SOC5.)** et **SOC6.)**. Le système serait encore parfaitement fiable, alors qu'aucune manipulation des données ne pourrait être effectuée par les salariés de **SOC5.)**, **SOC7.)** étant la seule à gérer l'attribution des codes de sécurité demandés par **SOC5.)**.

Les données figurant dans la base de données **SOC7.)** seraient à juste titre totalement confidentielles, afin d'empêcher d'éventuels contrefacteurs d'obtenir les renseignements nécessaires à la production d'étiquettes « parfaites ». De tels vols de données se seraient produites à l'époque où les chaussures étaient munies des étiquettes de l'ancienne génération.

Par ailleurs, en l'espèce, non seulement la base de données est accessible à **SOC7.)**, qui peut fournir des renseignements en toute indépendance, mais en outre, il a été donné accès à la base de données à l'huissier de justice Nadine TAPELLA, qui a décrit le résultat de ses vérifications.

Les demanderesses donnent à considérer que les tribunaux de différents pays ont à de nombreuses reprises retenu que le système **SOC7.)** est admissible comme moyen de preuve de la contrefaçon, alors qu'il apporterait des garanties suffisantes pour justifier le caractère probant des données ainsi fournies.

Concrètement, la contrefaçon des deux paires de chaussures acquises suivant achat-test du 29 février 2012, des chaussures décrites comme contrefaites par l'expert SPEICH dans le cadre de la saisie-contrefaçon, des deux paires de chaussures acquises suivant achat-test du 3 septembre 2012, des neuf paires de chaussures acquises suivant achat-test du 28 février 2013 et celles acquises suivant achat-test du 7 mars 2913, aurait été établie au regard des éléments concordants consistant dans les déclarations de **D.)** et **B.)** d'**SOC7.)**, de **C.)** et des constats de l'huissier de justice Nadine TAPELLA faits à

l'occasion de la consultation de la base de données **SOC7.)** et décrits dans son procès-verbal du 17 mars 2017.

Concernant la preuve de la contrefaçon des chaussures munies d'étiquettes de l'ancienne génération, **SOC5.)** et **SOC6.)** font observer d'emblée qu'elles ne révèlent pas tous les éléments de contrefaçon et de marquage spécifique pour pouvoir déterminer s'il s'agit d'un produit authentique ou contrefait, alors qu'une telle divulgation nuirait à la confidentialité du secret des affaires. Une procédure comme celle dont est actuellement saisi le tribunal ne devrait pas avoir comme résultat que le titulaire des droits soit contraint de divulguer aux contrefacteurs davantage de compréhension et d'informations sur les caractéristiques confidentielles de ses produits et ainsi leur permettre de produire plus facilement de la marchandise contrefaite.

Plusieurs chaussures munies d'étiquettes de l'ancienne génération auraient pu être détectées comme contrefaçons, soit en raison de la présence de « *tongue label code* » inexistants, suivant déclarations des directeurs commerciaux des différentes usines de production concernées, soit au regard de marqueurs spécifiques.

Différents marquages spécifiques auraient ainsi permis de révéler le caractère contrefait de chaussures ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon et acquises lors de l'achat-test du 17 septembre 2012 (réaction scintillante de couleur verte sur les étiquettes, mauvaise position de l'étiquette sur la languette, qualité d'impression moindre du texte apposé sur l'étiquette, incohérence concernant le « *heel wedge* »).

Le simple fait que différents éléments de preuve de la contrefaçon émanent de **SOC5.)** ne serait pas de nature à les rendre suspects et à motiver leur rejet.

Les différents marqueurs évoqués ci-avant auraient par ailleurs été reconnus dans de nombreuses décisions de justice comme éléments suffisants de preuve de la contrefaçon.

Dès lors, le caractère contrefait des chaussures serait clairement établi.

SOC5.) et **SOC6.)** poursuivent en concluant qu'**SOC1.)** ne saurait se décharger de la responsabilité pesant sur elle pour avoir commercialisé des chaussures contrefaites, alors que le principe de l'indifférence de la bonne foi en matière de contrefaçon serait clairement établi.

En ordre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal admettrait que la contrefaçon ne serait pas d'ores et déjà établie, **SOC5.)** et **SOC6.)** sollicitent qu'un expert **SOC5.)** fournisse à l'audience l'explication matérielle nécessaire concernant le caractère contrefait des chaussures munies d'étiquettes de l'ancienne génération. De même, il y aurait le cas échéant lieu d'entendre **B.)**, salarié d'**SOC7.)** afin de fournir les explications nécessaires concernant le fonctionnement et la fiabilité du système d'étiquetage anti-contrefaçon développé par **SOC7.)**.

A titre encore plus subsidiaire, elles demandent à voir nommer un expert chargé de déterminer le caractère contrefait des chaussures en question.

Dans l'hypothèse où le caractère contrefait des chaussures ne serait pas reconnu par le tribunal, **SOC5.)** et **SOC6.)** font valoir qu'il appartiendrait néanmoins à **SOC1.)** de

rapporter la preuve que les demanderesses ont consenti à la mise dans le commerce dans l'espace économique européen (EEE) de ces chaussures.

Ainsi, dans la mesure où le droit exclusif du titulaire de la marque ne se limite pas au seul droit d'apposer sa marque sur des produits et de les identifier comme les siens, mais comprend également le droit de contrôler la première mise dans le commerce dans l'EEE de tous produits, même authentiques, revêtus de sa marque, il appartiendrait à **SOC1.)** de rapporter la preuve de l'épuisement des droits. Or, elles estiment que cette preuve fait défaut en l'espèce.

Si elles admettent qu'un renversement de la charge de la preuve peut intervenir dans l'hypothèse où il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux par le titulaire de la marque, la preuve d'un tel risque incombe à celui qui l'invoque.

SOC5.) et **SOC6.)** considèrent toutefois que le risque réel de cloisonnement des marchés fait défaut en l'espèce. Ainsi, le simple fait de l'existence d'une distribution exclusive par pays ou groupe de pays ne prouverait pas le risque réel de cloisonnement, celui-ci devant être prouvé positivement.

En l'espèce, il résulterait de nombreux éléments de la cause que le risque réel de cloisonnement des marchés n'existe pas. Ainsi, il découlerait de nombreuses factures produites au débat que les licenciés **SOC5.)** vendaient réellement, dans le cadre de ventes passives, des produits **SOC5.)** en dehors de leur territoire de vente, soit à d'autres licenciés, soit à des tiers ne faisant pas partie du réseau **SOC5.)**. Il en résulterait que le maillage territorial organisé grâce au réseau de distribution exclusive n'enferme pas les ressortissants de chaque Etat dans un démembrement étanche du marché unique.

Les pièces versées par les parties défenderesses tendant à prouver que les distributeurs officiels de **SOC5.)** refuseraient de passer des ventes passives en dehors de leur territoire n'auraient aucune force probante, alors notamment que l'authenticité de ces pièces serait fort douteuse. Il y aurait encore lieu de considérer que certains des éléments invoqués par les défenderesses se seraient produits à une époque largement antérieure aux faits actuels, de sorte qu'ils ne seraient pas susceptibles de prouver l'état actuel du système de distribution.

L'absence de risque réel de cloisonnement du réseau de distribution des produits **SOC5.)** aurait par ailleurs été reconnue par de nombreuses décisions de justice, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en France.

Il résulterait en conséquence des éléments de la cause qu'à défaut de preuve de risque réel de cloisonnement, aucun renversement de la charge ne s'est opéré, de sorte qu'il appartiendrait aux défenderesses de prouver que les produits commercialisés par **SOC1.)** ont été mis en circulation dans l'EEE par ou avec le consentement de **SOC5.)**.

Cette preuve ferait toutefois défaut. Les pièces produites à cet égard par les parties défenderesses ne permettraient pas de déterminer avec précision l'origine exacte de chaque paire de chaussures et dès lors la façon dont les chaussures ont été introduites dans l'EEE.

L'attestation notariée du 16 mai 2012 et les constats d'huissier des 30 mars 2012 et 15 janvier 2015 produits par les défenderesses ne permettraient pas d'établir avec certitude que les chaussures commercialisées par **SOC1.)** proviennent d'une source authentique.

Dès lors, à défaut de preuve quant à l'origine des chaussures et de leur mise sur le marché de l'EEE avec le consentement de **SOC5.)**, il y aurait lieu de retenir que les chaussures **SOC5.) SOC6.)** détenues ou vendues par **SOC1.)** portent atteinte aux droits de marque **SOC5.)**.

Quant aux mesures demandées, **SOC6.)** déclare qu'en tant que nouveau propriétaire des marques litigieuses, elle est en droit de poursuivre en son nom la demande de **SOC5.)** tendant à l'interdiction des actes portant atteinte aux droits des marques **SOC5.)**.

SOC5.) demande la réparation de son dommage résultant des atteintes à ses droits par application de l'article 2.21 CBPI en combinaison avec l'article 2.23 (4) CBPI, ce dommage comportant un volet matériel, couvrant le manque à gagner et la perte subie, et un volet moral, comprenant des facteurs non-économiques, tels que l'atteinte à la renommée ou à la réputation de la marque.

SOC5.) considère que pour l'évaluation de son dommage il y aurait lieu de prendre en considération la totalité des marchandises portant atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, dès lors non seulement les marchandises contrefaites vendues, mais également celles simplement offertes en vente et celles gardées en stock à cette fin.

L'article 2.21 (b) CBPI prévoit expressément la possibilité de fixer les dommages et intérêts *ex aequo et bono*, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'étendue du dommage, alors que la violation d'un droit de propriété intellectuelle constituerait en soi une faute qui donne lieu à un dommage.

La jurisprudence et la doctrine dégageraient par ailleurs des directives et critères pour évaluer les dommages et intérêts à la lumière de l'importance des atteintes, tels que, entre autres, le caractère distinctif de la marque, le degré de correspondance entre les articles et les signes contrefaits ou encore la durée de vie des articles sur lesquels le signe est apposé.

Sur base de ces critères, **SOC5.)** évalue à 50,- EUR par paire de chaussures portant atteinte aux marques **SOC5.)**.

Dès lors, dans la mesure où 571 paires de chaussures étaient en stock au magasin **SOC1.) LIEU1.)**, qu'**SOC1.)** a vendu 272 paires entre janvier et mars 2012 et 2.439 paires au courant de l'année 2011 et que 21 paires de chaussures ont été acquises dans le cadre des achats-test, la masse litigieuse serait composée de 3.303 paires, de sorte que le dommage matériel de **SOC5.)** se chiffrerait à 165.150,- EUR.

A titre subsidiaire, **SOC5.)** expose que le dommage devrait être calculé sur la base des marchandises contrefaites vendues. Sur base du nombre de paires en stock (571), dont 292 paires munies des étiquettes de l'ancienne génération (soit 51,14 % des marchandises en stock) et 279 paires munies des étiquettes de la nouvelle génération (soit 48,86 % des marchandises en stock), et du pourcentage de chaussures contrefaites parmi celles en stock (424 sur 571 paires, soit 74,52 %, toutes étiquettes confondues, ou 73,54 % des paires munies d'étiquettes de l'ancienne génération et 75,54 % des paires

munies des étiquettes de nouvelle génération), **SOC5.)** évalue à 1.397 paires de chaussures vendues portant l'étiquette de l'ancienne génération (2.732 x 51,14 %) et à 1.335 paires munies des étiquettes de la nouvelle génération (2.732 x 48,86 %).

En appliquant le taux de contrefaçon indiqué ci-avant, il y aurait lieu de fixer à 1.027 (1.397 x 73,54 %) le nombre de paires de chaussures contrefaites portant l'ancienne étiquette et à 1.008 (1.335 x 75,54%) le nombre de paires contrefaites portant la nouvelle étiquette, de sorte que le préjudice subi par **SOC5.)** serait à fixer au montant de 101.750,- EUR (1.027 + 1.008 paires x 50,- EUR).

A titre plus subsidiaire, **SOC5.)** demande à ce qu'il soit ordonné un comptage dans l'entrepôt d'**SOC1.)** par un expert ou un huissier de justice.

Elle fait valoir qu'**SOC1.)** aurait continué, après l'apposition des scellés lors de la saisie-contrefaçon, à offrir en vente, vendre, garder en stock et éventuellement faire de la publicité pour des chaussures portant atteinte aux marques de **SOC5.)**. Elle demande en conséquence à voir ordonner à toutes les parties défenderesses et intervenantes de produire toutes les informations permettant l'évaluation du dommage subi par **SOC5.)**.

Concernant les demandes reconventionnelles, **SOC5.)** demande le rejet de la demande d'**SOC1.)** à se voir allouer le montant de 13.636,11 EUR au titre du préjudice prétendument subi du fait du caractère injustifié des opérations de saisie-description, alors que ladite saisie était parfaitement justifiée. Par ailleurs, **SOC1.)** ne rapporterait pas la preuve d'une faute dans le chef de **SOC5.)**, la procédure de saisie-contrefaçon ayant été introduite à la suite de la découverte de chaussures contrefaites au moyen d'un achat-test. **SOC1.)** n'aurait pas non plus rapporté la preuve de l'existence d'un préjudice dans son chef, que ce soit en raison d'une prétendue atteinte à l'image d'**SOC1.)** (5.000,- EUR), à la prétendue mobilisation du personnel d'**SOC1.)** pour assister l'expert SPEICH (1.800,- EUR) ou un prétendu manque à gagner du faite de la perte de marge brute qu'**SOC1.)** prétend avoir pu réaliser en vendant la marchandise (3.140,85 EUR).

SOC5.) conteste encore la demande d'**SOC1.)** en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, celle basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile et celle tendant à la production de rapports d'expertise judiciaire établis dans d'autres affaires, alors que l'utilité d'une telle mesure ferait défaut.

SOC5.) conteste également la demande reconventionnelle de **SOC4.)**, qui réclame, outre la nomination d'un exppert en vue d'établir son préjudice, une provision à valoir sur les dommages et intérêts à hauteur de 200.000,- EUR, alors qu'elle prétend subir un préjudice du fait que **SOC5.)** empêcherait les fournisseurs de l'enseigne **SOC1.)** d'exercer leur activité, des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

SOC5.) conteste enfin la demande reconventionnelle de **SOC3.)**, qui demande à se voir allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 15.000,- EUR, alors que **SOC5.)** n'a intenté aucune action à son encontre, **SOC3.)** ayant été assignée en intervention par **SOC1.)**. Il en serait de même pour la demande tendant à l'allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

- **SOC1.)** Luxembourg et **SOC1.)** INTERNATIONAL

SOC1.) conclut en premier lieu à la nullité, sinon à l'absence de force probante des opérations de saisie-contrefaçon.

Les opérations de saisie seraient affectées de vices de forme entraînant leur nullité.

Ainsi, les procès-verbaux dressés par l'huissier de justice Guy ENGEL, constatant les opérations de saisie-description qui se sont déroulées les 8, 28, 29 et 30 mars 2012 n'auraient été communiqués aux parties défenderesses que le 5 février 2014. Même si les dispositions propres à la saisie-contrefaçon ne prévoient pas expressément la rédaction d'un procès-verbal de saisie et la remise d'un tel procès-verbal endéans un certain délai, il y aurait lieu de raisonner à partir des dispositions générales relatives aux différents types de saisie, telles qu'elles figurent au Nouveau Code de procédure civile. Ainsi, l'article 737 de ce code, relatif à la saisie-exécution, exigerait la remise d'une copie du procès-verbal de saisie « sur-le-champ ». Cet article serait applicable aux saisies-description, alors que les dispositions légales sur la saisie-exécution formeraient la loi générale et le droit commun pour les saisies de même nature que la loi a organisées.

Il y aurait encore lieu de se référer au droit et à la jurisprudence français, qui exigent que le procès-verbal de saisie-contrefaçon doit être porté à la connaissance du saisi dans un délai raisonnable, cette formalité étant par ailleurs à qualifier de formalité substantielle. En raison du grief découlant pour **SOC1.)** de la communication tardive du procès-verbal de saisie-contrefaçon du fait de son impossibilité de vérifier la régularité du déroulement des opérations de saisie, il y aurait en conséquence lieu de déclarer nulles les opérations de saisie.

SOC1.) fait ensuite valoir que les opérations de saisie seraient nulles en raison du défaut de signification préalable de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon. Il résulterait du rapport de l'expert SPEICH que celui-ci se serait rendu dans le rayon chaussures du supermarché **SOC1.) LIEU1.)** et aurait procédé à l'examen visuel et à la prise de photos des chaussures y exposées avant la signification par l'huissier de l'ordonnance aux responsables d'**SOC1.)**. Dans la mesure où le supermarché devrait être considéré comme un lieu privé, l'expert n'aurait eu aucun droit de pénétrer dans ces lieux sans s'annoncer et avant la signification de l'ordonnance autorisant la saisie.

En conséquence, la procédure qui s'en est suivie devrait être déclarée nulle.

SOC1.) affirme encore que l'ordonnance du 8 mars 2012 serait affectée de nullités de fond. Elle fait valoir que l'article 23 de la Loi de 2009 priverait la partie saisie d'un degré de juridiction et serait dès lors contraire à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et plus particulièrement au principe d'égalité des armes. En effet, cet article priverait la partie saisie de la voie de l'opposition, de celle de la tierce opposition et ne lui ouvrirait la voie du référé-rétractation qu'en présence d'éléments nouveaux, ceci contrairement aux dispositions applicables en règle générale aux procédures unilatérales. Le délai d'appel étant par ailleurs limité à 15 jours, il y aurait lieu d'admettre que le « délai raisonnable » de l'article 7 alinéa 2 de la Directive 2004/48 ne serait pas respecté.

SOC5.) considère que le tribunal saisi du fond aurait compétence pour se prononcer sur la validité de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, en citant une abondante jurisprudence et doctrine française en ce sens.

Elle demande dès lors au tribunal de céans de se prononcer sur les différents moyens de fond tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 mars 2012.

Elle prétend que l'ordonnance devrait être annulée pour défaut de motivation, alors qu'elle ne ferait pas état d'indices clairs, concrets et objectifs selon lesquels il aurait été porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de **SOC5.)**, les éléments présentés à cet égard par **SOC5.)** devant le président du tribunal ayant à statuer sur la demande en obtention d'une saisie-description devant être déclarés insuffisants. L'*affidavit* établi par **C.)** n'aurait aucune valeur probante alors qu'il n'aurait pas été établi sous serment et qu'il n'aurait par ailleurs pas été soutenu par d'autres éléments objectifs permettant de vérifier l'exactitude des déclarations y contenues.

Concernant les tickets d'achat versés à l'appui des achats-tests, **SOC1.)** affirme qu'aucun élément du dossier ne permettrait de vérifier que les chaussures ayant fait l'objet de vérifications sont bien celles achetées au magasin **SOC1.)**.

SOC1.) poursuit en affirmant que l'ordonnance du 8 mars 2012 devrait être annulée en raison de l'insuffisance de la motivation des mesures de saisie réelle autorisée par celle-ci. La loi soumettrait l'obtention de mesures de saisie réelle à l'existence de plusieurs éléments, à savoir la preuve que l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle ne puisse pas être raisonnablement contestée, une pondération des intérêts en présence et la motivation expresse de la nécessité des mesures de saisie. Or, l'ordonnance du 8 mars 2012 ne contiendrait aucune motivation particulière à cet égard et ne détaillerait pas quels seraient les motifs qui, après pondération des intérêts en présence, justifieraient la mesure de saisie.

Il y aurait dès lors lieu d'annuler l'ordonnance en ce qu'elle autorise la saisie réelle, sinon de constater son irrégularité et dès lors d'annuler les opérations de saisie réelle.

L'ordonnance serait ensuite à annuler en raison de l'insuffisance de sa motivation quant aux personnes autorisées à participer à la saisie. L'ordonnance, ayant autorisé la requérante, représentée par un des employés et ses avocats à être présente à la description, n'aurait à tort pas précisé en quoi cette présence était justifiée et aurait également à tort omis de préciser l'identité ou le titre précis de l'employé autorisé à assister aux opérations de saisie.

SOC1.) invoque ensuite des nullités de forme qui affecteraient les opérations de saisie. Ainsi, l'omission de signifier au saisi les pièces produites au soutien de sa requête constituerait un manquement grave au principe de la contradiction qui devrait être sanctionné par une nullité du fond. Il en serait de même en raison de la présence des représentants et subordonnés de **SOC5.)** lors des opérations de saisie, cette présence n'ayant pas été motivée et les avocats présents n'ayant par ailleurs pas décliné leur qualité préalablement aux opérations de saisie.

En outre, l'expert aurait dépassé les limites de l'autorisation donnée par l'ordonnance, alors qu'il a fait placer sous scellés toutes les chaussures découvertes sur le site d'**SOC1.)**, sans avoir le moindre indice du caractère non-authentique des chaussures commercialisées par **SOC1.)**, l'ordonnance l'ayant autorisé à placer sous scellés les « contrefaçons découvertes ». L'autorisation aurait par ailleurs été limitée aux chaussures non-authentiques, à l'exclusion de celles qui auraient été introduites dans l'EEE sans son autorisation.

Le dépassement de sa mission par l'expert devrait dès lors conduire à l'annulation des opérations de saisie.

La motivation insuffisante de l'ordonnance du 8 mars 2012 serait également une cause de nullité au fond des opérations de saisie.

En ordre subsidiaire, **SOC5.)** conclut à l'épuisement des effets de l'ordonnance, alors que l'autorisation de saisie ne vaudrait que pour une seule fois et la saisie ne pourrait être reprise sans nouvelle ordonnance.

Or, dans la mesure où l'huissier de justice Guy ENGEL a déclaré, dans son procès-verbal dressé le 9 mars 2012, que « ma mission étant terminée, j'ai clos le présent procès-verbal de constat et j'ai signé », toutes les opérations ultérieures auraient été effectuées sans autorisation préalable, de sorte qu'elles seraient à déclarer nulles.

Dans l'hypothèse où les opérations de saisie ne seraient pas déclarées nulles, **SOC1.)** considère qu'elles seraient dénuées de toute force probante, en raison des incohérences entre le procès-verbal d'huissier ENGEL et le rapport de l'expert SPEICH, notamment au niveau de la chronologie du déroulement des opérations de saisie.

SOC1.) conclut ensuite à la nullité sinon à tout le moins à l'absence de force probante des constats d'achat et des achats-tests. Ainsi, les achats-tests des 19 septembre 2012, 26 juillet 2013 et 10 janvier 2014, effectués par des huissiers de justice, constitueraient en réalité des saisies-contrefaçon déguisées. Les huissiers de justice y ayant procédé auraient pénétré dans un lieu privé, le magasin **SOC1.)** de **LIEU1.)**, sans y avoir été autorisés par un juge et auraient dès lors commis des violations de la propriété privée, protégée par la Constitution et la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Les constats d'huissier relatifs aux achats-tests devraient dès lors être considérés comme nuls.

En ordre subsidiaire, les constats d'huissier devraient être déclarés nuls, alors que les huissiers commis pour procéder aux achats-tests auraient dépassé leurs compétences, qui doivent se limiter à des constatations purement matérielles.

Le constat d'huissier dressé le 8 janvier 2014 devrait par ailleurs être annulé pour défaut d'intérêt et de qualité à agir dans le chef de **SOC5.)**, dans la mesure où l'huissier de justice aurait été chargé de procéder à des achats-tests à la demande de **SOC5.)**, alors qu'à cette époque, la propriété des marques litigieuses avait été transféré à **SOC6.)**.

En tout état de cause, les tickets des achats réalisés les 29 février et 3 septembre 2012 ne mentionneraient pas la référence des chaussures achetées, de sorte qu'il ne serait pas établi que les chaussures visées par **SOC5.)** aux pages 15, 16, 19, 20 et 21 proviendraient du magasin **SOC1.)** à **LIEU1.)**.

SOC5.) conclut ensuite à l'irrecevabilité des demandes d'**SOC6.)**, qui ne seraient pas relatives aux chaussures saisies au magasin **SOC1.)** de **LIEU1.)**, mais à la commercialisation de chaussures postérieure aux opérations de saisie, de sorte qu'il y aurait lieu d'admettre que la demande d'**SOC6.)** serait dépourvue de tout lien avec la demande introduite par **SOC5.)** et devrait dès lors être déclarée irrecevable pour être nouvelle.

Elle conclut également à l'irrecevabilité sinon au débouté des demandes formulées à l'encontre d'**SOC1.)** INTERNATIONAL, alors que cette société serait étrangère au présent litige, les marchandises arguées de contrefaites ayant toutes été commandées par et livrées à **SOC1.)** Luxembourg.

A titre subsidiaire, **SOC1.)** fait plaider que **SOC5.)** serait en défaut de prouver le caractère contrefaisant des marchandises litigieuses.

Concernant les marchandises arguées de non-authentiques, il appartiendrait à **SOC5.)** et **SOC6.)** de rapporter la preuve de ces allégations. Aucun renversement de la charge de la preuve ne s'opérerait en faveur de **SOC5.)**, en ce sens que la preuve de la non-authenticité n'aurait pas à être rapportée, mais qu'**SOC1.)** aurait la charge de prouver l'épuisement des droits ou un risque réel de cloisonnement des marchés. Les règles de procédure civile de droit commun seraient au contraire applicables, de sorte que **SOC5.)** devrait rapporter la preuve positive d'une contrefaçon qu'elle invoque, preuve qui ferait toutefois défaut. En effet, tous les éléments avancés à l'appui des demandes de **SOC5.)** et **SOC6.)** seraient insuffisants pour rapporter la preuve leur incombant.

Quant aux chaussures munies d'étiquettes de l'ancienne génération, toutes les preuves fournies seraient des preuves unilatérales constituées par **SOC5.)** ou émanant de tiers rémunérés par **SOC5.)** (attestations des salariés de **SOC5.)** et de ceux d'**SOC7.)**, constats d'huissier relatifs à l'utilisation de la base de données **SOC7.)**, attestations de diverses entreprises chinoises, fabricants de chaussures sous licence **SOC5.)**,…). L'absence de force probante de ces éléments aurait été retenue par de nombreuses juridictions dans des affaires similaires.

SOC1.) donne encore à considérer que **SOC5.)** ne produirait aucune charte de fabrication, de cahier des charges ou de preuve du contrôle qualité réalisés sur les produits **SOC5.)** issus de multiples usines de fabrication.

A cet égard, **SOC5.)** ne devrait pas être admise à se cacher derrière un prétendu secret de fabrication pour être crue sur parole quant au caractère contrefaisant de la marchandise.

Concernant les chaussures munies des étiquettes de la nouvelle génération, la fiabilité de la base de données **SOC7.)** ne serait pas établie, il ne serait pas établi que tous les fabricants utiliserait le système de marquage **SOC7.)** et que **SOC5.)** ne prouverait pas exercer des contrôles qualité relatifs à l'usage du système.

Les attestations des dirigeants d'**SOC7.)** ne permettraient pas de rapporter la preuve que les produits en cause n'auraient pas été mis sur le marché de l'EEE avec le consentement de **SOC5.)**. Il serait évident que les salariés d'**SOC7.)** se garderaient bien d'indiquer dans leurs attestations testimoniales si le système de marquage anti-contrefaçon présenterait des failles. La sécurité du système ne serait en réalité que celle que **SOC5.)** et **SOC6.)** voudraient bien lui donner, suivant les objectifs qu'elles-mêmes fixent, le système pouvant faire l'objet de manipulations de la part de **SOC5.)** à l'insu d'**SOC7.)**.

De nombreuses décisions de justice auraient refusé le caractère probant de la base de données **SOC7.)**.

SOC1.) demande dès lors subsidiairement à voir ordonner une expertise en vue d'apprécier contradictoirement les allégations fondées sur le système **SOC7.)**.

Le test du stylo laser, qui présenterait une réaction scintillante verte lorsque dirigée vers une étiquette authentique, serait aussi affecté d'un défaut de fiabilité. **SOC5.)** et **SOC6.)** ne produiraient pas les stylos litigieux et ne rapporteraient dès lors pas la preuve de leurs allégations, qui seraient basées sur la déclaration unilatérale de l'un de ses salariés, **A.)**, qui affirme qu'il n'aurait jamais constaté de défaillance du test au stylo laser. De nombreuses décisions judiciaires auraient par ailleurs dénié tout caractère probant à ce test.

SOC5.) ne pourrait pas non plus se baser sur le critère de la qualité d'impression du texte des étiquettes de languette, dans la mesure où elle ne fournit aucun modèle étalon et que **SOC5.)** admettrait par ailleurs elle-même que la qualité d'impression peut varier d'une chaussure à l'autre, même pour les chaussures authentiques. Là encore, plusieurs décisions de justice auraient rejeté la preuve des faits allégués par **SOC5.)** par ce marqueur d'authenticité.

Concernant la position de l'étiquette sur la languette, **SOC1.)** considère qu'à défaut de préciser à quel endroit précis devrait être placée l'étiquette, notamment par la production d'une charte de fabrication interne, alors que les allégations de **SOC5.)** seraient basées seulement sur des affirmations unilatérales, le caractère probant de ce critère ne serait pas établi.

Il n'y aurait pas lieu d'entendre les témoins présentés par **SOC5.)**, alors que les faits offerts en preuve ne seraient ni précis ni pertinents et que les témoins proposés seraient soit salariés de **SOC5.)**, soit salariés d'**SOC7.)**, sous-traitant de **SOC5.)**.

SOC1.) sollicite encore le rejet de l'offre de preuve par la nomination d'un expert, à qui **SOC5.)** remettrait les caractéristiques confidentielles de production des chaussures, visant dès lors à éluder toute contradiction. L'offre de preuve ne serait pas pertinente, à défaut pour **SOC5.)** de justifier d'un quelconque contrôle de qualité des caractéristiques de production des chaussures. Une telle expertise aurait déjà eu lieu dans un autre litige en France, l'expert ayant conclu qu'à défaut de s'être vu remettre le cahier des charges et après avoir examiné les produits au microscope électronique et avoir procédé à des analyses chimiques de matériaux, aucune différence entre les chaussures authentiques et alléguées contrefaisantes n'aurait pu être détectée.

Quant à l'allégation de **SOC5.)** et **SOC6.)** que les parties défenderesses se seraient rendues coupables d'usage illicite de leurs marques pour avoir importé les produits dans l'EEE sans leur autorisation, **SOC1.)** fait valoir qu'en raison de l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux par la mise en place par **SOC5.)** d'une politique de distribution territoriale exclusive, la charge de la preuve serait renversée et il n'appartiendrait plus à **SOC1.)** de rapporter la preuve de l'accord de **SOC5.)** à l'importation des produits portant leurs marques sur le territoire de l'EEE, mais à **SOC5.)** de prouver l'absence d'autorisation.

L'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux résulterait de la volonté de **SOC5.)** d'exercer un contrôle sur la distribution de ses produits, qui se manifesterait notamment par la multiplication de procédures engagées en Europe par

SOC5.) contre plusieurs opérateurs de la grande distribution. L'existence d'un tel risque aurait par ailleurs été reconnu par de nombreuses décisions de justice.

D'autres éléments, plus indirects, laisseraient conclure à une très haute probabilité de cloisonnement des marchés : le refus par **SOC5.)** et **SOC6.)** de communiquer les contrats de distribution exclusive et le refus des distributeurs exclusifs de réaliser des ventes passives en dehors de leur territoire réservé ; l'interdiction de réaliser des ventes passives en dehors du territoire réservé aurait d'ailleurs été expressément prévu dans certains contrats de distribution (celui conclu avec la société **SOC9.)**, distributeur exclusif pour la France et Monaco) ; l'exclusion du réseau des distributeurs récalcitrants (à titre d'exemple est citée la société **SOC10.)**, distributeur exclusif pour l'Autriche), la pratique de prix très différents suivant les territoires sur lesquels sont installés les distributeurs et de la pratique judiciaire de **SOC5.)**, qui exigerait des parties qu'elle assigne de rapporter la preuve du risque réel de cloisonnement au moyen de codes (SKU et ID) qui ne figureraient cependant pas sur les factures des distributeurs exclusifs.

Les éléments produits par **SOC5.)** pour prouver l'absence de risque réel de cloisonnement seraient inopérants. Ainsi, les quelques factures produites à cet effet seraient insuffisantes, notamment en nombre, pour contredire l'affirmation de risque réel de cloisonnement.

Les jurisprudences citées par **SOC5.)** ne seraient pas non plus pertinentes à cet égard, alors que soit elles concernent d'autres sociétés, soit elles ne font pas référence aux pièces fournies en l'espèce pour démontrer un risque réel de cloisonnement, soit elles exigent la preuve d'un risque réel et concret de cloisonnement, ce qui serait en contradiction avec l'arrêt de référence en la matière, l'arrêt V.D.

En ordre subsidiaire, **SOC1.)** affirme qu'elle prouverait, même si cette preuve ne lui incombe pas, que la marchandise incriminée aurait été mise dans le commerce dans l'EEE avec l'accord de **SOC5.)**.

Concernant son fournisseur **SOC2.)**, il résulterait d'une attestation notariée du 16 mai 2012 établie par Maître Bruno GRENIER que les marchandises auraient été initialement fournies par un distributeur officiel de **SOC5.)** situé sur le territoire de l'EEE. La même preuve résulterait, pour le fournisseur **SOC3.)**, d'un procès-verbal de l'huissier de justice Xavier TORBIERO. **SOC1.)** affirme ne pas vouloir révéler l'identité des différents intervenants dans la chaîne d'approvisionnement, pour éviter le risque de voir tarir la source de son approvisionnement.

Au regard de tout ce qui précède, il y aurait lieu d'ordonner la mainlevée pure et simple des scellés et la restitution à **SOC1.)** des 44 paires de chaussures prélevées par l'expert SPEICH.

A titre encore plus subsidiaire, **SOC1.)** fait valoir qu'en l'absence de toute faute dans son chef, alors qu'elle est simple revendeur de la marchandise, qu'elle n'est pas à l'origine de la fabrication et qu'elle s'est approvisionnée, soit directement, soit par l'intermédiaire de sa centrale d'achat en France, auprès de professionnels qui lui ont fourni, à sa demande, des garanties quant à l'authenticité de la marchandise livrée, sa responsabilité ne pourrait pas être retenue.

La jurisprudence française récente tendrait à exiger une faute dans le chef du présumé contrefacteur pour retenir sa responsabilité. La jurisprudence belge irait dans le même sens.

A titre infiniment subsidiaire, **SOC1.)** conteste le prétendu préjudice invoqué par **SOC5.)** et **SOC6.)**.

En portant, en cours d'instance, sa demande d'indemnisation non seulement aux chaussures présentes dans le stock du magasin **SOC1.)** au moment de la saisie-contrefaçon, mais à toutes celles vendues par **SOC1.)** entre janvier 2011 et mars 2012, et celles acquises par **SOC5.)** les 3 et 17 septembre 2012 et 28 février et 7 mars 2013, **SOC5.)** modifierait considérablement l'objet du litige, de sorte que l'augmentation de la demande devrait être considérée comme une demande nouvelle, irrecevable.

SOC1.) affirme que les principes applicables en matière de réparation du préjudice subi en matière de contrefaçon à l'article 2.21 (2) de la CBPI, offrant à la victime une option conditionnelle entre un mode normal de réparation et un mode forfaitaire, exigerait que ce dernier ne devrait être appliqué que dans des cas appropriés. La Directive 2004/48 exclurait par ailleurs expressément toute notion de dommages et intérêts punitifs.

Au regard de ces principes, la demande en allocation de dommages et intérêts de **SOC5.)** et **SOC6.)** devrait être déclarée irrecevable sinon mal fondée.

Ainsi, elles n'établiraient pas en quoi les circonstances particulières de l'espèce justifieraient une réparation forfaitaire, dérogatoire du mode normal de réparation, suivant lequel doivent être pris en considération tous les aspects appropriés. Elles ne justifieraient pas non plus le taux appliqué de 50,- EUR par paire de chaussures, qui apparaîtrait comme purement fantaisiste. En outre, il résulterait des déclarations de **SOC5.)** et **SOC6.)** que l'intégralité des chaussures saisies ou vendues ne seraient pas à considérer comme des contrefaçons. Pourtant, elles réclament une indemnisation forfaitaire basée sur toutes les paires de chaussures commercialisées, sans distinction quant à leur authenticité.

Seule la marchandise commercialisée, par opposition à celle se trouvant simplement en réserve, devrait par ailleurs pouvoir donner lieu à indemnisation, de sorte que l'indemnisation à laquelle pourraient prétendre les demanderesses ne pourrait en aucun cas dépasser le nombre de paires de chaussures vendues, soit 2.732 paires.

Ne serait pas à prendre en considération pour le calcul du prétendu préjudice le chiffre d'affaires réalisé, mais le bénéfice calculé par l'application de la marge brute. Celle-ci serait en l'espèce en moyenne de 14,24 %. En conséquence, **SOC5.)** et **SOC6.)** pourraient tout au plus prétendre au montant de 13.538,48 EUR (2.732 paires x 34,80 (prix moyen HT) x 14,24 %), soit 4,95 EUR par paire.

SOC1.) s'oppose à tout nouveau comptage des chaussures saisies, alors qu'un tel comptage a été d'ores et déjà réalisé par l'expert SPEICH.

SOC1.) s'oppose enfin à la publication du jugement à intervenir, à la demande en communication d'informations complémentaires et à l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle demande reconventionnellement à voir réparer son dommage résultant du caractère injustifié de la saisie-description, portant atteinte à sa réputation et la contraignant à mobiliser un nombre important de salariés pour assister l'expert. Elle aurait par ailleurs été mise dans l'impossibilité de commercialiser la marchandise, pourtant authentique. Elle réclame dès lors à se voir allouer le montant de 395,26 EUR au titre des frais de publicité déboursés à pure perte, alors qu'elle était dans l'impossibilité d'écouler la marchandise saisie, le montant de 3.600,- EUR, correspondant aux frais de stockage pendant 48 mois de 5 palettes de marchandise, au montant de 1.500,- EUR au titre des frais de personnel mobilisé pendant les opérations de saisie, au montant de 3.140,85 EUR, correspondant à la marge brute qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pu vendre la marchandise saisie, les intérêts courus sur cette marge brute depuis le 1er avril 2012 ainsi que le montant de 5.000,- EUR pour l'atteinte à l'image, soit un total de 13.636,11 EUR.

SOC1.) demande encore à se voir allouer la somme de 5.000,- EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, principalement sur base de l'article 6-1 du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code, ainsi que le montant de 40.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans l'hypothèse où la responsabilité des sociétés **SOC1.)** était retenue, elles sollicitent la garantie contractuelle de **SOC4.)** et **SOC3.)** en leur qualité de fournisseurs, sur base des lettres de garantie accordées par ces dernières à **SOC1.)**, sinon sur base de l'article 1626 du Code civil.

331 paires de chaussures en stock au jour des opérations de saisie auraient été livrées par **SOC2.)**, 78 paires auraient été livrées par **SOC4.)** et 109 paires auraient été livrées par **SOC3.)**.

Pour autant que de besoin, il y aurait lieu d'ordonner la mainlevée des scellés et la nomination d'un expert en vue de relever, pour chacune des paires de chaussures saisies, le code EAN, permettant de déterminer le nombre exact de paires de chaussures livrés par chacun des fournisseurs.

Dans le cadre de l'assignation en intervention signifiée à **SOC3.)**, **SOC1.)** Luxembourg et **SOC1.)** INTERNATIONAL demandent à voir dire que **SOC3.)** est tenue d'intervenir dans l'instance pendante entre **SOC5.)** et **SOC1.)** pour prendre fait et cause pour **SOC1.)**, aux fins de s'entendre déclarer commun le jugement à intervenir et à voir, pour autant que de besoin, voir ordonner la jonction des deux rôles.

Elles demandent à se voir donner acte qu'elles contestent toute responsabilité dans leur chef dans le cadre du litige qui les oppose à **SOC5.)**.

Tout en précisant que l'assignation en intervention n'est présentée qu'à titre tout à fait subsidiaire, elles demandent, pour autant qu'il serait fait droit en tout ou en parties aux demandes de **SOC5.)**, à voir condamner **SOC3.)** à les tenir quittes et indemnes pour toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à leur encontre ainsi qu'au remboursement des frais d'avocat exposés par elle, évalués à 30.000,- EUR sous réserve d'augmentation, le tout sur base de la responsabilité contractuelle sinon délictuelle.

Elles demandent en tout état de cause à voir condamner **SOC3.)** à leur payer une indemnité de procédure de 5.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, à voir ordonner l'exécution provisoire sans caution du jugement à

intervenir et à voir condamner **SOC3.)** aux frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de son avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.

A l'appui de la demande en intervention, **SOC1.)** fait plaider qu'une partie des chaussures **SOC5.)** ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon ont été acquises soit directement, soit indirectement au travers de sa centrale de référencement française EUR**SOC1.)**. Elle considère dès lors avoir un intérêt légitime à voir intervenir **SOC3.)** dans la procédure l'opposant à **SOC5.)**, afin qu'elle s'explique quant à l'origine des marchandises litigieuses et qu'elle la tienne le cas échéant quitte et indemne de toute condamnation.

SOC1.) conteste avoir commis des actes de contrefaçon, de même que toute faute ou négligence dans son approvisionnement en chaussures **SOC5.)**.

SOC3.) serait tenue à lui assurer la jouissance paisible des marchandises qu'elle lui a vendues en application de l'article 1626 du Code civil et en vertu des engagements contractuels pris quant à l'absence de tout caractère contrefaisant des chaussures **SOC5.)**, suivant conventions de distribution d'EUR**SOC1.)** signées par **SOC3.)** les 4 janvier et 23 novembre 2011.

Suivant ces conventions, **SOC3.)** se serait engagée, notamment envers **SOC1.)**, à :

- proposer et livrer des produits conformes à l'ensemble des lois, usages et réglementations nationales et communautaires en vigueur ; et

- détenir soit directement en qualité de titulaire, soit indirectement en qualité de licencié, tous les droits de propriété intellectuelle ou industrielle relatifs aux marques qui seraient utilisées dans la distribution des produits ou de leurs emballages, soit à défaut, tous les droits de commercialisation nécessaires, régulièrement conférés par un fabricant détenant, au titre du territoire donné, directement en qualité de titulaire.

SOC3.) se serait en outre engagée, en cas de manquement aux engagements susvisés, à garantir **SOC1.)** contre toute action de quelque nature que ce soit, par tout tiers, et à procéder notamment au remboursement intégral de toutes les condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu'au remboursement sur justificatifs de tous les frais et honoraires d'avocats qu'elle aurait été contrainte de supporter à cette occasion.

- **SOC4.)**

SOC4.) est intervenue volontairement dans la procédure se mouvant entre **SOC5.)** et **SOC1.)** par acte d'avocat à avocat du 2 juillet 2013.

Elle affirme que **SOC5.)** aurait élaboré une stratégie à l'échelle de l'Europe visant à empêcher les ventes dites parallèles afin de maîtriser les prix pratiqués dans chaque Etat, par un cloisonnement des marchés, et que dans ce contexte, elle introduirait de nombreuses procédures judiciaires basées sur de prétendues contrefaçons de ses marques.

SOC4.) conclut principalement à la nullité des opérations de saisie-description, en se basant sur l'argumentation développée à cet égard par **SOC1.)**.

Elle considère ensuite que **SOC5.)** inverserait injustement la charge de la preuve en affirmant que les défenderesses devraient en premier lieu prouver l'authenticité de la marchandise, puis, le cas échéant, l'épuisement des droits du titulaire de la marque, sauf à établir un risque réel de cloisonnement du marché. Cette analyse serait erronée, dans l'hypothèse où les produits ont été mis sur le marché dans l'EEE avec l'accord du titulaire de la marque. La question de l'épuisement des droits devrait dès lors être traitée de manière prioritaire à toute autre question.

SOC4.) se réfère à l'arrêt V.D du 8 avril 2013, pour affirmer qu'en l'espèce, il existerait un risque réel de cloisonnement du marché. **SOC5.)** lutterait contre les ventes passives, notamment par l'effet d'un harcèlement procédural exercé contre les opérateurs qui font obstacle à sa stratégie commerciale. La production de quelques factures isolées faisant état de ventes passives serait insuffisante pour apporter la preuve de l'absence de risque réel de cloisonnement des marchés, **SOC5.)** refusant notamment de produire les contrats de distribution qu'elle a conclus avec les distributeurs exclusifs et qui permettraient de constater quelle est la politique réelle de **SOC5.)** en matière de distribution de ses produits et notamment des chaussures sur le marché européen. Beaucoup des factures versées ne concerneraient par ailleurs pas les chaussures actuellement litigieuses, mais d'autres produits de la marque, tels que sacoches, vêtements ou coques de téléphone.

SOC4.) fait valoir qu'il n'existerait qu'un seul distributeur désigné par Etat-membre ou groupe d'Etats-membres de l'EEE, ce qui démontrerait la sectorisation de l'EEE.

Le seul contrat de distribution exclusive ayant été porté à la connaissance des défenderesses, à savoir celui conclu avec la société **SOC9.)**, distributeur exclusif pour la France et Monaco, prouverait l'existence du système de distribution exclusive et notamment le fait que **SOC5.)** impose de requérir son accord spécial pour toute vente en dehors de son territoire.

Les conditions d'un risque réel de cloisonnement du marché seraient donc posées. Les jurisprudences isolées ayant écarté le risque réel de cloisonnement du marché dans le système de distribution mis en place par **SOC5.)** seraient critiquables, en ce que les tribunaux n'auraient pas donné leur juste proportion aux factures versées tendant à prouver l'existence de ventes passives, les factures produites ne correspondant pas à la période des faits en cause et concernant pour le surplus des quantités très faibles.

Par ailleurs, l'interdiction faite par **SOC5.)** à **SOC9.)** de vendre ses produits aux supermarchés et hypermarchés aurait été condamnée pour être contraire à l'article 85.1 du Traité de Rome.

Les différences de prix très notables entre les différents territoires de vente seraient une preuve de plus du risque réel de cloisonnement des marchés.

SOC4.) se réfère à plusieurs décisions de justice françaises, qui ont pris appui sur les différents éléments développés ci-avant, pour affirmer l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés.

Elle fait par ailleurs état des stratégies mises en œuvre par le distributeur officiel de **SOC5.)** en Estonie et en Lettonie, la société **SOC18.)**, qui aurait eu recours à un système de fausse facturation, pour lui éviter d'être mis en cause s'il devait être découvert qu'elle s'adonnait à des ventes passives en dehors de son territoire de distribution exclusive.

Il y aurait lieu d'en déduire que les déclarations des témoins indiqués par **SOC5.)** seraient à considérer avec suspicion.

SOC4.) conteste ensuite toute contrefaçon des marques **SOC5.)**.

La preuve du caractère contrefait des chaussures incomberait à **SOC5.)** et **SOC6.)**, alors que les titulaires de marque disposeraient seuls des informations sur les composants de fabrication qui doivent être comparés aux produits saisis.

Les preuves unilatérales produites à l'appui des allégations par **SOC5.)** seraient cependant insuffisantes pour établir la contrefaçon alléguée, alors qu'elles n'émaneraient pas de personnes indépendantes de **SOC5.)** et qu'elles contiendraient par ailleurs de nombreuses incohérences, mettant sérieusement en doute la fiabilité des preuves indiquées et notamment celle du système **SOC7.)**.

L'insuffisance des éléments de preuve présentés par **SOC5.)** et **SOC6.)** aurait été reconnue par de nombreuses décisions de justice.

SOC5.) ne saurait d'ailleurs être admise à se retrancher derrière de quelconques secrets industriels, sous peine de violer les règles du contradictoire et du procès équitable.

SOC4.) affirme ensuite qu'aucun élément du dossier ne serait susceptible de mettre en cause l'authenticité des produits qu'elle a vendus à **SOC1.)**, mais qu'au contraire, le constat de l'huissier de justice Maître Romain GASCOIN démontrerait l'origine licite de son approvisionnement, alors qu'il retracerait la chaîne des fournisseurs de **SOC4.)** et aurait constaté que le fournisseur de **SOC4.)** est situé dans l'EEE et est un des distributeurs officiels de la marque.

Les demandes de **SOC5.)** et **SOC6.)** ne seraient dès lors pas fondées, à défaut de preuve de la contrefaçon et de la preuve rapportée de l'origine licite des chaussures vendues par **SOC4.)** à **SOC1.)**.

SOC4.) formule une demande reconventionnelle tendant à la réparation de son préjudice résultant du discrédit public jeté sur elle. En raison des doutes ainsi générées sur sa fiabilité envers les marques et enseignes de distribution, un impact direct sur son chiffre d'affaires aurait pu être constaté, avec une perte de plus de 3 millions d'euros depuis l'introduction de procédures judiciaires depuis 2012 par **SOC5.)** et une autre marque.

Concernant ses relations commerciales avec **SOC1.)**, le chiffre d'affaires serait passé d'un moyenne de 3.100.000,- EUR en 2011 et 2012 à environ 550.000,- EUR en 2013 et environ 350.000,- EUR en 2014, dès lors une perte annuelle de 2.500.000,- EUR.

A cela s'ajouterait l'arrêt de toute vente de produits **SOC5.)**, en raison de la menace que **SOC5.)** ferait peser sur toute enseigne de grande distribution identifiée par **SOC5.)**.

SOC4.) demande dès lors à voir nommer un expert, chargé d'une mission à réaliser en toute confidentialité pour préserver le secret des affaires de **SOC4.)**.

En attendant l'issue de l'expertise, **SOC4.)** sollicite l'octroi d'une indemnité provisionnelle de son préjudice économique sur la base de la perte de chance de réaliser une marge complémentaire dans ses relations avec **SOC1.)** qu'elle chiffre à 200.000,- EUR.

SOC4.) considère encore être victime d'une procédure abusive de la part de **SOC5.)**, dont elle demande la réparation par l'allocation du montant de 50.000,- EUR.

- **<u>SOC3.)</u>**

SOC3.) demande à voir dire que l'appel en garantie d'**SOC1.)** à son égard est sans objet et dès lors à les voir débouter de leurs demandes.

Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de **SOC5.)** et **SOC6.)** à lui payer le montant de 15.000,- EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, sur base de l'article 6-1 du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Elle demande en tout état de cause à voir constater l'absence de justification d'un prétendu préjudice supporté par **SOC5.)** et **SOC6.)**.

A titre subsidiaire, s'il devait être retenu que **SOC3.)** serait tenue à garantie à l'égard d'**SOC1.)**, elle demande à voir fixer la condamnation à hauteur de la valeur de 144 paires de chaussures livrées par elle.

Elle demande enfin à voir condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de procédure de 30.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, **SOC3.)** fait exposer qu'elle a passé commande, le 15 février 2012, auprès de la société **SOC11.)** SARL de chaussures **SOC5.)**, dont 144 paires ont été revendues à **SOC1.)** Luxembourg. Elle affirme que la marchandise livrée à **SOC1.)** serait authentique et aurait été mise dans le commerce de l'EEE avec le consentement de **SOC5.)**.

A l'instar d'**SOC1.)**, elle invoque la nullité des opérations de saisie-contrefaçon et de l'ordonnance de saisie-contrefaçon, en invoquant des motifs identiques, qu'il n'y a pas lieu d'exposer une nouvelle fois.

Elle reprend également les arguments d'**SOC1.)** quant à l'absence de force probante des opérations de saisie et quant à la défaillance de **SOC5.)** et **SOC6.)** dans l'administration de la preuve du caractère contrefaisant des produits en cause.

SOC3.) affirme pour le surplus justifier de son approvisionnement licite auprès de **SOC11.)**, qui indique, dans une attestation du 7 mars 2012 rédigée par son représentant légal que les articles **SOC5.)** vendus à **SOC3.)** sont conformes. **SOC11.)** ayant entretemps été placée en liquidation judiciaire, elle n'a pas pu être mise en cause dans le présent litige.

Il résulterait cependant d'un constat d'huissier du 30 mars 2012, révélant la chaîne de facturation des produits incriminés que :

« *La société (société A) qui a mis les produits sur le marché consiste en une société ayant son siège dans le pays de l'Union européenne.*

*Cette société est un distributeur officiel de la marque ainsi qu'il appert du site Internet de la société **SOC5.)**.*

Cette société « A » a vendu à la société « B » la dite marchandise a également son siège dans un pays de l'Union européenne.

Cette société « B » a vendu à la société « C » cette même marchandise. Cette société « C » a son siège dans un pays de l'Union européenne.

Cette société « C » a vendu à la société « D » cette même marchandise. Cette société « D » a son siège dans un pays de l'Union européenne.

*Cette société « D » a enfin vendu la marchandise « X » qui elle-même a vendu à la société **SOC3.)**, société requérante.* »

Il en résulterait que les 144 paires de chaussures vendues par **SOC3.)** à **SOC1.)** l'auraient été de façon régulière sans qu'aucune faute ne soit commise.

A titre très subsidiaire, **SOC3.)** conclut à l'absence de justification des demandes de **SOC5.)**, évolutives dans le temps, initialement relatives à 413 paires de chaussures pour être finalement portées à 3.303 paires. Il n'y aurait par ailleurs aucune preuve de ses demandes indemnitaires.

Dans l'hypothèse où la garantie de **SOC3.)** serait mise en œuvre, la demande en condamnation ne pourrait d'ailleurs que concerner les 144 paires de chaussures vendues par elle à **SOC1.)**.

Concernant sa demande reconventionnelle, **SOC3.)** argue que le seul but des multiples procédures engagées par **SOC5.)** et **SOC6.)** consisterait à dévoiler les sources d'approvisionnement des parties présentes en cause, et non pas de faire respecter leurs droits intellectuels sur les produits. Leur action serait dès lors à qualifier d'abusive, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

- **<u>SOC2.)</u>**

SOC2.) est intervenue volontairement dans le litige entre **SOC5.)** et **SOC1.)** par requête notifiée le 23 avril 2013 sur base des articles 483 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, en sa qualité de fournisseur de certaines des chaussures qui font l'objet de la procédure.

Elle fait sienne des arguments développés par **SOC1.)**, affirmant que le caractère contrefaisant des chaussures livrées par elle à **SOC1.)** ne serait pas établi, pas plus que la preuve de l'identité entre d'éventuels produits contrefaisants et les produits livrés par elle.

Elle se réfère en outre à une attestation établie le 16 mai 2012 par le notaire Maître Bruno GRENIER, suivant laquelle les chaussures **SOC5.)** vendues par **SOC2.)** à **SOC1.)** étaient

« *d'une part authentiques et achetées à un distributeur européen et pouvaient être vendus librement dans l'espace économique européen, d'autre part elles ont été initialement acquises auprès d'un distributeur de l'Espace Economique Européen figurant sur le site Internet www.**SOC5.)**.com* (…) ».

SOC2.) n'a plus conclu après son intervention volontaire.

Suivant les informations données au tribunal, **SOC2.)**, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 7 novembre 2013 aurait été radiée le 17 août 2015.

Aucune des parties ne fournit d'informations quant au sort de la société à la suite de sa radiation.

La jurisprudence française admet de manière constante que « *la société conserve sa personnalité morale, même après la clôture de la liquidation, tant qu'elle a des créances ou des dettes (*Par exemple : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 31 mai 2000, Bull. civ., III, n° 120, page 80 ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, N° de pourvoi: 99-21076; Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 avril 2010, N° de pourvoi: 09-14671).

'La procédure demeure dès lors valablement liée à l'égard d'**SOC2.)**.

<u>Appréciation</u>

A. <u>Jonction des rôles</u>

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction des rôles inscrits sous les numéros 146.376 et 154.351 de même que les interventions volontaires pour statuer par un seul et même jugement.

B. <u>La recevabilité des interventions volontaires</u>

La recevabilité des interventions volontaires de **SOC4.)** et **SOC2.)** n'ayant pas été autrement contestée, et leur conformité aux dispositions légales étant établie, il y a lieu de les déclarer recevables.

SOC1.) conteste cependant la recevabilité de l'intervention volontaire d'**SOC6.)**. Elle fait valoir qu'**SOC6.)** se bornerait à requérir la réparation de son dommage résultant de la commercialisation de chaussures **SOC5.)** postérieurement aux opérations de saisie, de sorte qu'à défaut de lien suffisant avec la demande initiale de **SOC5.)**, la demande en intervention devrait être déclarée irrecevable.

L'intervenant volontaire est celui qui, de sa propre initiative, sans y être appelé ni obligé, décide de s'introduire comme partie nouvelle dans un procès déjà engagé. Il sera donc partie au jugement qui sera rendu, et ce jugement aura à son égard l'autorité de la chose jugée.

L'intervention volontaire peut avoir deux finalités distinctes : soit elle a seulement pour but d'appuyer la prétention d'une partie originaire au procès ; elle est alors dite accessoire ; soit elle élève une prétention propre à l'intervenant ; elle est alors dite principale.

Rien n'interdit qu'au cours du procès, l'intervention accessoire se transforme en intervention principale ; il suffit que l'intervenant émette une prétention propre (Jurisclasseur Procédure civile, Intervention volontaire, Fasc. 127-1, 31 et suiv. ; Marc Thewes, Les variations du champ processuel, Annales du droit luxembourgeois, Volume 12, 2002, p. 125 et suiv.).

L'intervention est dite principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. L'intervention principale ajoute une prétention nouvelle à celles qui ont déjà été élevées par les parties originaires. L'intervenant devient donc dans le procès une partie à part entière, et non une partie subsidiaire comme l'intervenant accessoire.

Il faut, pour que l'intervention principale soit recevable, qu'elle se rattache aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant, ce qui est une condition de recevabilité de toute intervention, et que son auteur ait le droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève, c'est-à-dire qu'il ait intérêt et qualité. Il convient en outre que la juridiction déjà saisie de l'action principale soit compétente pour connaître de l'intervention (Jurisclasseur Procédure civile, Fasc. 127-1 v° Intervention, n° 58 ss).

La jurisprudence constante a précisé que dans le contexte d'une intervention volontaire, la demande formulée par l'intervenant doit procéder directement de la demande originaire et tendre aux mêmes fins (cf. Cass. 2e civil 17 oct. 2002 : Bull. civ. 2002, II, n° 229 ; dans me même sens : Cass. 3e civ, 15 déc. 2004 : Juris-Data n° 2004-026279 ; Lux. 3e chambre 12 décembre 2008, n° 104627, 109393, 111755 du rôle).

Aux termes de l'article 549 du Nouveau Code de procédure civile, aucune intervention ne sera reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition.

En l'espèce, il résulte des éléments non contestés du dossier qu'**SOC6.)** a acquis de la part de **SOC5.)** tous les droits sur les marques détaillées au début du présent jugement.

Il est jugé que le cessionnaire de la marque est recevable à agir, de même que le propriétaire de la marque à l'époque des faits (CA Paris, 23 janvier 2018, n° 16/11154, JurisData : 2018-000771).

Indépendamment de la question de savoir si elle peut être admise à faire valoir des prétentions en relation avec des chaussures non incluses dans la saisie-contrefaçon, **SOC6.)** a un intérêt manifeste à intervenir dans une procédure dans laquelle il est statué sur d'éventuelles atteintes aux marques qu'elle a acquises.

Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité n'est pas fondé et que l'intervention d'**SOC6.)** est recevable.

C. <u>La recevabilité de la demande en ce qu'elle est dirigée contre **SOC1.)** INTERNATIONAL</u>

SOC1.) INTERNATIONAL fait valoir qu'elle serait entièrement étrangère au litige soumis au tribunal, alors que toutes les marchandises litigieuses auraient été commandées par et livrées à **SOC1.)** Luxembourg.

L'analyse de l'implication d'**SOC1.)** INTERNATIONAL relève cependant de l'analyse du fond du litige, de sorte que le moyen d'irrecevabilité n'est pas fondé.

D. La demande de rejet de pièces produites après l'ordonnance de clôture

SOC1.) a produit, après l'ordonnance de clôture et la prise en délibéré de l'affaire, deux arrêts de la Cour de cassation française du 27 mars 2019, dont **SOC5.)** et **SOC6.)** demandent le rejet.

Or, il ne s'agit en l'occurrence pas de pièces à proprement parler, mais de décisions de justice publiées et dès lors accessibles au grand public, et notamment au tribunal, qui peut fonder sa décision sur la jurisprudence existante.

Il n'y a en conséquence pas lieu de rejeter les jurisprudences versées des débats.

E. La charge de la preuve de la contrefaçon

SOC5.) et **SOC6.)** basent leur demande sur l'article 2.20.1.a de la CBPI et l'article 9.1.a) du RMC.

Il convient de préciser que le RMC a été abrogé par le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (ci-après « RMUE »). Les dispositions figurant à l'article 9.1. a) du RMC sont repris à l'article 9 du RMUE comme suit :

« *1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.*

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à 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:

a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice. »

L'article 2.20.1 de la CBPI prévoit ce qui suit :

« *La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit*

exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement:

a. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice;

d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. »

SOC5.) et **SOC6.)** font plaider que la charge de la preuve de l'authenticité des produits argués de contrefaisants appartiendrait à **SOC1.)**. Elle se base dans son analyse notamment sur un arrêt du *Bundesgerichtshof* du 15 mars 2012.

SOC1.) pour sa part considère que la charge de la preuve de la contrefaçon pèserait sur **SOC5.)** et **SOC6.)**, sur base des principes généraux qui règlent la charge de la preuve et elle s'appuie sur une abondante jurisprudence française pour étayer ses propos.

Il n'est en l'espèce pas contesté que les chaussures vendues et en stock dans le magasin **SOC1.)** de **LIEU1.)** reproduisent les différentes marques dont **SOC5.)** était titulaire, avant qu'**SOC6.)** n'acquière cette qualité.

Suivant la jurisprudence constante française, conformément aux règles de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Avant d'engager une action en contrefaçon de marque, il est donc nécessaire de rassembler les preuves des actes de contrefaçon allégués. La contrefaçon étant un fait, elle peut être prouvée par tous moyens, notamment par un constat d'huissier *(Cass. crim., 23 juin 1930 : Ann. propr. ind. 1932, p. 345. – CA Paris, 28 avr. 1994 : Gaz. Pal. 1995, 1, somm. p. 86. – CA Paris, 3 mars 1981 : Ann. propr. ind. 1981, p. 134. – CA Aix-en-Provence, 2e ch., 15 nov. 2000 : JurisData n° 2000-135301 ; PIBD 2000, III, p. 225. – CA Paris, 14 mars 2003 : PIBD 2003, n° 769, III, p. 391. – TGI Paris, 9 sept. 2003 : PIBD 2004, III, p. 179. – CA Paris, 4e ch., sect. A, 3 mars 2004, n° 2003/10236 : JurisData n° 2004-234969 ; JCP E 2004, 974, n° 3, obs. Greffe ; Propr. industr. 2004, comm. 65)*.

Il a ainsi été retenu qu' « *en retenant qu'il appartenait au titulaire des marques et au licencié et distributeur, en tant que demandeurs à l'action en contrefaçon, de rapporter, au préalable, en se plaçant notamment sur le terrain de la fabrication, la preuve de l'absence d'authenticité des produits litigieux qu'ils alléguaient, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve* » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 novembre 2016 - n° 15-12.229 JurisData : 2016-023654).

Il a de même été retenu que « *c'est de manière inappropriée que le premier juge n'a pas examiné la question de l'authenticité des produits ; qu'en effet, même à considérer que soit établi un risque de cloisonnement des marchés, il est évident que jamais la société* ***SOC5.)*** *n'aurait autorisé la mise sur le marché de chaussures non authentiques, c'est à dire contrefaisantes par reproduction ; que cette question de l'authenticité sera donc la première examinée* » (Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 1, 13 Novembre 2018 – n° 15/05217).

Si les tribunaux allemands semblent tendre ces dernières années, et notamment depuis l'arrêt du *Bundesgerichtshof* précité, à un renversement de la charge de la preuve, en ce qu'ils retiennent, dans l'hypothèse de la vente de produits portant la marque protégée, que « *[d]ies stellt eine Markenverletzung dar, es sei denn es handelt sich um Originalwaren, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind. Dementsprechend obliegt dem in Anspruch genommenen Dritten die Beweislast dafür, dass es sich um Originalmarkenwaren handelt und diese vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschafstraum in Verkehr gebracht worden sind* », et que certaines juridictions italiennes prennent la même direction (voir: Tribunal de Venise, 13 mai 2011, n° 1535/11 R.G.), il n'est pas établi que les juridictions d'autres pays aient suivi cette voie.

Par ailleurs, la jurisprudence allemande citée et d'autres s'appuyant sur les mêmes principes, retiennent aussi que le titulaire de la marque a une charge de la preuve secondaire, en ce qu'il lui appartient de présenter des indices de contrefaçon, par opposition à une preuve concrète et irréfutable, dès lors un allègement de la charge de la preuve. Une fois les indices de contrefaçon établis, il appartient, suivant la jurisprudence allemande, au tiers détenteur des produits allégués contrefaisants de rapporter la preuve qu'il s'agit en réalité de produits authentiques, introduits sur le marché de l'EEE par le titulaire de la marque ou avec son consentement.

La jurisprudence néerlandaise (Tribunal de Breda, 13 juin 2012, n° 213837/HA ZA 10-85 du rôle) citée par **SOC5.)** et **SOC6.)** pour conforter leur thèse ne va pas dans le sens que veulent lui donner les demanderesses.

Il appert en effet à la lecture de cette décision que la requérante avait reconnu que la preuve de la contrefaçon lui incombait, de sorte qu'elle a transporté le litige sur la question de l'existence ou non d'un consentement à la mise sur le marché de l'EEE, discussion dans laquelle la preuve d'une contrefaçon n'est pas requise.

Il n'y a dès lors pas lieu de déduire de cette décision le renversement de la charge de la preuve allégué par **SOC5.)** et **SOC6.)**.

SOC5.) et **SOC6.)** prétendent encore que l'harmonisation au niveau de l'Union européenne imposerait une interprétation autonome et uniforme du droit des marques.

Ces considérations ne sont cependant pas de nature à impliquer que le tribunal doit suivre l'interprétation d'un Etat membre plutôt que celle d'un autre sur cette simple considération, d'autant plus que les principes légaux luxembourgeois se rapprochent considérablement plus des principes français que des principes allemands.

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer en l'espèce le droit commun du droit de la preuve devant les tribunaux luxembourgeois, conforme au droit français en la matière, suivant lequel il appartient à une partie qui allègue un fait de le prouver.

Le tribunal constate par ailleurs que **SOC5.)** et **SOC6.)** ne se sont pas méprises sur la preuve qui leur incombe, alors qu'une grande partie de leur argumentation est basée sur la preuve qu'elles entendent rapporter de la contrefaçon alléguée.

En conséquence, il appartient à **SOC5.)** et **SOC6.)** de rapporter la preuve des contrefaçons qu'elles allèguent. Cette preuve peut être rapportée par tous les moyens.

F. Les demandes de **SOC5.)** et d'**SOC6.)** en ce qu'elles sont basées sur la contrefaçon

1. Les moyens de nullité affectant l'ordonnance du 8 mars 2012

Les parties défenderesses invoquent plusieurs moyens de nullité de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et de la procédure qui s'en est suivie.

Dans un souci de logique juridique, il y a lieu dans un premier temps d'analyser les moyens de nullité de l'ordonnance du 8 mars 2012, alors que l'annulation de celle-ci entraînera nécessairement la nullité des opérations de saisie-contrefaçon.

- Quant à la recevabilité des moyens tirés des irrégularités affectant l'ordonnance

SOC1.), **SOC4.)** et **SOC3.)** soulèvent un certain nombre d'irrégularités affectant l'ordonnance du 8 mars 2012, pour conclure à la nullité des opérations de saisie-contrefaçon qui s'en sont suivies.

SOC5.) et **SOC6.)** concluent à l'irrecevabilité de ces moyens au motif que l'ordonnance du 8 mars 2012, contre laquelle **SOC1.)** a engagé une procédure en rétractation, qui a été définitivement rejetée en appel par arrêt du 3 novembre 2014, serait définitive, à défaut pour **SOC1.)** d'avoir relevé appel, et ne pourrait dès lors plus faire l'objet de contestations devant la juridiction de fond.

Aux termes de l'article 23 (6) de la Loi de 2009, l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon « *n'est pas susceptible d'opposition.*

Toute personne qui n'est pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision qui préjudicie à ses droits dans le mois de la signification de la décision qui aura été faite à l'opposant conformément aux articles 612 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance peut être frappée d'appel par le requérant et par la personne contre laquelle la mesure est ordonnée dans un délai de quinze jours à partir de la signification. (…)

Le saisi peut, en cas de circonstances nouvelles, requérir la modification ou la rétractation de l'ordonnance, en assignant comme en matière de référé, à cette fin toutes les parties devant le juge qui a rendu l'ordonnance.

L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée ».

Ces dispositions diffèrent des textes français applicables en la matière, et notamment de l'article 494 du Code de procédure civile français traitant du régime général du recours contre les ordonnances sur requête, qui dispose que « *[s]'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.*

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ».

Il en découle que suivant la procédure française, la partie saisie a la possibilité de retourner devant le juge qui a statué sur la requête unilatérale, pour obtenir une décision contradictoire susceptible d'appel.

La procédure belge prévoit également un recours suivant les principes généraux applicables aux procédures unilatérales, conformément à l'article 1122 du Code judiciaire belge.

Dans ces deux pays, la procédure en rétractation n'est pas limitée à la survenance de circonstances nouvelles, mais constitue une voie de recours permettant de mettre à néant l'ordonnance de saisie-contrefaçon pour tous motifs, y compris en raison d'éventuelles irrégularités affectant l'ordonnance, contrairement au Luxembourg, où seules des circonstances nouvelles peuvent justifier une rétractation, alors que les irrégularités de l'ordonnance doivent être soulevées dans le cadre de la procédure d'appel prévue à l'article 23 (6) de la Loi de 2009.

L'appel immédiat de l'ordonnance n'est prévu ni par le droit français, ni par le droit belge.

En l'espèce, il résulte des éléments de la cause qu'**SOC1.)** n'a pas fait usage de sa faculté de faire appel contre l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, moyen qui lui est réservé par la loi pour contester la décision du juge.

Elle a certes introduit un recours en rétractation contre l'ordonnance du 8 mars 2012, qui a été rejeté tant en première instance qu'en appel en raison de l'absence de circonstances nouvelles.

Or, il est admis par la jurisprudence française que la demande visant à faire prononcer la nullité de la procédure de saisie-contrefaçon, à la différence de la demande en rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie *(V. JCl. Brevets, Fasc. 4631 , n° 111)*, est de la compétence exclusive du juge du fond, parce qu'elle s'analyse en la contestation d'un moyen de preuve *(TGI Paris, 3e ch. civ., 3e sect., 16 déc. 2011, n° 09/16586 : PIBD 2012, n° 961, III, p. 295. – TGI Paris, ord. JME, 3 oct. 2014, n° 13/11952 : JurisData n° 2014-036556 ; PIBD 2014, n° 1018, III, p. 961. – TGI Paris, 28 juin 2013, n° 10/04144 : PIBD 2013, n° 993, III, p. 1532,* marque. *– TGI Paris, 2 juill. 2015, n° 12/11488 : PIBD 2015, n° 1038, III, p. 737)*.

Il en est ainsi même lorsque l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon est fondée sur des motifs tirés des conditions de délivrance de l'ordonnance *(Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-15.862 : JurisData n° 2015-006046 ; PIBD 2015, n° 1027, III, p. 335 ; Propr. intell. 2016, n° 58, p. 102, note Ch. de Haas.)*

Dans ce dernier arrêt cité, la Cour de cassation retient qu' « *attendu que pour rejeter la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009, l'arrêt retient que, l'ordonnance du 18 février 2009 ayant autorisé cette saisie-contrefaçon ne pouvant que faire l'objet d'un recours par la voie d'un référé afin de rétractation, il n'y a pas lieu de statuer sur sa validité ;*

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compétence exclusive du juge qui a rendu l'ordonnance sur requête pour connaître du recours en rétractation, même si le juge du fond est saisi de l'affaire, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, appréciant la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis, puisse annuler un procès-verbal de saisie-contrefaçon pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Soulever la nullité de l'ordonnance ou de la requête, parce qu'elle entraîne celle de la saisie-contrefaçon, constitue bien une défense au fond qui consiste à contester la preuve de la contrefaçon et qui relève donc de l'appréciation de la juridiction de jugement (JurisClasseur Encyclopédie des Huissiers de Justice, V° Saisie-contrefaçon, Fasc. 40 : Saisie-contrefaçon . – Recours après saisie-contrefaçon , n° 21).

Or, contrairement à l'argumentation de **SOC5.)** et **SOC6.)**, cette jurisprudence constante est parfaitement transposable en droit luxembourgeois. En effet, le rapport de l'expert en contrefaçon, tout comme en France le procès-verbal de l'huissier chargé d'exécuter les opérations de saisie-contrefaçon, constitue un élément de preuve qui, s'il s'avère au fond qu'il était irrégulier, doit pouvoir être rejeté.

Les différences au niveau des procédures de recours ne sont pas non plus de nature à enlever la pertinence de cette jurisprudence française en droit luxembourgeois, dans la mesure où en France, la possibilité reconnue aux juges du fond d'annuler l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon existe, malgré le double degré de juridiction permettant la rétractation de l'ordonnance au niveau du référé pour tous motifs, et non seulement pour ceux tirés de la survenance de circonstances nouvelles. Le tribunal ne voit pas en quoi le fait qu'au Luxembourg, l'ordonnance ne peut être attaquée directement par le saisi que par la voie de l'appel, pourrait avoir une influence sur l'applicabilité de la jurisprudence précitée.

Il s'ensuit que les moyens de nullité affectant l'ordonnance du 8 mars 2012 sont recevables.

- <u>Quant au défaut de motivation de l'ordonnance de saisie-description</u>

SOC1.), **SOC4.)** et **SOC3.)** demandent à voir prononcer la nullité de l'ordonnance du 8 mars 2012, alors que celle-ci aurait été prise en violation de l'article 23 de la Loi de 2009, faute de motivation suffisante quant aux mesures de saisie-description, quant aux mesures de saisie réelle et quant aux personnes autorisées à participer à la saisie.

SOC5.) affirme que les mêmes arguments auraient déjà été soulevés dans la procédure en rétractation et rejetés tant en première instance qu'en appel.

Or, il y a lieu de rappeler que la procédure en rétractation, au Luxembourg, ne peut aboutir qu'en cas de survenance de circonstances nouvelles. Le défaut de motivation de l'ordonnance, telle que soulevée en l'espèce, ne rentre pas dans ces prescriptions, de sorte qu'en vertu des principes développés ci-avant, **SOC1.)**, **SOC4.)** et **SOC3.)** sont en droit de faire valoir ces moyens.

Il est admis que la procédure de saisie-contrefaçon est une procédure judiciaire unilatérale spécifique à la propriété intellectuelle et dont l'objet principal est de permettre à la victime d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ou à celui qui identifie une menace d'atteinte à son droit, d'obtenir des preuves de la contrefaçon et de son étendue. Accessoirement, la saisie-contrefaçon peut donner lieu à une mesure de saisie réelle des objets contrefaisants et des matériaux et instruments ayant servi à les fabriquer.

En l'espèce, le premier juge a à la fois ordonné une saisie-description et une saisie réelle.

L'article 23 (2) de la Loi de 2009 dispose, quant à la saisie-description, que :

« *Le président du tribunal d'arrondissement, statuant sur une requête visant à obtenir des mesures de description, examine :*

a) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée, est, selon toutes apparences valable;

b) s'il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ou qu'il existe une menace d'une telle atteinte ».

L'article 23 (4) exige, quant à la saisie réelle que :

« *Le président, statuant sur une requête visant à obtenir, outre la description, des mesures de saisie, examine :*

a) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée, est, selon toutes apparences valable;

b) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée ;

c) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le requérant se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit invoqué.

L'ordonnance motive expressément la nécessité des mesures de saisie autorisées au regard des conditions posées par le présent paragraphe ».

Enfin, l'article 25 (1) dispose que :

« *La partie ne peut être présente ou représentée à la description que si elle est expressément autorisée par le président.*

Dans son ordonnance, le président ou le juge qui le remplace en référé motive cette autorisation spécialement en rapport avec chacune des personnes ainsi autorisées, en

tenant compte des circonstances de la cause, notamment de la protection des renseignements confidentiels. »

Ces textes sont en partie identiques à l'article 1369bis / 1 § 3 du Code judiciaire belge et ils constituent la transposition de l'article 7 de la directive 2004/48/CE.

La mesure de saisie-description est conditionnée par la vérification de deux paramètres : la validité *prima facie* des droits intellectuels de la partie requérante et l'existence d'indices permettant de conclure à l'existence d'une menace d'atteinte à ces droits ou à leur atteinte effective.

Tel que relevé ci-avant, l'article 23 (6) de la Loi de 2009 dispose que l'ordonnance en cause n'est pas susceptible d'opposition.

Cette disposition s'oppose à l'article 7 de la Directive 2004/48/CE qui dit en son premier point, alinéa 2 :

« *Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont adoptées sans que l'autre partie ait été entendue, les parties affectées en sont avisées sans délai après l'exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d'être entendu, a lieu à la demande des parties affectées afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci sont modifiées, abrogées ou confirmées ».*

Etant donné qu'en droit luxembourgeois la partie affectée par la saisie-description n'a pas le droit d'être entendue en première instance, il appartient au juge saisi en première instance de vérifier avec une attention particulière si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut pas être raisonnablement contestée, et si les indices présentés consistent dans des éléments clairs, concrets et objectifs (Cour d'appel, arrêt référé, 11 juillet 2012, n° 38460, C.Luxembourg / **SOC5.)** Inc).

En l'espèce, l'ordonnance du 8 mars 2012 ne contient pas la moindre motivation, alors qu'il y est simplement indiqué que :

« *Vu la requête qui précède et les motifs y déduits ;*

Vu les articles 23 et suivants de la loi du 22 mai 2009 portant transposition de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle,

Déclarons la requête recevable et bien fondée ; »

Par ailleurs, tout en autorisant la saisie réelle par mise sous scellés des contrefaçons découvertes, le juge n'a pas fourni de motivation à sa décision, en violation de l'article 23 (4), notamment quant à son analyse de la pondération des intérêts en présence.

Il est admis que l'obligation de motiver s'applique également à une décision rendue sur requête unilatérale et sans que l'autre partie ait été entendue, ce qui est d'autant plus important dans la présente espèce dans la mesure où la partie qui n'a pas été entendue ne dispose pas de la voie de l'opposition ou de la rétractation (la rétractation n'étant permise qu'en cas de circonstances nouvelles) pour faire rapidement rejuger la décision en première instance.

On entend par motivation précise, une motivation circonstanciée, propre à l'espèce, dans laquelle le juge s'explique sur les éléments de preuve sur lesquels il s'est fondé et qui ne laisse aucun doute sur le fondement juridique de sa décision.

N'est pas suffisamment motivé un jugement se bornant à déclarer qu'il résulte des pièces du dossier que la demande paraît fondée, sans donner d'autres motifs à sa décision *(Cass. com., 18 juin 1985 : Gaz. Pal. 1986, 1, p. 72 ; RTD civ. 1986, p. 423 ; Bull. civ. IV, n° 194).* Le juge ne peut faire état de documents fournis par le demandeur sans les analyser *(Cass. 2e civ., 4 févr. 1987 : JCP G 1987, IV, 120 ; Bull. civ. 1987, II, n° 34. – V. également Cass. 2e civ., 3 juill. 1985 : JCP G 1985, IV, 319).*

Ne répondent pas non plus à l'exigence de motivation les jugements qui, en guise de motifs, se bornent à énoncer de simples affirmations assorties d'aucune justification, cette façon de procéder ne permettant pas de vérifier si le juge a examiné tous les éléments de fait dont dépend l'application de la règle de droit (cf. Jurisclasseur, Procédure Civile, Fasc 508, Jugements, motifs et dispositif).

En l'espèce, le juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon n'a pas fait un exposé sommaire des points de fait et de droit, de sorte que sans se référer à la requête, certes annexée à l'ordonnance, la lecture de l'ordonnance ne permet pas a priori de déterminer quel est l'objet du litige.

Alors même que les paragraphes (2) et (4) de l'article 23 de la Loi de 2009 soumettent les mesures de description et de saisie réelle à l'examen par le juge d'un certain nombre de conditions énumérées par le texte, le juge siégeant en référé a ordonné ces mesures sans justifier les raisons qui l'ont amené à juger que les conditions d'application des paragraphes (2) et (4) étaient remplies (voir : Cour d'appel, 21 décembre 2016, arrêt N° 181/16 – VII – REF, n° 44101 du rôle).

Il convient par ailleurs de noter que l'arrêt ci-avant cité du 21 décembre 2016 a annulé une ordonnance de saisie-contrefaçon qui était bien plus motivée que l'ordonnance du 8 mars 2012, mais la Cour a retenu que de simples affirmations du juge de premier degré, sans avoir étayé les éléments de preuve à l'appui de ses affirmations, étaient insuffisantes pour constituer une motivation précise et circonstanciée.

Il est encore admis, plus généralement que « *la Cour de cassation exerce son contrôle sur les conditions d'octroi des mesures ordonnées sur requête unilatérale. L'ordonnance se bornant à viser la requête et les pièces jointes sans faire état de circonstances autres justifiant la dérogation au principe de la contradiction, c'est à bon droit et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, tenue de statuer au vu des seuls motifs exposés dans la requête, a décidé qu'il y avait lieu de rétracter l'ordonnance* » *(Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-14.389 : JurisData n° 2015-005848 ; Procédures 2015, comm. 152, Y. Strickler)*.

Il résulte dès lors des développements qui précèdent qu'il y a lieu à annulation de l'ordonnance du 8 mars 2012 pour défaut de motivation.

L'annulation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon entraîne invariablement la nullité des opérations de saisie-contrefaçon exercées en exécution de l'ordonnance nulle.

Eu égard à l'annulation de l'ordonnance du 8 mars 2012 et des opérations de saisie-contrefaçon qui s'en sont suivies, il y a lieu de faire droit à la demande d'**SOC1.)** tendant à la mainlevée de la saisie et à la restitution des chaussures prélevées par l'expert.

2. La preuve des contrefaçons alléguées

- Le sort du rapport d'expertise SPEICH suite à l'annulation de l'ordonnance de 8 mars 2012

Les parties défenderesses concluent que suite à l'annulation de l'ordonnance du 8 mars 2012, les opérations de saisie-contrefaçon et notamment les constatations et le rapport de l'expert SPEICH ne pourraient que suivre le même sort, ou devraient tout du moins être écartés des débats.

SOC5.) et **SOC6.)** affirment que le rapport d'expertise SPEICH, malgré l'annulation de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, resterait valable et pourrait servir comme preuve des contrefaçons alléguées, alors qu'une telle conséquence ne serait fondée sur aucune base légale. Pour appuyer leur thèse, elles se basent essentiellement sur la jurisprudence belge. Elles invoquent notamment un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 22 février 2011, qui aurait décidé que l'annulation de la décision par laquelle la saisie-contrefaçon a été autorisée ne signifierait pas que les documents obtenus suite à la saisie-contrefaçon auraient été obtenus de manière illicite.

Or, l'analyse de la pièce 36 produite par **SOC5.)** (un résumé de la décision du 22 février 2011) ne permet pas de tirer la conclusion qu'en déduit **SOC5.)**. En effet, l'arrêt se borne à statuer sur la question de savoir si l'expert avait l'obligation légale de restituer les documents recueillis dans le cadre de sa mission alors que l'ordonnance lui ayant confié cette mission avait été révoquée, pour dire que tel n'est pas le cas, en attendant une décision de la Cour de cassation à propos de la légalité de la décision de révocation, ceci afin d'éviter qu'en restituant les éléments de preuve, ceux-ci risqueraient d'être définitivement perdus, de manière à ne plus permettre à la demanderesse en contrefaçon de prouver celle-ci, malgré une saisie-contrefaçon le cas échéant reconnue valable après recours. Il n'est dès lors absolument pas question dans cette décision de la prise en compte au fond des éléments de preuve recueillis dans le cadre d'une procédure de saisie-contrefaçon.

Les autres décisions citées par **SOC5.)** et **SOC6.)** ne sont pas spécifiques à la matière de la saisie-contrefaçon et concernant le problème de la licéité de la preuve, notamment lorsque des éléments de preuve ont été obtenus de manière déloyale ou illicite (problème de la correspondance privée notamment), ou la matière pénale, domaine dans lequel la preuve est appréhendée de manière différente.

Il existe cependant une jurisprudence abondante en France quant à la question de l'utilisation comme élément de preuve d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon en cas d'annulation de l'ordonnance et des opérations de saisie qui s'en sont suivies.

Il convient de noter que si les tribunaux français admettent, en matière d'expertise, que les éléments d'un rapport d'expertise annulé ne peuvent être retenus à titre de simple renseignement que s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier *(Cass. 2e civ., 23 oct. 2003, n° 01-15.416 : JurisData n° 2003-020601 ; Bull. civ. II, n° 323 ; Procédures 2004, comm. 4, R. Perrot ; AJDI 2004, p. 216, note H. Heugas-Darraspen ; D. 2003,*

p. 2729), la jurisprudence est beaucoup plus catégorique en matière de saisie-contrefaçon.

Il découle de l'article 9 du Code de procédure civile français (correspondant à l'article 58 du Nouveau Code de procédure civile luxembourgeois) que chaque partie doit prouver *« conformément à la loi »* les faits nécessaires au succès de sa prétention. N'est pas conforme à la loi la preuve tirée d'un acte authentique déclaré nul ou des documents ou pièces en résultant.

Selon une jurisprudence constante, la nullité de la saisie-contrefaçon a pour conséquence de rendre inadmissible la preuve au moyen du procès-verbal de saisie ou des pièces ou objets résultant de la saisie.

Le refus d'admission à titre de preuve vaut naturellement, non seulement pour le procès-verbal de saisie-contrefaçon nul, mais aussi pour les actes subséquents tels que le procès-verbal de dénonciation de photos ou de mise sous scellés (JurisClasseur Brevets, Fasc. 4634 : saisie-contrefaçon – Recours après saisie-contrefaçon, n° 111 et 112).

Le juge écarte totalement toute preuve tirée de ces éléments, qui ne conservent même pas la valeur de simples renseignements *(TGI Strasbourg, 7 févr. 1989, préc. n° 110. – contra, TGI Paris, 20 mars 1980 : PIBD 1980, n° 264, III, p. 167. – Ch. de Haas, comm. ss, Cass. com., 6 oct. 2009, n° 08-15.154 : Propr. intell. 2011, n° 41, p. 440)*.

Une demande d'expertise technique portant sur l'objet saisi est devenue sans objet, compte tenu de la nullité prononcée *(TGI Toulouse, 12 mars 1998 : PIBD 1998, n° 656, III, p. 321. – TGI Paris, 20 janv. 1999 : RD propr. intell. 1999, n° 96, p. 39)*.

Il n'est pas non plus possible de prétendre que le résultat d'une saisie nulle pourrait servir à prouver autre chose que la contrefaçon du brevet invoqué *(CA Paris, 24 mars 1993 : D. 1993, inf. rap. p. 141)*, comme par exemple des actes de concurrence déloyale *(TGI Paris, 20 janv. 1984 : Dossiers brevets 1984, V, 4 ; PIBD 1984, n° 349, III, p. 157. –* comp. en matière de marques, *TGI Paris, 16 mai 1986, préc. n° 110)*. La conception stricte retenue par les tribunaux français se justifie d'autant plus au Luxembourg en matière de saisie-contrefaçon, dérogatoire du droit commun en ce que la saisie-contrefaçon peut être obtenue de manière unilatérale, sans possibilité pour la partie saisie de revenir devant le juge de première instance pour faire réformer la décision d'autoriser la mesure sollicitée par la partie requérante. Permettre à la partie requérante d'avoir recours au rapport dressé par l'expert, sans que les conditions strictes nécessaires pour l'obtention de la mesure ne soient remplies équivaudrait à vider de sens la création de règles impératives strictes.

Il résulte dès lors de cette abondante jurisprudence française, qui n'est pas sérieusement contredite par la jurisprudence belge citée, non spécifique en la matière, que le rapport dressé par l'expert SPEICH est à écarter des débats et ne peut servir à **SOC5.)** et **SOC6.)** pour rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée.

- <u>Les autres éléments de preuve</u>

SOC5.) et **SOC6.)** se réfèrent encore à des achats-tests de chaussures **SOC5.)** auprès du supermarché **SOC1.)** effectués les 29 février, 3 et 19 septembre 2012, 26 juillet 2013 et 10 janvier 2014 pour établir des actes de contrefaçon dans le chef d'**SOC1.)**. Arguant

du fait que l'article 22 de la Loi de 2009 prévoit que la preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous les moyens, elle conclut au rejet des moyens de nullité invoqués par **SOC1.)** à l'égard de ces éléments de preuve et à l'existence de leur force probante.

SOC1.) affirme que les achats-tests et constats d'achat seraient entachés de nullité alors qu'ils devraient être qualifiés de saisies-contrefaçon déguisées.

Subsidiairement, les constats d'achat devraient être annulés, alors que l'huissier commis à cet effet aurait dépassé ses compétences. Le constat du 8 janvier 2014 réalisé à la demande de **SOC5.)** devrait par ailleurs être déclaré nul, alors que celle-ci n'était plus titulaire des droits sur les marques à cette époque.

SOC1.) fait encore plaider que les achats-tests seraient dénués de force probante, alors qu'il ne serait pas établi que les chaussures visées auraient été acquises dans le supermarché **SOC1.)** de **LIEU1.)**.

La contrefaçon étant un fait juridique, par application des règles générales du droit de la preuve, la preuve de la contrefaçon peut être apportée par tous moyens.

La saisie-contrefaçon est un moyen de preuve de la contrefaçon parmi d'autres, sans priorité particulière, et elle ne constitue notamment pas un préalable indispensable à l'accès aux mesures d'instruction légalement admissibles.

Le tableau ci-après relate les différents constats faits en dehors de la procédure de saisie-contrefaçon, les personnes ayant procédé à l'achat des chaussures, ainsi que de celles qui ont procédé à l'analyse de l'authenticité des chaussures.

Date de l'achat	**Personne ayant procédé à l'achat**	**Nombre de chaussures**	**Personne ayant analysé les chaussures**
29 février 2012	Représentant de **SOC5.)**, non spécifié	2 paires	**C.)** et **D.)**
3 septembre 2012	Représentant de **SOC5.)**, non spécifié	2 paires	**D.)**
17 septembre 2012	Huissier de justice Luc KONSBRUCK	4 paires	**A.)** (analyse de 3 paires)
28 février 2013	Représentant de **SOC5.)**, non spécifié (aucun ticket d'achat)	3 paires	**D.)**
7 mars 2013	Huissier de justice Patrick KURDYBAN	6 paires	**D.)** (analyse de 5 paires)
8 janvier 2014	Huissier de justice Luc KONSBRUCK	6 paires	

C.) est le « **SOC8.)** Brand Protection Manager » pour le Benelux (**SOC5.)** étant détenue de manière indirecte à 100% par **SOC8.)**). **D.)** est le Vice-Président de « Global Innovation, Brand Protection Division » d'**SOC7.)**. **A.)** est le « Global Director of Brand Protection » chez **SOC5.)**.

Les personnes ayant procédé à l'analyse des chaussures ont conclu au caractère contrefait de toutes les paires soumises à leur appréciation.

Il résulte du tableau ci-dessus que **SOC5.)** a fait procéder aux constats qu'elle invoque à l'appui de sa demande de deux manières qu'il s'agit d'analyser séparément.

Il résulte des trois procès-verbaux de constat dressés par les huissiers chargés par **SOC5.)** de faire des constats dans le supermarché **SOC1.) LIEU1.)** que les huissiers commis ont effectués personnellement les achats de chaussures soumises par la suite pour analyse aux personnes citées ci-avant.

Le constat d'achat n'est rien d'autre qu'un constat d'huissier classique destiné à démontrer la commercialisation d'un produit contrefaisant en ligne ou en boutique. Comme tous les constats d'huissier, le constat d'achat n'est donc soumis à aucune forme particulière. L'huissier de justice se borne à décrire dans son procès-verbal les constatations matérielles qu'il a réalisées et à recevoir les déclarations spontanées des parties (mais sans initiative de sa part).

L'avantage du constat d'achat sur la saisie-contrefaçon est donc sa souplesse puisqu'il ne nécessite aucune requête préalable ni saisine au fond et ne souffre pas des autres formalités inhérentes à la saisie-contrefaçon telles que la notification de l'ordonnance au saisi ou la remise de la copie du procès-verbal qui sont autant de sources d'erreurs et donc de nullité. Néanmoins, en raison de l'absence de contrôle préalable par le juge, les éléments de preuve que peut constater l'huissier dans le cadre d'un constat d'achat sont limités (Agathe ZAJDELA : La preuve en matière de contrefaçon : constat d'achat ou saisie-contrefaçon ? Propriété industrielle n° 9, Septembre 2016, étude 18, n° 7).

Aux termes de l'article 13 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, l'huissier de justice « peut être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; il peut également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers ». Cet article correspond pour l'essentiel aux textes français et belge en la matière.

La constatation matérielle s'entend de tout ce qui peut être perçu directement par les sens *(R. Perrot, Le constat d'huissier de justice : CNHJ 1985, p. 33)* : vue, ouïe, goût, odorat, toucher. Mais cela ne suffit pas à cerner la constatation purement matérielle puisque, à la lecture de la jurisprudence, il apparaît que cette notion doit s'entendre comme exclusive de toute opération intellectuelle, c'est-à-dire de volonté juridique, transformant le tiers neutre et impartial qu'est l'huissier de justice en acteur juridique. C'est pourquoi il n'est pas possible à l'huissier de justice d'acheter un produit pour en constater la vente *(Cass. 1re civ., 20 mars 2014, n° 12-18.518 : JurisData n° 2014-006515)* : en admettant le contraire, il quitterait son habit de tiers neutre et impartial pour revêtir le costume de co-contractant. De façon plus générale, l'opération intellectuelle proscrite en matière de constatations désigne le fait, pour l'huissier de justice, d'avoir recours à un stratagème juridique ou factuel *(Cass. soc., 18 mars 2008, n° 06-40.852 : JurisData n° 2008-043260)*

en vue d'influencer le comportement de la partie adverse et favoriser l'obtention d'une preuve au bénéfice de son mandant.

Est dès lors une constatation purement matérielle toute situation personnellement constatée par l'huissier de justice au moyen de ses sens, et qu'il n'a pas provoquée par une opération intellectuelle de nature à troubler sa qualité de tiers neutre, indépendant et impartial (JurisClasseur Encyclopédie des Huissiers de Justice V° Preuve, Fasc. 30 : Preuve – Constats d'huissier de justice, n° 4).

Il est de manière constante décidé par les tribunaux français que l'huissier ne peut pas provoquer le résultat même qu'il est censé constater et doit conserver un rôle purement passif. En conséquence, il est jugé de manière constante que l'huissier de justice ne peut pas lui-même effectuer l'achat constaté dans le procès-verbal, sous peine de nullité de ce dernier (Agathe ZAJDELA, op. cit. n° 11 ; *Cass. 1re civ., 20 mars 2014, n° 12-18.518 : JurisData n° 2014-006515 . – CA Versailles, 28 avr. 2011, n° 10/00549 : JurisData n° 2011-009652*).

Il est vrai que **SOC5.)** cite quelques jurisprudences belges, non versées, desquelles se déduirait que « l'huissier de justice peut se comporter comme simple acheteur et s'abstenir de décliner son identité ou sa qualité d'huissier lorsqu'il fait un constat dans les lieux ouverts au public » et que « il n'y a de sa part ni manoeuvres, ni tromperie, ni provocation lorsqu'il s'est comporté comme simple acheteur ».

A défaut pourtant,d'exposer le contexte exact de ces jurisprudences celles-ci ne sont pas de nature à contredire la jurisprudence clairement établie des tribunaux français.

Il convient par ailleurs de noter que lorsque le constat est réalisé sur un lieu privé ouvert au public, l'huissier devra à l'instar du lieu privé non ouvert au public, soit obtenir l'autorisation de l'occupant temporaire ou permanent, soit être muni d'un titre exécutoire.

Un lieu privé ouvert au public est un endroit appartenant à une personne physique ou morale de droit privé qui en détermine les modalités d'accès et d'occupation.

Peuvent être considérés comme des lieux privés ouverts au public les cafés, restaurants, magasins, les cinémas et théâtres, les établissements bancaires.

Le supermarché **SOC1.)** à **LIEU1.)** est dès lors à considérer comme un lieu privé ouvert au public, à l'intérieur duquel l'huissier ne peut pas à sa guise faire des constats sans l'autorisation, soit d'un juge, soit de l'occupant des lieux.

En l'espèce, dans la mesure où les huissiers de justice chargés par **SOC5.)** de faire des constats concernant les chaussures arguées de contrefaçons ont personnellement acheté la marchandise, il y a lieu de rejeter des débats les procès-verbaux de constat dressés les 19 septembre 2012, 26 juillet 2013 et 10 janvier 2014.

SOC1.) critique encore la force probante les achats-tests effectués les 29 février et 3 septembre 2012 et 28 février 2013, dans la mesure où il n'en résulterait pas qu'il y a concordance entre les chaussures achetées dans le supermarché **SOC1.) LIEU1.)** et celles analysées par les personnes chargées à ces fins par **SOC5.)**.

Le tribunal constate que les trois achats-tests sur lesquels se base **SOC5.)** pour conclure à la contrefaçon des produits résultent uniquement de tickets de caisse, renseignant certes l'achat de chaussures **SOC5.)**, mais sans la moindre indication permettant d'identifier les chaussures ainsi acquises.

Il s'ensuit que les analyses effectuées ultérieurement soit par **C.)**, soit par **D.)**, soit par **A.)**, qui affirment certes que les chaussures auraient été acquises auprès d'**SOC1.)**, sans cependant en fournir la preuve, n'ont aucune valeur probante, à défaut de permettre de relier avec certitude les chaussures analysées aux tickets de caisse versés.

Il y a partant lieu de rejeter des débats les tickets de caisse et les analyses faites en relation avec les chaussures prétendument acquises auprès d'**SOC1.)**.

Il résulte en conséquence de l'ensemble des développements qui précèdent que **SOC5.)** et **SOC6.)** ne rapportent pas la preuve des contrefaçons qu'elles allèguent, de sorte qu'il y a lieu de les débouter de leur demande à ce titre.

G. Les demandes de **SOC5.)** et **SOC6.)** en ce qu'elles sont basées sur le défaut de consentement pour la mise dans le commerce des chaussures commercialisées par **SOC1.)**

SOC5.) et **SOC6.)** font valoir que même à défaut de preuve de contrefaçon, il appartiendrait à **SOC1.)** de rapporter la preuve qu'elles ont consenti à la mise dans le commerce dans l'EEE des chaussures commercialisées par elle. Il s'agit de rapporter la preuve de l'épuisement du droit, preuve qui ferait cependant défaut en l'espèce.

SOC1.) prétend à cet égard qu'il y aurait un renversement de la charge de la preuve, dans la mesure où en l'espèce, il existerait un risque réel de cloisonnement du marché par **SOC5.)**, de sorte que la preuve de l'inexistence du consentement à la mise sur le marché appartiendrait au titulaire de la marque.

Les éléments avancés par **SOC1.)** à l'appui de son affirmation de risque réel de cloisonnement sont les suivants :

- mise en place d'une politique de distribution exclusive (non contestée par **SOC5.)** et **SOC6.)**) ;

- rapport du *Bundeskartellamt*, constatant des infractions à l'interdiction d'imposer un prix de vente, suite auquel les commerçants allemands vendant, entre autres, des produits **SOC5.)**, étaient libres de fixer les prix de vente au détail ;

- le refus de **SOC5.)** et **SOC6.)** de communiquer leurs contrats de distribution exclusive ;

- le refus des distributeurs exclusifs de **SOC5.)** de réaliser des ventes passives en dehors de leur territoire réservé. A l'appui de cette affirmation, **SOC1.)** verse plusieurs courriers électroniques adressés entre 2007 et 2009 à différents distributeurs exclusifs de produits **SOC5.)**, qui ont tout refusé de vendre les produits à des clients situés en dehors de leur territoire ;

- le contrat de licence de marque, produit par **SOC4.)**, conclu par **SOC5.)** avec la société **SOC9.)**, distributeur exclusif pour la France et Monaco, indique que la licence n'est accordée que pour ces deux pays ;

- l'exclusion, en 1992, du distributeur exclusif de la marque en Autriche, la société **SOC10.)**, du réseau des distributeurs, après que cette société avait vendu des produits sous licence en dehors de son territoire ;

- la stratégie judiciaire de **SOC5.)** et **SOC6.)**, qui exigeraient que les fournisseurs successifs prouvent la provenance de chaque chaussure au moyen des codes figurant sur chaque chaussure et devant être reprise sur chaque facture, alors que **SOC5.)** elle-même et ses distributeurs exclusifs ne mentionneraient pas ces références sur leurs factures ;

- la pratique de prix très différents suivant les distributeurs exclusifs, induisant un risque que **SOC5.)** et **SOC6.)** cherchent à identifier les sources d'approvisionnement des revendeurs indépendants qui ne s'approvisionnent pas auprès du distributeur exclusif désigné pour son territoire, mais celui qui pratique les prix les plus avantageux.

Aux termes de l'article 15 de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques :

« *1. Une marque 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'Union sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.*

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise sur le marché. »

L'article 2.23 de la CBPI et l'article 15 du RMUE contiennent la même disposition.

Par principe, 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* » *(CJCE, 20 nov. 2001, aff. C-414/99, C-415/99 et C-416/99, Z. D. et L. St. - V. JCl. Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7600, n° 137., pt 54. - Th. Lancrenon, La preuve de l'épuisement du droit de marque : Propr. industr. 2012, étude 7)*.

La Cour de justice a cependant admis une dérogation à ce principe dans son arrêt *V.D* du 8 avril 2003 *(CJCE, 8 avr. 2003, aff. C-244/00, V.D . - V. JCl. Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7600, n° 139)*, où elle a estimé qu'un renversement de la charge de la preuve peut permettre de prévenir « *un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, par exemple, dans des situations dans lesquelles (…) le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'EEE au moyen d'un système de distribution exclusive* » *(V.D, préc., pt 39)*. Dans un tel cas en effet, l'identification par l'importateur parallèle du distributeur qui aurait manqué à son obligation contractuelle permettrait au titulaire de la marque de l'exclure du réseau de distribution exclusive afin d'en assurer l'étanchéité – ce qui est incompatible avec l'objectif de favoriser les importations parallèles et de lutter

contre le maintien des différences de prix pouvant exister entre les États membres *(V.D, préc., pt 40)*.

Lorsqu'un tel risque est démontré par l'importateur parallèle, l'épuisement des droits fait l'objet d'une présomption simple que le titulaire de la marque peut détruire en établissant 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, c'est à l'importateur parallèle qu'il revient d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'EEE *(V.D, préc., pt 41)* (*Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL : Environnement européen et international du droit de marque, n° 15).*

Il est admis qu'un système de distribution exclusive, comme celui mis en place par la société **SOC5.)**, n'emporte pas, en soi, un risque réel de cloisonnement des marchés et ne peut constituer qu'un indice devant être conforté par d'autres ; que le risque réel de cloisonnement du marché n'est pas celui d'une étanchéité absolue, illicite, mais d'une situation de nature à nuire à l'intégration des différents marchés nationaux au sein du marché unique (Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 1, 14 février 2017 – n° 15/00217).

De même, le fabricant d'un produit est libre d'organiser à sa guise la distribution de ses produits, sous réserve que le mode de distribution adopté n'ait pas pour objet ou pour effet d'affecter les principes de la concurrence et de la libre circulation des produits. Les accords entre partenaires sont licites, sauf s'il s'agit d'ententes qui ont pour effet de limiter les possibilités de l'acheteur de choisir sa source d'approvisionnement ou le marché sur lequel il écoulera un produit déterminé.

Le risque réel de cloisonnement du marché n'est pas celui du cloisonnement absolu résultant d'un réseau de distribution étanche, totalement illicite mais est celui d'un réseau de distribution qui, au vu de différents éléments de la cause, laisse supposer avec une certaine probabilité, qu'il est de nature à nuire à l'intégration des différents marchés nationaux, au sein du marché unique (TGI, Paris, 3e chambre, 3e section, 30 Janvier 2015 – n° 11/05427).

La jurisprudence sur la notion de risque réel de cloisonnement des marchés appliquée dans les nombreux litiges initiés par **SOC5.)** et **SOC6.)** en Europe est fluctuante, alors que les tribunaux retiennent tantôt que le système de distribution mis en place par **SOC5.)** crée un tel risque réel, et tantôt que ce risque n'est pas avéré.

SOC5.) et **SOC6.)** produisent des décisions françaises, mais également belges, britanniques, allemandes et néerlandaises, qui avaient retenu qu'il n'existe pas de risque réel de cloisonnement du marché.

Or, il convient de constater que les décisions belge et britannique citées ne concernent pas les réseaux de distribution **SOC5.)** et **SOC6.)** et n'émettent que des principes généraux, ne permettant pas de tirer des conclusions plus particulières dans le présent litige.

S'il résulte d'autres décisions, non françaises, versées par **SOC5.)** et **SOC6.)**, que les tribunaux étrangers ont à plusieurs reprises retenu qu'il n'existe pas de risque réel de cloisonnement du marché, le caractère isolé de ces décisions ne permet pas d'en tirer une tendance générale.

En France, où le nombre de décisions relatives à des litiges opposant **SOC5.)** et **SOC6.)** à des revendeurs de ses produits, le plus souvent des acteurs de la grande distribution et leurs fournisseurs, est important, il résulte de l'analyse approfondie des décisions que si les tribunaux de première instance sont en règle générale assez réticents à admettre le risque réel de cloisonnement, la tendance est inversée en matière d'appel

Certaines décisions citées par **SOC5.)** et **SOC6.)** à l'appui de leur affirmation qu'il n'y aurait pas de risque réel de cloisonnement des marchés ont été réformés en appel (TGI Paris, 3e chambre 3e section : 15 janvier 2016 n° 12/04566, réformé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 2 du 3 février 2017 – n° 16/02505, sur des motifs identiques à ceux cités ci-avant). D'autres (TGI Paris, 5 décembre 2014, n° 12 08123) ont rejeté le risque réel de cloisonnement avec l'argument que l'existence d'un réseau de distribution exclusive serait insuffisante, à défaut d'autres arguments, pour justifier un tel risque réel.

La Cour de cassation française a toutefois refusé, dans deux arrêts très récents, de casser des arrêts qui avaient retenu que les réseaux européens de distribution de **SOC5.)** et **SOC6.)** créaient un réel risque de cloisonnement (Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 27 mars 2019 – n° 17-21.201 et Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 5 Juin 2019 - n° 17-13.865, JurisData : 2019-009868).

Dans un arrêt du 3 février 2017 (n° 16/02505), la Cour d'appel de Paris, Pôle 5 avait retenu, tel que cela résulte de l'exposé des motifs du l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2019, précité :

« *que la société **SOC5.)** segmente territorialement la distribution de ses produits sur le marché européen via un réseau de distribution exclusive, à raison d'un seul distributeur par pays, […], ou par groupe de pays, et que cette segmentation permet la pratique, par les sociétés **SOC5.)** et **SOC6.)**, de prix différenciés en les adaptant au pouvoir d'achat des consommateurs selon le territoire ; qu'il retient, ensuite, que, si l'éviction du réseau **SOC5.)** du distributeur exclusif pour l'Autriche, dont le contrat n'avait pas été renouvelé en 1992 après avoir vendu des produits **SOC5.)** en dehors de son territoire, est bien antérieure aux faits litigieux, elle n'en constitue pas moins un fait avéré, de nature à générer, encore aujourd'hui, des craintes chez les distributeurs, d'autant qu'il n'est pas démontré que ce risque est à écarter dans la mesure où il n'est ni démontré ni même allégué que les contrats de distribution en vigueur seraient différents de celui dont bénéficiait le distributeur autrichien ou auraient été depuis lors modifiés ; qu'il retient, encore, que les huit courriels invoqués par les sociétés […], par lesquels des distributeurs exclusifs indiquaient n'avoir pas l'autorisation de vendre les produits **SOC5.)** en dehors du territoire qui leur était imparti, bien que datés de 2009, démontrent sans équivoque la situation des distributeurs qui ne peuvent commercer en dehors de leur territoire d'exclusivité sans l'accord des sociétés **SOC5.)** et **SOC6.)** ; qu'il retient, en outre, que les sociétés **SOC5.)** et **SOC6.)** ont refusé de produire devant le tribunal les contrats de distribution, en invoquant des difficultés, non crédibles s'agissant de ce type de contrats, cependant que la production de ces contrats aurait eu le mérite de permettre d'apprécier la liberté octroyée par ces sociétés à leurs distributeurs et, notamment, de vérifier que les éléments établis par les sociétés […] n'avaient plus cours au moment des faits litigieux ; qu'il retient, enfin, que les factures fournies par les sociétés **SOC5.)** et **SOC6.)** pour la période de 2007 à 2015, qui sont relatives à des opérations ponctuelles ou spécifiques dont certaines sur des produits autres que des chaussures, représentent un nombre limité*

de ventes, au regard de l'importance du marché en cause et du nombre de ventes réalisées annuellement par ces sociétés en Europe et en France, et ne démontrent pas l'autonomie du distributeur par rapport à elles, ni ne mettent en évidence une règle générale d'organisation du réseau mettant à l'abri le distributeur des instructions lui faisant défense de vendre en dehors de son secteur, sauf leur accord préalable, de sorte qu'il n'est pas démontré d'évolution dans les règles mises en place par la société ***SOC5.)*** *puis par la société* ***SOC6.)****, précédemment mises en évidence ; qu'il en déduit qu'en l'absence de production des contrats de distribution passés avec les distributeurs exclusifs pour combattre les éléments de preuve apportés par les sociétés […] établissant l'existence d'un risque avéré de cloisonnement du marché, la politique de la société* ***SOC5.)*** *puis de la société* ***SOC6.)*** *est restée constante ; qu'il retient, par ailleurs, que les campagnes de promotion, alléguées par la société* ***SOC5.)*** *sur l'ensemble du marché européen, ne concernent que les distributeurs allemands, italiens et français et ne sont donc pas représentatives du marché dans sa globalité et encore moins de l'ensemble des distributeurs européens, et ajoute que ces trois distributeurs ont pu, à raison de ces opérations publicitaires menées de concert, passer des accords de réapprovisionnement réciproque avec l'accord des sociétés* ***SOC5.)*** *ou* ***SOC6.)****, démontrant de plus fort le défaut de pertinence des factures produites par celles-ci, qui ne peuvent se substituer à l'analyse des contrats* ».

La Cour de cassation a dès lors statué « *qu'en cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans en inverser la charge, que la cour d'appel a retenu que l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés n'avait pas cessé à la date de la mise sur le marché des produits litigieux ; que le moyen n'est pas fondé* ».

La même solution a été retenue par l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2019, statuant sur un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 2 du 5 mai 2017 (n° 15/20349) qui avait relevé

« *d'abord, que la société* ***SOC5.)*** *segmente territorialement la distribution de ses produits sur le marché européen via un réseau de distribution exclusive, à raison d'un seul distributeur par pays, […], ou par groupe de pays, et que cette segmentation se traduit par une politique de prix imposés ; qu'il retient, ensuite, que les huit courriels de 2009 portant sur la période 2007 à 2009 invoqués par la société* ***SOC1.)****, par lesquels des distributeurs exclusifs répondaient aux sollicitations des acheteurs situés en dehors de leur territoire qu'il leur était interdit de vendre des produits* ***SOC5.)*** *en dehors de celui-ci, restent pertinents pour analyser l'existence d'un risque de cloisonnement, même quelques années après ; qu'il retient, de plus, que la société* ***SOC5.)*** *a toujours refusé de produire devant les juridictions les contrats de distribution, quand bien même elle y avait été contrainte sous astreinte, préférant renoncer à son action, ce qui démontre une volonté de dissimuler les conditions de fonctionnement du réseau ; qu'il retient, en outre, que le précédent, si ancien soit-il, du distributeur exclusif pour l'Autriche dont le contrat n'avait pas été renouvelé en 1992 après avoir vendu des produits* ***SOC5.)*** *en dehors de son territoire, ce qui avait constitué un avertissement pour l'ensemble des distributeurs des marques* ***SOC5.)****, est de nature à expliquer leurs réponses négatives plusieurs années après, et en déduit que, dans la mesure où la société* ***SOC5.)*** *ne démontre pas avoir adopté une politique différente vis-à-vis de ses distributeurs en les autorisant à vendre en dehors de leur territoire et en fixant librement leurs prix, ces éléments restent d'actualité ; qu'il retient, encore, que les factures fournies par la société* ***SOC5.)*** *sont insuffisantes pour combattre les éléments de preuve rapportés par la société* ***SOC1.)****, démontrant le*

*risque sérieux de cloisonnement du marché ; qu'il retient, enfin, que, pour s'opposer à la demande de la société **SOC1.)** tendant à vérifier directement si les produits proposés à la vente figuraient dans la base de données de la société chargée de les authentifier, la société **SOC5.)** avait exigé que, si elle déclarait les produits contrefaisants, la société **SOC1.)** s'engageât à lui livrer le nom de son fournisseur, ce qui démontre la volonté constante de la société **SOC5.)** de contrôler totalement le marché* ».

La situation du cas soumis en l'espèce au tribunal est quasi identique.

SOC5.) et **SOC6.)** produisent en effet plusieurs factures desquelles il résulte que des distributeurs exclusifs de leurs marques ont procédé à ces ventes au profit d'acquéreurs se situant en dehors de leur territoire d'exclusivité. Il est à noter que plusieurs des ventes ainsi documentées sont des ventes entre distributeurs exclusifs. D'autres factures sont relatives à des produits autres que les chaussures actuellement litigieuses (vêtements, coques de téléphone,…). Une grande partie des factures concernent des ventes à la société **SOC12.)**, basée en Allemagne, mais qui est un très important revendeur en ligne de vêtements et chaussures, couvrant dès lors l'intégralité du territoire européen.

Il a été admis que, « *contrairement à ce que prétendent la société **SOC5.)** Inc et la société **SOC6.)** CV, le marché pertinent à prendre en compte pour vérifier l'absence de cloisonnement n'est pas celui de tout produit marqué **SOC5.)** mais bien celui du marché de la chaussures **SOC5.)**, seul produit en litige dans cette instance.*

De plus le marché du textile n'est pas celui de la chaussure et la question posée étant celle d'un cloisonnement du marché, il importe de limiter le marché à celui de la chaussure qui met en cause des acteurs différents de ceux du textile.

Enfin, les factures constatent des ventes inter-réseau entre distributeurs exclusifs ce qui constitue encore des ventes maîtrisées par le réseau et ne peuvent être considérées comme des ventes passives » (TGI, Paris, 3e chambre, 1re section, 14 Janvier 2016 – n° 10/02866).

En outre, « *il convient de rappeler que, selon les lignes directrices de la Commission européenne, on entend par ventes passives :*

le fait de satisfaire à des demandes non sollicitées, émanant de clients individuels, y compris la livraison de biens ou la prestation de services demandés par ces clients. Toute publicité ou action de promotion générale qui atteint des clients établis sur les territoires (exclusifs) d'autres distributeurs, ou faisant partie d'une clientèle allouée à d'autres distributeurs, mais qui est un moyen raisonnable d'atteindre des clients situés en dehors de ces territoires ou d'une telle clientèle, par exemple pour accéder à des clients situés sur son propre territoire, est considérée comme une vente passive. La publicité ou les actions de promotion générale sont considérées comme un moyen raisonnable d'atteindre ces clients s'il serait intéressant pour l'acheteur de réaliser ces investissements même s'ils n'atteignaient pas des clients établis sur les territoires (exclusifs) d'autres distributeurs ou faisant partie d'une clientèle allouée à d'autres distributeurs.

Il s'agit de satisfaire des demandes individuelles non sollicitées.

En d'autres termes, les ventes inter-réseaux entre distributeurs exclusifs ne sont pas considérées comme des ventes passives dès lors qu'elles apparaissent comme des ventes maîtrisées par le réseau.

*La société **SOC5.)** produit certes un très grand nombre de factures, dont il convient toutefois de relativiser le volume des transactions correspondantes, au regard du nombre de chaussures vendues sur une année (4 millions en France en 2008).*

Il ressort de l'analyse de ces factures qu'un grand nombre de celles-ci concernent des ventes entre distributeurs exclusifs.

*La société **SOC5.)** établit ainsi uniquement que, par application de la règle de l'interdiction du cumul des restrictions, les distributeurs sélectifs demeurent libres de s'approvisionner en biens contractuels auprès des distributeurs du réseau, pour des achats qui apparaissent d'ajustement.*

D'autres factures, nombreuses, concernent des produits différents, vêtements, étuis de téléphone portable, sweats shirts et pantalons, sacs, parkas, produits indéterminés, pulls à capuche.

La vente de ces produits ne peut pas être prise en compte tenu de principe de spécialité applicable en matière de marque » (Cour d'appel, Douai, 1re chambre, 2e section, 14 Janvier 2015 – n° 10/08776).

Il y a lieu de déduire de ces jurisprudences que doivent pas être pris en considération, pour l'analyse du risque réel de cloisonnement du marché, les ventes inter-réseaux, ainsi que les ventes relatives à d'autres produits de la marque, même si certaines décisions ont admis que les vêtements et autres accessoires, tels que sacs, qui ont vocation à être commercialisés dans les mêmes conditions et au moyen des mêmes réseaux sont à prendre en considération à cet égard (voir : TGI, Paris, 3e chambre, 3e section, 8 Avril 2016 – n° 13/04683).

Or, il résulte des factures versées en cause par **SOC5.)** et **SOC1.)** ce qui suit :

Concernant le distributeur exclusif pour la France et Monaco, **SOC9.)** SPORT, il résulte des 13 factures versées que 5 factures ont été adressées à des sociétés françaises et ne sont dès lors d'aucune pertinence, les 8 autres étant adressées à **SOC13.)**, licencié exclusif pour le Benelux.

Les factures émises par le licencié exclusif pour l'Allemagne et l'Autriche **SOC6.)** D.a.C.H. sont à destination d'un client en Autriche (2 factures), dès lors dans son territoire d'exclusivité, tandis que deux autres concernent un revendeur au Luxembourg (quantité très limitée).

Les factures émises par le licencié exclusif **SOC5.)** ITALIA, concernent, pour quatre d'entre elles des ventes inter-réseaux **SOC14.)** en Espagne et au Portugal, **SOC9.)** SPORT et **SOC13.)**, tandis que 16 factures sont adressées à la société allemande de vente en ligne **SOC12.)**, dont d'importantes quantités concernent des vêtements.

S'agissant les factures émises par **SOC13.)** SPORT BV, elles sont toutes relatives à la vente de coques de téléphone à la société allemande **SOC15.)**.

Enfin, les factures de la société **SOC16.)**, licencié exclusif pour la Pologne et la République tchèque, sont, pour dix d'entre elles, relatives à des ventes inter-réseaux à **SOC5.)** SKANDINAVIA A/S (licencié pour le Danemark, la Suède et la Finlande),

SOC17.) (licencié exclusif pour la Hongrie), **SOC9.)**, **SOC14.)**, **SOC13.)** et **SOC6.)** DACH, 21 factures ayant été envoyées à une société lituanienne **SOC18.)**.

Il résulte de ce qui précède que les ventes passives à des clients se trouvant en dehors du territoire d'exclusivité de ces licenciés exclusifs, si elles existent, sont relativement peu importantes et ne concernent pas tous les licenciés exclusifs.

Or, eu égard au marché extrêmement important des chaussures **SOC5.)** au sein du marché européen, générant un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros, les factures versées sont largement insuffisantes pour prouver une réelle perméabilité des réseaux de distribution, alors qu'il ne peut pas être considéré que des quantités significatives de produits **SOC5.)** ont pu circuler sur le marché parallèle.

Le tribunal déduit de tout ce qui précède que le risque réel de cloisonnement du marché est établi en l'espèce, de sorte qu'en vertu du renversement de la charge de la preuve décrit ci-avant, il appartient à **SOC5.)** et **SOC6.)** de rapporter la preuve que les produits acquis par **SOC1.)** ont été mis en circulation avec son consentement en dehors de l'EEE.

Or, **SOC5.)** et **SOC6.)** ne tentent même pas de rapporter cette preuve, de sorte que leur demande doit également être rejetée sur la base de l'épuisement des droits.

A défaut de preuve de l'existence de contrefaçons et d'introduction illégale des produits sur le territoire de l'EEE, l'intégralité des demandes d'**SOC1.)** et d'**SOC6.)** est dès lors à déclarer non fondée.

H. Les demandes reconventionnelles

- **SOC1.)** Luxembourg et **SOC1.)** INTERNATIONAL

SOC1.) demande, sur base de l'article 24 (2) de la Loi de 2009, à se voir allouer les montants suivants :

- frais de publicité déboursés à perte pour les chaussures **SOC5.)** : 395,26 EUR ;
- frais de stockage pour les chaussures saisies : 3.600,- EUR ;
- coût de personnel mobilisé pour les opérations de saisie-description : 1500,- EUR ;
- marge brute qu'elle aurait pu réaliser sur les chaussures saisies : 3.140,85 EUR ;
- intérêts légaux sur la marge brute ; et
- atteinte à l'image : 5.000,- EUR,

soit un total de 13.636,11 EUR à majorer des intérêts sur la marge brute.

SOC5.) et **SOC6.)** contestent cette demande en arguant du caractère justifiée de la procédure, sinon à l'absence de faute dans son chef et à l'absence de préjudice dans le chef d'**SOC1.)**.

Aux termes de l'article 24 (2) de la Loi de 2009, « *dans les cas où les mesures de description ou de saisie sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut condamner le requérant, à la demande du défendeur, à verser à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures* ».

Dans la mesure où la saisie-contrefaçon a été annulée et que les demandes de **SOC5.)** et **SOC6.)** ont été rejetées, la demande d'**SOC1.)** sur cette base est fondée en principe.

Il résulte du commentaire de l'article 24 du projet de loi n° 5895, ayant abouti à la Loi de 2009 que « *s'agissant de la réparation d'un dommage causé par l'action ou l'inaction du demandeur, ce régime de dédommagement s'inscrit dans la logique des articles 1382 et suivants du Code civil.*

Les auteurs du présent projet de loi ont cependant estimé plus efficace de prévoir cette possibilité de dédommagement de façon explicite dans le projet de loi afin d'augmenter la protection des défendeurs.

La Directive renforçant surtout les droits intellectuels et leurs titulaires, il semble indispensable de contrebalancer les droits et d'augmenter la protection du défendeur au cas où l'action du titulaire de droit n'aboutirait pas ».

Si le commentaire fait référence aux principes découlant de l'article 1382 du Code civil, cette référence est cependant à interpréter, quant à la preuve de la faute, en ce sens que la faute se déduit du fait même que la procédure de saisie-contrefaçon n'a pas abouti, de sorte qu'**SOC1.)** ne doit pas rapporter une faute concrète dans le chef de **SOC5.)** et **SOC6.)**.

Il lui appartient cependant de rapporter la preuve de son préjudice.

SOC5.) et **SOC6.)** ne prennent pas position quant au dommage allégué relatif aux frais de publicité engagés à perte.

Le tribunal considère cependant qu'il n'est pas établi que la campagne de publicité ait été engagée à perte, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'un certain nombre de chaussures avaient été vendues avant les opérations de saisie.

Il s'ensuit que la demande n'est pas fondée.

Le prétendu dommage résultant des frais engagés pour le stockage de la marchandise n'est pas contesté de manière circonstanciée par **SOC5.)** et **SOC6.)**. Ce poste de dommage n'est cependant étayé par aucune pièce, les pièces indiquées dans les conclusions d'**SOC1.)** (pièce 17 de la farde I) étant des fiches de salaire et ne documentant dès lors pas le préjudice allégué.

A défaut de tout élément d'appréciation, il y a lieu de rejeter la demande afférente pour ne pas être prouvée.

SOC5.) et **SOC6.)** contestent la demande relative aux frais de mobilisation du personnel, à défaut de preuve.

SOC1.) se borne à verser une énumération des heures prétendument prestées par le personnel **SOC1.)** en relation avec la saisie et les fiches de salaire des personnels concernés, sans cependant apporter la preuve que ces personnes ont été réellement mobilisées à l'occasion de la saisie, et qu'ils l'ont été pendant les heures alléguées par **SOC1.)**, de sorte qu'à défaut de preuve, la demande doit être rejetée de ce chef.

Concernant la marge brute qu'**SOC1.)** aurait prétendument pu réaliser si elle avait pu vendre les chaussures saisies, il y a lieu de relever que par l'annulation de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et des opérations qui s'en sont suivies, les chaussures litigieuses sont à nouveau à la libre disposition d'**SOC1.)** qui retrouve la faculté de commercialiser la marchandise, de sorte qu'aucun dommage ne peut en résulter pour elle.

Par ailleurs, à défaut d'éléments de preuve objectifs quant à la marge brute telle qu'énoncée ci-avant, la demande tendant à l'allocation des intérêts sur cette marge brute entre le jour de la saisie-contrefaçon et la mainlevée de la saisie, il y a lieu de rejeter cette demande.

Enfin concernant le dommage lié à l'atteinte à l'image d'**SOC1.)**, aucun élément de preuve ne permet du juger du bienfondé de cette demande, de sorte qu'il y a lieu de la déclarer non fondée.

SOC1.) demande encore à se voir allouer des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure engagée par **SOC5.)** et **SOC6.)**.

L'exercice d'une voie de recours ne dégénère en faute pouvant justifier l'allocation de dommages et intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grave équipollente au dol. Les prédites conditions n'étant pas remplies en l'espèce, il y a lieu de déclarer la demande d'**SOC1.)** en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire non fondée.

SOC1.) demande enfin à se voir allouer le montant de 40.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Elle n'établit cependant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l'entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de ce chef.

Dans la mesure où la demande principale de **SOC5.)** et **SOC6.)** n'a pas abouti, les demandes en garantie dirigées par **SOC1.)** contre ses fournisseurs **SOC4.)**, **SOC3.)** et **SOC2.)** sont devenues sans objet et dès lors à rejeter.

- **<u>SOC4.)</u>**

SOC4.) fait valoir que compte tenu de l'absence de preuve des allégations de contrefaçon exprimées par **SOC5.)**, il serait évident que le but recherché serait de dissuader les opérateurs comme elle de tenter de commercialiser des produits **SOC5.)** hors réseau. La multiplication des procédures contentieuses jetterait un discrédit public contre elle à l'égard des enseignes de distribution, mais également des marques, qui se détourneraient d'elle, créant un impact direct sur son chiffre d'affaires.

Elle affirme que depuis le début de toutes ces procédures en 2012, son chiffre d'affaires global aurait chuté de 34 % passant de 13.916.839,- EUR en 2012 à 9.289.299,- EUR en 2013, tandis que son chiffre d'affaires réalisé avec **SOC1.)** aurait subi une baisse annuelle de 2.500.000,- EUR entre 2012 et 2014, y non compris la perte due à l'arrêt de commercialisation de produits **SOC5.)**, de crainte d'être accusé de distribuer de la marchandise contrefaite.

Le préjudice ainsi subi devrait être évalué par un expert. **SOC5.)** et **SOC6.)** devraient en tout état de cause être condamnés à lui verser d'ores et déjà une provision de 200.000,- EUR en réparation de son préjudice commercial.

SOC5.) et **SOC6.)** contestent la demande de **SOC4.)** en la qualifiant de téméraire et abusive. Elles donnent par ailleurs à considérer que **SOC4.)** est intervenue volontairement dans la procédure et que **SOC5.)** n'a intenté aucune action contre **SOC4.)**, qui ne rapporterait pas la moindre preuve ni de ses allégations, ni de son prétendu préjudice.

L'intervention crée un lien d'instance avec les parties originaires. **SOC4.)** est dès lors recevable à formuler une demande à l'encontre de toutes les parties à l'instance.

Le seul élément de preuve produit par **SOC4.)** est une attestation établie par une société **SOC19.)**, suivant lequel le chiffre d'affaires réalisé par **SOC4.)** dans ses relations avec **SOC1.)** a évolué comme suit :

- 2011 3.161.627,23 EUR
- 2012 3.431.848,80 EUR
- 2013 549.298,92 EUR
- 01/01/20014 – 31/10/2014 347.473,24 EUR

Cette pièce ne fournit pas la moindre indication quant aux causes de la diminution significative de ce chiffre d'affaires.

Il n'en résulte pas non plus dans quelle mesure le chiffre d'affaires de **SOC4.)** généré dans ses relations commerciales avec **SOC1.)** Luxembourg a été impacté.

Or, si dans le cadre d'une intervention volontaire principale est élevé une prétention au profit de celui qui la forme, que s'ajoute une prétention nouvelle à celles qui ont déjà été élevées par les parties originaires et que l'intervenant devient donc dans le procès une partie à part entière, toujours est-il que l'intervention principale n'est recevable que si elle se rattache à la prétention originale par un lien suffisant.

En conséquence, une indemnisation d'un éventuel préjudice subi par **SOC4.)** du fait des agissements de **SOC5.)** ne pourrait être réclamée que pour autant qu'elle se rapporte au présent litige, soit au dommage résultant précisément du procès engagé par **SOC5.)** contre **SOC1.)** Luxembourg en relation avec des contrefaçons précises.

Aucun élément d'appréciation permettant de déterminer un tel préjudice n'a cependant été établi en cause.

Par ailleurs, conformément à l'article 351 du Nouveau Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la demande reconventionnelle de **SOC4.)** non fondée à cet égard et de la rejeter.

SOC4.) demande encore à voir condamner **SOC5.)** et **SOC6.)** à lui payer le montant de 50.000,- EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Dans la mesure cependant où **SOC4.)** est intervenue volontairement dans la procédure et que **SOC5.)** n'a pris aucune initiative pour que **SOC4.)** figure dans la procédure qu'elle a engagée contre **SOC1.)**, il ne saurait être reproché à **SOC5.)** d'avoir de manière abusive intenté une action en justice contre **SOC4.)**.

La demande est à rejeter.

SOC4.) demande enfin à voir condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de procédure de 40.000,- EUR.

SOC5.) et **SOC6.)** étant seules à considérer comme parties succombantes dans le litige, cette demande s'adresse contre elles.

Or, dans la mesure où **SOC4.)** a de son propre gré décidé d'intervenir dans l'instance principale et qu'en outre elle est déboutée de ses demandes directes en condamnation dirigées contre **SOC5.)** et **SOC6.)**, sa demande de ce chef est à rejeter au regard de l'issue du litige.

- **SOC3.)**

SOC3.), qui est intervenue dans le litige principal en vertu d'une assignation en intervention introduite par **SOC1.)**, demande à voir condamner **SOC5.)** et **SOC6.)** à lui payer le montant de 15.000,- EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur base de l'article 6-1 du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du même code, ainsi que le montant de 30.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

SOC5.) et **SOC6.)** contestent ces demandes. Elles contestent le caractère abusif de la procédure et avoir commis une quelconque faute en relation causale avec le dommage allégué, alors que la procédure à l'encontre de **SOC3.)** a été initiée par **SOC1.)** qui l'a assignée en intervention.

Conformément aux développements exposés ci-avant dans le cadre de la demande reconventionnelle de **SOC4.)**, il y a lieu de rejeter la demande de **SOC3.)** au titre d'une procédure abusive et vexatoire, **SOC5.)** et **SOC6.)** n'ayant pas pris l'initiative de l'intervention forcée de **SOC3.)** dans la procédure.

Dans la mesure où il n'est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de **SOC3.)** l'entièreté de ses frais non compris dans les dépens, il y a lieu de la débouter ce cette demande.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,

joint les rôles inscrits sous les numéros 146 376 et 154 351,

donne acte à la société de néerlandais **SOC6.)** C.V., à la société de droit français **SOC4.)** SARL et à la société de droit français **SOC2.)** SPRL de leur intervention volontaire,

reçoit les demandes principales, reconventionnelles et en intervention en la forme,

déclare nulle l'ordonnance du 8 mars 2012,

annule les opérations de saisie-contrefaçon exécutées par Monsieur Stéphane SPEICH en présence de l'huissier de justice Guy ENGEL,

ordonne la mainlevée aux frais de la société de droit américain **SOC5.)** Inc. de la saisie des marchandises saisies à la suite de l'ordonnance du 8 mars 2012,

ordonne la restitution à la société anonyme **SOC1.)** Luxembourg SA de toutes les chaussures prélevées par l'expert SPEICH dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon,

dit les demandes de la société de droit américain **SOC5.)** Inc. et de la société de droit néerlandais **SOC6.)** C.V. non fondées et en déboute,

dit que les demandes en garantie dirigées par les sociétés anonymes **SOC1.)** Luxembourg SA et **SOC1.)** INTERNATIONAL SA contre la société de droit français **SOC2.)** SPRL, la société de droit français **SOC4.)** SARL et la société de droit français **SOC3.)** SAS sont sans objet,

dit les demandes reconventionnelles des sociétés anonymes **SOC1.)** Luxembourg SA et **SOC1.)** INTERNATIONAL SA non fondées et en déboute,

dit les demandes reconventionnelles de la société de droit français **SOC2.)** SPRL non fondées et en déboute,

dit les demandes reconventionnelles de la société de droit français **SOC3.)** SAS non fondées et en déboute,

condamne la société de droit américain **SOC5.)** Inc. à tous les frais et dépens de l'instance dirigée contre les sociétés anonymes **SOC1.)** Luxembourg SA et **SOC1.)** INTERNATIONAL SA et en ordonne la distraction au profit de Maître Claire LEONELLI, qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance,

laisse les frais et dépens de son intervention volontaire à charge de la société de droit néerlandais **SOC6.)** C.V.,

laisse les frais et dépens de son intervention volontaire à charge de la société de droit français **SOC2.)** SPRL,

laisse les frais et dépens de son intervention volontaire à charge de la société à responsabilité limitée de droit français **SOC4.)** SARL,

condamne les sociétés anonymes **SOC1.)** Luxembourg SA et **SOC1.)** INTERNATIONAL SA à tous les frais et dépens de l'instance en intervention dirigée contre la société de droit français **SOC3.)** SAS et en ordonne la distraction au profit de Maître Franck GREFF, qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.