

Arrêt N° 168/17 IV-COM

Audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept

Numéro 44508 du rôle

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre ;
Marianne HARLES, première conseillère ;
Elisabeth WEYRICH, conseillère ;
Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée A, en abrégé A, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,

appelante aux termes d'un acte de l'huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg du 2 février 2017,

comparant par Maître Sylvie Kreicher, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société anonyme B, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,

intimée aux fins du prédit acte Biel,

comparant par Maître Michel Vallet, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange.

LA COUR D'APPEL

Par exploit d'huissier de justice du 3 décembre 2015, la société anonyme B a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée A, en abrégé A, à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, aux fins de l'y voir condamner, sous peine d'astreinte, à :

- modifier ses statuts pour supprimer toute référence à la dénomination A,
- renoncer à toute utilisation de la dénomination A, au titre de dénomination sociale ou de nom commercial,
- renoncer à toute utilisation du logo contenant la dénomination A,
- renoncer à tout droit sur le nom de domaine www.A.lu,
- renoncer à mettre en œuvre tout moyen technique qui permettrait de rediriger les visiteurs du site www.A.lu vers un autre site lié à la société A.

La demanderesse a requis l'octroi de dommages et intérêts évalués à 100.000 euros, ou tout autre montant à décider par le tribunal, en réparation du préjudice qu'elle a subi, ainsi que l'octroi d'une indemnité de procédure et l'exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.

A l'appui de sa demande, la société B a exposé qu'elle a été constituée le 8 octobre 2009 sous son nom actuel. Son objet social consisterait en l'importation et la commercialisation de produits d'éclairage LED. C aurait été son actionnaire et son administrateur uniques depuis le 18 octobre 2011. En date du 21 mars 2014, il aurait cédé l'intégralité de ses actions et il aurait démissionné de son poste d'administrateur. Le 10 avril 2014, il aurait créé une nouvelle société ayant une activité identique à celle de la société B, l'actuelle défenderesse. Cette société utiliserait principalement la dénomination abrégée A. De par la grande similitude de cette dénomination avec celle de la demanderesse et du fait que les deux sociétés agissent dans le même secteur d'activité, il se serait créé une confusion dans l'esprit des clients et des fournisseurs. La demanderesse en a conclu que par application des dispositions de l'article 25 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales les conditions étaient données pour voir faire droit à sa demande.

La défenderesse A a répliqué que la demanderesse était forclosée à agir dans la mesure où elle était au courant de l'existence de la défenderesse et de l'utilisation du nom incriminé depuis la création

de la défenderesse au mois d'avril 2014, sinon au plus tard depuis le mois de juin 2014. Ayant omis d'agir pendant une période d'un an et demi, elle aurait perdu son droit de se prévaloir de l'exclusivité de sa dénomination. La défenderesse a ajouté utiliser principalement son nom complet A, de sorte qu'il n'existerait pas de risque de confusion. Par ailleurs, sa dénomination en abrégé comporterait deux lettres majuscules alors que la dénomination de la demanderesse comporterait trois lettres majuscules et que les deux lettres majuscules communes se trouveraient dans un ordre inversé dans les deux dénominations. La défenderesse a requis l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que l'allocation d'une indemnité de procédure.

Par jugement contradictoire du 22 décembre 2016, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a dit fondée la demande de la société B en modification de la dénomination sociale de la défenderesse et il a condamné la société A, en abrégé A, à modifier sa dénomination sociale par l'abandon de la dénomination A, sous peine d'astreinte. Le tribunal a rejeté la demande en octroi de dommages et intérêts de la société B. Concernant les demandes tendant à voir condamner la défenderesse à renoncer à l'utilisation de la dénomination sociale A, le tribunal a rouvert les débats en enjoignant aux parties de prendre position quant à leur recevabilité et leur bien-fondé.

Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord précisé que depuis la réforme opérée par la loi du 10 août 2016 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la base légale de la demande de la société B se trouve à l'article 4bis de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, dont les termes sont les mêmes que ceux de l'ancien l'article 25 invoqué par la demanderesse.

Le tribunal a analysé ensuite le moyen de forclusion invoqué par la défenderesse. Il a fixé au début de l'année 2015 la date à laquelle la demanderesse devait être considérée comme ayant eu connaissance de l'utilisation par la défenderesse de la dénomination sociale incriminée. Il en a déduit qu'en adressant en date du 8 septembre 2015 une mise en demeure à la défenderesse pour lui demander de modifier sa dénomination sociale et en l'assignant en décembre 2015 aux mêmes fins devant le tribunal, la demanderesse a agi dans un délai raisonnable, respectueux des principes régissant la matière. Le tribunal a dès lors rejeté le moyen de forclusion.

Il a rappelé ensuite que pour réussir dans son action, la demanderesse devait établir l'antériorité de la dénomination dans son chef et le risque de confusion entre les deux dénominations. Il a constaté que la condition de l'antériorité était donnée. Quant au risque de confusion, il a retenu que la dénomination de la demanderesse était suffisamment originale pour justifier sa protection. Après avoir comparé les dénominations « B » et « A », il a

retenu l'existence d'un risque de confusion, de sorte à faire droit à la demande de modification de la dénomination de la défenderesse requise par la demanderesse. Le tribunal a rejeté la demande en octroi de dommages et intérêts formulée par cette partie pour manque de preuve de l'existence d'un préjudice dans son chef. Quant aux demandes tendant à voir condamner la défenderesse à renoncer à certains usages de la dénomination sociale incriminée, le tribunal a constaté que pareilles interdictions n'étaient pas prévues par l'article 4bis de la loi du 10 août 1915. Il a donc demandé aux parties de conclure sur la recevabilité et le bien-fondé de ces demandes.

Par exploit d'huissier de justice du 2 février 2017, la société A, en abrégé A, a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui lui a été signifié le 12 janvier 2017.

A l'appui de son recours, elle a reproché aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à son moyen de forclusion. Selon l'appelante, l'intimée avait connaissance de l'utilisation de la dénomination sociale critiquée dès le début de l'année 2014. L'appelante a contesté que la dénomination sociale de l'intimée soit suffisamment originale pour mériter protection. Elle a contesté tout risque de confusion entre les deux dénominations sociales, en reprochant notamment aux premiers juges de ne pas avoir considéré le nom complet de sa dénomination, se focalisant sur sa forme abrégée. Elle a réitéré sa demande reconventionnelle en octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

L'intimée a conclu à la confirmation de la décision des premiers juges pour les motifs y adoptés.

Suivant l'article 4bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la dénomination d'une société doit être différente de celle de toute autre société. Si elle est identique, ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Quant aux principes déduits de cette disposition, il convient de renvoyer aux développements des premiers juges qui en ont fait un juste et exhaustif rappel. Ni l'appelante ni l'intimée n'ont remis en cause ces principes, l'appelante reprochant une mauvaise appréciation des faits aux premiers juges.

Quant à la forclusion :

L'appelante a soutenu que l'intimée n'a pas agi, tel que requis par les tribunaux sous l'égide de l'article 4bis de la loi du 10 août 1915, dans un délai raisonnable à partir de la découverte qu'elle a faite de l'utilisation de la dénomination sociale par l'appelante. Ce serait à tort que les premiers juges ont retenu que ce n'est qu'au début de

l'année 2015 qu'elle en a pris connaissance. Cette date serait à fixer au début de l'année 2014. Elle a estimé qu'en n'ayant agi que près de deux années après avoir eu connaissance de cette utilisation, l'intimée n'a pas agi dans un délai raisonnable.

L'intimée a répliqué en contestant avoir pris connaissance de l'utilisation par l'appelante de la dénomination sociale incriminée avant le début de l'année 2015. Elle a estimé avoir agi, en tout état de cause, dans un délai raisonnable. Elle s'est prévalué d'un contentieux parallèle ayant opposé les parties relatif à la cession des parts par le dénommé C, pour soutenir qu'il lui avait été impossible d'agir plus tôt de peur d'envenimer les relations entre parties.

Quant à la date à laquelle l'intimée a pris connaissance de l'utilisation de la dénomination sociale par l'appelante, il convient de rejeter l'argument de l'appelante déduit de ce qu'elle aurait communiqué son business plan et son rapport d'activités contenant son nom à l'intimée au début de l'année 2014, dans le cadre de l'autre contentieux opposant les parties. En effet, si l'appelante a versé au dossier de la Cour un transmis de deux pièces de son avocat à l'avocat de la partie adverse, il ne résulte pas de ce document quelles pièces ont été communiquées. Concernant les mails versés au dossier par l'appelante pour établir cette preuve, il en résulte que les deux sociétés ont communiqué entre elles dès avril 2014, à travers leurs représentants respectifs D et C. L'adresse email de C, le représentant de l'appelante A, était ...@A.lu, partant incluait la dénomination abrégée incriminée de l'appelante. Même si sur un mail versé au dossier par l'intimée, cette adresse a été reprise sous une forme plus complexe, il n'en reste pas moins que sur la plupart des mails, l'adresse de C est celle indiquée ci-dessus. Il faut partant estimer que la société B a pris connaissance du nom de l'appelante par ce biais. Par ailleurs, comme relevé par l'appelante, dans un des mails daté du 29 avril 2014, D, le représentant de l'appelante, a écrit « *Pas mal trouvé le nom de ta nouvelle société* ». Même à interpréter cette remarque comme correspondant à une boutade, tel que soutenu par l'intimée, il n'en résulte pas moins qu'il résulte de cette remarque que l'intimée avait pris connaissance du nom de l'appelante au moment de rédiger ce mail. C'est partant à partir de cette période, à savoir avril 2014, qu'il convient d'apprécier si elle a agi dans un délai raisonnable.

C a quitté la société B en mars 2014 pour constituer une nouvelle société en avril de cette même année. Les mails repris ci-dessus ont été échangés dans les premières semaines du départ de C. Il résulte de ces mails que si les relations entre parties à cette époque étaient correctes, elles étaient néanmoins conflictuelles au regard du décompte à dresser entre elles. Il est par ailleurs établi qu'un contentieux judiciaire a opposé les parties entre juin 2014 et juin 2015 concernant la décharge en tant que caution de la société B à accorder à C.

En date du 8 septembre 2015, après que le litige sur le décompte avait pris fin, l'intimée a adressé une première mise en demeure à l'appelante concernant la modification de sa dénomination sociale. Elle l'a assignée en décembre 2015 aux mêmes fins devant le tribunal. Un délai d'un an et demi sépare partant la date de la prise de connaissance de la dénomination sociale de l'appelante par l'intimée et les démarches entamées par l'intimée pour voir modifier cette dénomination.

Au regard des éléments de la cause, ce délai ne doit pas être considéré comme dépassant un délai raisonnable. Il se déduit en effet des éléments du dossier que les points de discorde entre parties étaient nombreux, ayant légitimement pu conduire l'intimée à essayer de trouver une solution dans l'un avant d'en faire naître un autre. Il convient d'ajouter que le nom officiel de l'appelante se présentait sous deux versions, une version complète et une version abrégée. L'intimée a pu laisser écouler un certain temps pour observer la véritable utilisation que l'appelante allait faire de ces deux versions de son nom.

Le délai raisonnable n'a partant pas été dépassé et le moyen de forclusion est à rejeter, par confirmation des premiers juges, bien que pour d'autres motifs.

Quant au risque de confusion :

Tel que rappelé à juste titre par les premiers juges, l'intimée devait établir l'antériorité de sa dénomination et le risque de confusion entre les deux dénominations pour réussir dans son action.

La condition de l'antériorité a été considérée comme remplie par les premiers juges. Cette décision n'a pas été remise en cause par l'appelante.

Quant au risque de confusion, le tribunal a d'abord constaté que la dénomination de la société B était suffisamment distinctive pour bénéficier de la protection prévue par l'article 4bis de la loi sur les sociétés commerciales. Ce point a été contesté par l'appelante qui a soutenu que la dénomination sociale de l'intimée correspond à une simple abréviation, sans aucune originalité.

Tel que l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, pour qu'une dénomination sociale puisse profiter de la protection prévue à l'article 4bis de la loi sur les sociétés commerciales, il ne faut pas qu'elle soit originale, mais il suffit qu'elle soit suffisamment distinctive. Pour les motifs retenus par les premiers juges, cette condition doit être considérée comme remplie en l'espèce.

Quant au risque de confusion proprement dit, l'appelante a contesté qu'il fût donné. Elle a reproché aux premiers juges de ne pas avoir confronté les deux dénominations dans leur ensemble et de n'avoir considéré que la version abrégée de son nom.

Il résulte de l'assignation que la demande de l'intimée a trait à l'utilisation par l'appelante de la dénomination « A » et tend à voir condamner l'appelante à supprimer toute référence à cette dénomination dans ses relations avec les tiers.

Suivant l'article 4 des statuts de l'appelante, le nom de cette société est « *A sàrl, en abrégé « A sàrl »* ». La dénomination sociale de l'appelante se dédouble partant en une forme complète et une forme abrégée. Seule cette dernière est en cause en l'espèce et repose sur l'affirmation de l'intimée que l'appelante se sert essentiellement de la version abrégée de son nom. Pour prouver la réalité de son affirmation, l'intimée a versé des photos reproduisant l'enseigne de l'appelante et des copies de son logo. Il résulte de ces pièces que l'appelante exerce son activité commerciale, du moins en partie, sous son nom abrégé « A ». C'est dès lors à bon droit que l'intimée a voulu lui voir interdire l'utilisation de ce nom et que le tribunal n'a analysé la demande que par rapport à cette forme.

C'est encore à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il existait un risque de confusion entre les deux dénominations sociales « B » et « A », vu que les deux dénominations sont composées par la même syllabe « *tech* » et les lettres majuscules G et L et que la seule différence consiste en ce que l'ordre des lettres G et L est inversé et que la dénomination sociale de l'intimée comporte encore la lettre majuscule M. C'est donc à bon droit que les premiers juges en ont déduit que les dénominations des deux sociétés se ressemblaient phonétiquement et visuellement, de sorte qu'un homme moyen, normalement attentif, risque de les confondre. Le fait que les deux sociétés sont constituées sous des formes sociales différentes est sans incidence à cet égard. Ce moyen de l'appelante ne saurait remettre en cause la conclusion des premiers juges. Le jugement de première instance est partant à confirmer.

Indemnités de procédure :

Les deux parties ont formulé une demande en octroi d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

Au vu du sort réservé à son recours, l'appelante A est à débouter de cette demande. L'intimée B ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre un recours dénué de fondement, il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer de ce chef, au vu des éléments de la cause, la somme de 1.000 euros.

Concernant la demande de l'appelante de se voir accorder une indemnité de procédure pour la première instance, cette demande devra être analysée par les premiers juges devant lesquels il convient de renvoyer les parties pour la poursuite de l'affaire.

Demande reconventionnelle :

Par application de l'article 597 du Nouveau code de procédure civile, il ne saurait être fait droit à la demande de l'appelante de voir statuer la Cour, par évocation, sur sa demande reconventionnelle formulée en première instance tendant à lui voir accorder des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Le jugement de première instance étant confirmé, les conditions d'une évocation ne sont pas données.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

dit l'appel recevable,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 22 décembre 2016,

déboute la société à responsabilité limitée A, en abrégé A, de sa demande en octroi d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel,

condamne la société à responsabilité limitée A, en abrégé A, à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l'instance d'appel,

condamne la société à responsabilité limitée A, en abrégé A, aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Michel Vallet qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance,

pour le surplus, renvoie les parties devant les juges de première instance.