

Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 février 2011, 10-10021

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation

Numéro affaire : 10-10021

Dispositif : Rejet

Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 septembre 2009

Président : Mme Favre (président)

Avocat(s) : SCP Hémerly et Thomas-Raquin, SCP Richard

Lien Légifrance : <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023576295>

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

03 septembre 2009

Cour de cassation

08 février 2011

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2009), que la société Nike international Ltd (la société Nike) a assigné en contrefaçon de marques la société International sport fashion (la société ISF), pour avoir illicitement offert à la vente des produits revêtus de marques "Nike" dont elle est titulaire ; que cette société a fait valoir qu'en raison d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, il appartenait à la société Nike d'établir que les produits avaient été initialement mis dans le commerce par elle-même, ou avec son consentement, en dehors de l'Espace économique européen ;

Attendu que la société Nike fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque dans la Communauté économique européenne ou l'Espace

économique européen ; que la preuve de l'épuisement du droit de marque incombe à celui qui l'allègue ; que l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux fait toutefois obstacle à ce que le tiers poursuivi par le titulaire de la marque supporte la charge de la preuve ; que la charge de la preuve d'un tel risque pèse sur celui qui l'allègue ; que la démonstration d'une possibilité d'importations parallèles est un motif propre à exclure un tel risque ; que la société Nike avait produit aux débats, afin de démontrer que la structure de son réseau ne faisait pas obstacle à la possibilité d'importations parallèles, diverses factures établies par l'agent de la société Nike European Operations Netherlands BV en Italie à l'ordre de diverses sociétés établies en Espagne, en France, au Portugal, en Hollande et en Allemagne ; qu'en affirmant néanmoins que les éléments versés aux débats par la société Nike concernaient des distributeurs nationaux s'adressant, pour leur approvisionnement, à l'agent de leur territoire, afin d'en déduire que la société Nike n'établissait pas la possibilité d'importations parallèles, excluant tout risque réel de cloisonnement des marchés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations susvisées, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque dans la Communauté économique européenne ou l'Espace économique européen ; que la preuve de l'épuisement du droit de marque incombe à celui qui l'allègue ; que l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux fait toutefois obstacle à ce que le tiers poursuivi par le titulaire de la marque supporte la charge de la preuve ; que la charge de la preuve d'un tel risque pèse sur celui qui l'allègue ; que la démonstration d'une possibilité d'importations parallèles est un motif propre à exclure un tel risque ; qu'en décidant néanmoins que la société Nike ne pouvait se prévaloir utilement d'importations parallèles, motif pris de ce que celles-ci étaient effectuées au profit de simples points de vente situés hors du territoire attribué à l'agent concerné et non au profit d'entités juridiques distinctes, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2, L. 713-4 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les entités nationales Nike n'ont ni contrôle, ni emprise sur les décisions de la société Nike European Operations Netherlands BV qui, par l'organisation qu'elle a mise en place, réalisant le morcellement de l'Espace économique européen, sans réelle autonomie de décision de ses agents nationaux, induit une possibilité de cloisonnement des marchés intérieurs où il lui serait loisible de vendre ses produits marqués à des conditions commerciales et (ou) tarifaires) différenciées selon les différents territoires nationaux en cause ; qu'il retient encore, sans dénaturer les factures produites, que les quelques exemples isolés de commercialisation présentés par la société Nike comme contredisant l'existence d'un risque de cloisonnement des marchés intérieurs et comme étant la démonstration qu'il est tout à fait possible à tout client-distributeur de s'adresser directement à la société Nike European Operations Netherlands BV ou à un agent quelconque ne ressortissant pas du territoire où le client-distributeur est situé, ne sont pas probants; qu'il relève qu'il s'agit de distributeurs nationaux italiens ou français s'adressant pour leur approvisionnement à l'agent de leur territoire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, à laquelle il incombait de se prononcer au vu des facteurs pertinents propres à caractériser concrètement l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés, sans être tenue de l'écartier au seul motif que les produits achetés sont livrés en raison de la taille européenne des clients des points de vente situés hors du territoire attribué à l'agent concerné, a souverainement retenu que ce risque

existait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nike international Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société ISF la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Nike international Ltd

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société NIKE INTERNATIONAL LTD de ses demandes tendant à voir juger que la Société INTERNATIONAL SPORT FASHION (ISF) a commis des actes de contrefaçon par usage et/ou apposition illicites des marques dont elle-même est propriétaire et de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à se voir interdire sous astreinte de poursuivre l'usage desdites marques ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque ne peut pas invoquer les droits conférés par la marque après la première mise en circulation du produit marqué sur le territoire communautaire, réalisée par lui-même ou avec son consentement ; que, selon la jurisprudence communautaire (arrêt Van Doren rendu, le 8 avril 2003, par la Cour de Justice des Communautés Européennes), il est fait une exception à la règle de la charge de la preuve de l'épuisement du droit d'une marque, incombant normalement à la partie qui invoque cette théorie (en l'occurrence, la partie défenderesse présentée comme contrefactrice), lorsqu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux dès lors que la partie devant supporter la charge de la preuve, se verrait alors contrainte de révéler ses sources d'approvisionnement. encourageant le risque de leur tarissement pour l'avenir ; que l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes indique que le risque réel de cloisonnement des marchés intérieurs existe, notamment, en cas de réseau de distribution exclusive permettant au titulaire de la marque d'agir aux fins de faire cesser l'approvisionnement en marchandises de la partie défenderesse ; que la Société NIKE International. Ltd a confié, à partir du 1er juin 2000, à la Société Nike European Operations Netherlands B.V., société de droit néerlandais, par « contrat de licence de propriété intellectuelle et contrat de distribution exclusive », le soin, notamment, de vendre les produits marqués dans un vaste territoire comprenant tout l'Espace Economique Européen, « par l'intermédiaire de magasins de détail mis en place par le licencié ou par une société affiliée dans le Territoire » ; que la Société Nike European Operations Netherlands B.V. a conclu avec différentes entités nationales (dont la S.A.NIKE France) des « Marketing Agency Agreement » les « nommant en qualité d'agent non exclusif dans le Territoire (correspondant à celui d'un Etat Membre) pour le marketing et le

démarchage de clients pour les Produits» ; qu'il appartient à la S.A. International Sport Fashion en l'état du système de distribution mis en place par la Société NIKE International Ltd, en 2001, et toujours en vigueur au moment des faits (en mars 2007), ainsi qu'en l'état des pratiques commerciales suivies par la Société NIKE International Ltd, de démontrer qu'il existe un réel risque de cloisonnement des marchés intérieurs concernant les produits marqués ; que si la société Nike European Operations Netherlands B.V. n'a pas garanti, par les différents «Marketing Agency Agreement», une clause d'exclusivité territoriale à ses « agents » (un par État Membre, selon les pièces du dossier pour ce qui concerne la France, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Irlande, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, le Danemark et le Portugal) pour «le marketing et le démarchage des clients » relativement à des produits marqués sur le Territoire qui était concédé à chacun, et si l'objet des «Marketing Agency Agreement» porte sur des opérations « de marketing et de démarchage des clients », il apparaît que le découpage du territoire communautaire a été fait en suivant les frontières de ses États Membres et que l'activité des différentes entités nationales n'est pas limitée à une activité d'agent commercial ; que les «Marketing Agency Agreement » comportent, dans leur préambule, le souhait exprimé de la société Nike European Operations Netherlands B.V. de « nommer » les différentes entités nationales «en qualité d'agent dans le Territoire pour la vente des Produits ..» ; que l'article 3,1 du contrat précise que l'agent « fera ses Efforts pour promouvoir et commercialiser les Produits sur le Territoire et solliciter des commandes de Produits sur le Territoire » ; que la société Nike European Operations Netherlands B.V., selon l'article 4. du contrat conserve, le droit de refuser discrétionnairement toute commande de Produits, dispose d'un certain délai pour accepter ou refuser une commande passée par un agent et fixe « à son entière discrétion » les conditions et prix des ventes ; qu'il ressort de documents produits aux débats (factures des agents italiens et français dont se prévaut la S.A.. International Sport Fashion) que la facturation des produits marqués qui sont vendus par chaque entité nationale est faite par l'agent qui a effectué l'opération et que l'encaissement du prix de vente est également effectué par lui, ce qui excède la mission habituelle d'un agent commercial ; que le système de distribution mis en place par la Société Nike European Operations Netherlands B.V. conduit dans la réalité à un risque réel de cloisonnement des marchés intérieurs au sein de l'Espace Economique Européen, en raison de la possibilité pour la Société Nike European Operations Netherlands B.V. de pratiquer à sa discrétion la politique commerciale et tarifaire de son choix et de refuser, sans avoir à en justifier les motifs vis-à-vis de l'agent et du client de l'agent, les ventes passées (et non les commandes enregistrées) par chacun de ses agents dans un « Territoire » national parfaitement « morcelé » recoupant exactement les frontières des états Membres, où l'agent intervient en réalité, seul, peu important qu'aucune exclusivité territoriale ne lui ait été concédée sur ledit Territoire ; que les «agents » (entités nationales Nike) n'ont ni contrôle, ni emprise sur les décisions de la Société Nike European Operations Netherlands E.V. qui, par l'organisation qu'elle a mise en place, réalisant le morcellement de l'Espace Économique Européen, sans réelle autonomie de décision de ses «agents » nationaux, induit une possibilité de cloisonnement des marchés intérieurs où il lui serait loisible de vendre ses produits marqués à des conditions commerciales et/ou tarifaires différenciées selon les différents Territoires nationaux en cause ; que les quelques exemples isolés de commercialisation présentés par la Société NIKE International Ltd comme contredisant l'existence d'un risque de cloisonnement des marchés intérieurs et comme étant la démonstration qu'il est tout à fait possible à tout client/distributeur de s'adresser directement à la Société Nike European Operations Netherlands B.V. ou à un agent quelconque ne ressortissant pas du Territoire où le client/distributeur est situé, ne sont pas probants ; qu'il s'agit de distributeurs nationaux italiens

(Giacomelli Sport) ou français (La redoute, Décathlon...) s'adressant bien pour leur approvisionnement à l'agent de leur Territoire (Nike Italie ou Nike France) ; qu'il est sans l'importance que les produits achetés soient livrés, en raison de la taille européenne des clients, dans des points de vente situés hors le territoire italien ou français ; que l'attestation produite au débat par la Société Nike European Operations Netherlands B.V. (qui n'a d'ailleurs aucunement la charge de la preuve), rédigée par son directeur juridique expliquant les circuits commerciaux et la réalité d'achats « croisés » entre territoires est inopérante comme étant une preuve qu'une partie se délivre à soi-même (des éléments de comptabilité certifiés étant plus à même d'établir l'éventuelle réalité de tels échanges commerciaux) ; que, enfin, la Société NIKE International Ltd ne fait pas la preuve suffisante que la référence de chaussures 306265 161 « Shox Ride » n'a jamais été commercialisée dans l'Espace Économique Européen et a donc été mis en circulation initialement hors de cet Espace ; que le document produit par la Société NIKE International Ltd (cf une fiche de production, sa pièce n° 26) est équivoque en ce qu'elle mentionne que le modèle litigieux a fait l'objet, le 23 octobre 2003, d'une diffusion « effective » qualifiée de « globale » au regard des régions, ce qui implique qu'il a été commercialisé dans l'Espace Économique Européen ; qu'il s'ensuit que la Société NIKE international Ltd, sur laquelle reposait la charge de la preuve que les produits (chaussures) revêtus de différentes marques Nike, faisant l'objet de la saisie-contrefaçon avaient été initialement mis dans le commerce par elle-même ou avec son consentement hors du territoire communautaire, ne propose pas de la faire (sinon pour la référence 306265 161 « Shox Ride »- cette preuve ayant été écartée ci-dessus) ; qu'en conséquence, la S.A. International Sport Fashion qui avait établi préalablement qu'il existait un risque réel de cloisonnement des marchés intérieurs, ne peut faire l'objet d'une action en contrefaçon sur le fondement des articles L713-2 a) et L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

1°) ALORS QUE le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque dans la Communauté économique européenne ou l'Espace économique européen ; que la preuve de l'épuisement du droit de marque incombe à celui qui l'allègue ; que l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux fait toutefois obstacle à ce que le tiers poursuivi par le titulaire de la marque supporte la charge de la preuve ; que la charge de la preuve d'un tel risque pèse sur celui qui l'allègue ; que la démonstration d'une possibilité d'importations parallèles est un motif propre à exclure un tel risque ; que la Société NIKE avait produit aux débats, afin de démontrer que la structure de son réseau ne faisait pas obstacle à la possibilité d'importations parallèles, diverses factures établies par l'agent de la Société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV en Italie à l'ordre de diverses sociétés établies en Espagne, en France, au Portugal, en Hollande et en Allemagne ; qu'en affirmant néanmoins que les éléments versés aux débats par la Société NIKE concernaient des distributeurs nationaux s'adressant, pour leur approvisionnement, à l'agent de leur territoire, afin d'en déduire que la Société NIKE n'établissait pas la possibilité d'importations parallèles, excluant tout risque réel de cloisonnement des marchés, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations susvisées, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque dans la Communauté économique européenne ou

l'Espace économique européen ; que la preuve de l'épuisement du droit de marque incombe à celui qui l'allègue ; que l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux fait toutefois obstacle à ce que le tiers poursuivi par le titulaire de la marque supporte la charge de la preuve ; que la charge de la preuve d'un tel risque pèse sur celui qui l'allègue ; que la démonstration d'une possibilité d'importations parallèles est un motif propre à exclure un tel risque ; qu'en décidant néanmoins que la Société NIKE ne pouvait se prévaloir utilement d'importations parallèles, motif pris de ce que celles-ci étaient effectuées au profit de simples points de vente situés hors du territoire attribué à l'agent concerné et non au profit d'entités juridiques distinctes, la Cour d'appel a violé les articles L.713-2, L.713-4 et L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle.