

Arrêt N° 36/21 IV-COM

Audience publique du neuf mars deux mille vingt et un

Numéro 42362 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, président de chambre;
Anne-Françoise GREMLING, conseiller;
Carole BESCH, conseiller;
Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

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

2) la société à responsabilité limitée B, ayant été établie et ayant eu son siège social à, déclarée en liquidation volontaire et dissoute par acte notarié Kessler du 13 juillet 2016,

sub 1) et 2) **appelantes** aux termes d'un acte de l'huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg du 24 avril 2015,

3) C, demeurant à,

4) D, demeurant à,

5) E, demeurant à,

6) F, demeurant à,

sub 3) - 6), demandeurs en reprise d'instance en leur qualité d'ayants droit de G, ayant demeuré, associé subrogé dans les droits et obligations de la société à responsabilité limitée B,

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

e t

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

intimée aux fins du présent acte Kurdyban,

comparant par Maître Patrice Mbonyumutwa, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

Vu l'arrêt du 12 juin 2019.

Rappel des rétroactes:

I. Les sociétés impliquées

A. La société à responsabilité limitée H (ci-après « H »), constituée le 14 avril 2009, a comme objet social l'achat, la vente, l'expertise et l'échange d'immeubles bâtis et non-bâtis, la prise en bail, la location de toutes propriétés immobilières avec ou sans promesse de vente, la gestion et l'administration ou l'exploitation de tous immeubles, la promotion immobilière ainsi que toutes opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu qu'elles soient commerciales, financières, mobilières ou immobilières et l'exploitation d'une agence immobilière.

Elle a déposé le 14 mai 2012 la marque suivante, en couleur rose, auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « OBPI ») pour les classes 36 (assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières) et 37 (construction, réparation, services d'installation) :



La marque a été enregistrée le 18 juin 2012 sous le numéro 1247558.

B. La société à responsabilité limitée B (ci-après « B » ou les parties appelantes) a été constituée le 20 juin 2000 et a comme objet social l'achat, la vente, la location et la gestion de tous biens immobiliers tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger ainsi que l'exploitation d'une agence immobilière.

B a fait l'objet d'une liquidation volontaire qui a été clôturée le 13 juillet 2016. Par acte du 27 février 2018, C, D, E et F (ci-après les consorts C-F), agissant en leur qualité d'ayants droit de feu G ont repris l'instance introduite par la société B suivant acte d'appel du 24 avril 2015.

C. La société à responsabilité limitée A (ci-après « A » ou les parties appelantes), a été constituée le 5 mars 1998 et est active dans le domaine de la promotion immobilière.

II. La première instance

H a adressé le 30 janvier 2013 une mise en demeure à B la sommant de cesser l'exploitation de la marque déposée. Aucune réaction n'est intervenue.

Par actes d'huissier de justice des 24 juillet 2013 et 11 juin 2014, H a assigné B et A devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de leur voir interdire l'utilisation de la marque déposée auprès de l'OBPI sous le numéro 1247558 à compter du jugement sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée, les voir condamner solidairement sinon in solidum à lui payer des dommages - intérêts de 100.000 euros et une indemnité de procédure de 3.500 euros et à voir ordonner l'exécution provisoire sans caution du jugement.

La demande était basée principalement sur les articles 2.20 et 2.21 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (ci-après « CBPI ») et, subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

H a fait plaider que B et A, actives tout comme elle dans le domaine immobilier, utiliseraient la marque lui appartenant à travers diverses publications, notamment celles qui paraissent dans les magazines «habiter.lu » ainsi que sur leurs sites internet.

Elle a exposé que les signes en question seraient ressemblants sur un plan conceptuel et visuel. Il y aurait une impression générale de grande ressemblance, notamment en raison du fait que les défenderesses utiliseraient les mêmes moyens de communication publicitaire, de sorte qu'il y aurait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le signe Λ , à savoir la lettre A sans la barre horizontale, constituerait l'élément distinctif majeur de sa marque.

Le préjudice dont la demanderesse a sollicité la réparation consisterait en la perte de clientèle qui aurait été détournée du fait de la confusion créée dans l'esprit du public.

H a exposé que la création de la marque lui avait coûté la somme de 13.742,50 euros et que son utilisation non autorisée aurait engendré une dilution du pouvoir attractif de sa marque et

corrélativement une perte de sa clientèle. Elle a évalué son préjudice forfaitairement à 100.000 euros.

A titre subsidiaire, elle a basé sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et fait plaider que les défenderesses se rendraient coupables de parasitisme économique.

Les défenderesses ont contesté utiliser la marque de la demanderesse. A aurait utilisé déjà en 2009 l'élément graphique constitué de la lettre A dépourvue de la barre horizontale, qui précéderait sa dénomination sociale sur ses cartes de visite, son papier-à-entête, ses factures et autres documents publicitaires. B aurait repris cet élément graphique en avril 2011. Les pages publicitaires sur le site « habiter.lu » auraient ainsi été élaborées bien avant le dépôt de la marque par la demanderesse.

Elles ont soutenu que le prétendu risque de confusion serait à rechercher en comparant les signes distinctifs suivants : \wedge B, \wedge A et H.

Les défenderesses ont contesté toute contrefaçon dans leur chef et fait plaider l'absence d'identité entre les signes. En se basant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, elles ont estimé que la similitude des signes et le risque de confusion devraient être analysés en comparant les signes dans leur ensemble et non par rapport à un élément distinctif pris isolément. Le risque de confusion devrait en plus être apprécié in concreto au regard du public pertinent. En matière d'assurances, de finance et d'immobilier, le public serait particulièrement attentif. La demanderesse resterait en défaut de prouver le moindre préjudice moral ou matériel.

Le tribunal a constaté dans son jugement du 30 janvier 2015 que la demande en interdiction d'utilisation de la marque ne pouvait être « que » basée sur l'article 2.20.1 de la CBPI qui requiert la réunion de quatre conditions, à savoir : l'identité ou la similitude entre la marque et le signe ; l'identité ou la similitude des produits et services couverts par la marque et le signe ; un risque de confusion dans l'esprit du public et l'usage du signe dans la vie des affaires.

Il a dit la demande fondée en ce qui concerne la seule utilisation du signe \wedge et a interdit à B et à A d'en faire usage dans un délai de deux mois à partir de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée. Il a dit non fondée la demande en dommages-intérêts ainsi que la demande des sociétés défenderesses en allocation d'une indemnité de procédure. Il a condamné ces sociétés solidairement au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance.

Par acte d'huissier de justice du 24 avril 2015, B et A ont relevé appel du jugement qui ne leur a pas été signifié. Par requête du 27 février 2018, les consorts C-F ont déclaré reprendre l'instance introduite par B.

III. L'instance d'appel

Les sociétés appelantes font grief au jugement d'avoir retenu des faits de contrefaçon de la marque et de leur avoir interdit l'utilisation du signe Λ . Elles demandent par réformation à être déchargées de toutes condamnations prononcées à leur encontre.

Elles concluent en instance d'appel à voir dire que la marque de l'intimée est nulle pour avoir été déposée de manière frauduleuse et qu'elles disposeraient de droits antérieurs sur le signe. En ordre subsidiaire, elles demandent à la Cour de faire application de l'article 2.23, 2 de la CBPI aux termes duquel « le droit exclusif à la marque n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage dans la vie des affaires, d'un signe ressemblant qui tire sa protection d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu en vertu des dispositions légales de l'un des pays du Benelux et dans la limite du territoire où il est reconnu ». En ordre plus subsidiaire, elles formulent une demande en déchéance de la marque pour non usage.

Elles demandent en outre la condamnation d'H à payer à chacune d'elles la somme de 25.000 euros ou tout autre montant même supérieur, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure de 10.000 euros. Elles sollicitent l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir et la condamnation de l'intimée aux frais et dépens de l'instance.

H a conclu à la nullité de l'acte d'appel pour libellé obscur. Elle a encore soulevé l'irrégularité de l'acte de reprise d'instance des consorts C-F. Elle a contesté les demandes en nullité, en restriction territoriale de la marque et en déchéance. Quant au fond, elle conclut à la confirmation du jugement.

Par arrêt du 12 juin 2019, la Cour a rejeté les moyens de l'exception du libellé obscur et a déclaré l'acte d'appel du 24 avril 2015 recevable. Le moyen d'irrecevabilité de la reprise d'instance du 27 février 2018 a été rejeté.

En ce qui concerne la demande en nullité de la marque Λ H, la Cour a retenu que les sociétés appelantes étaient à considérer comme ayant un intérêt à agir en annulation de l'enregistrement de la marque et que l'action en nullité a été introduite dans le délai de 5 ans à compter de l'enregistrement de la marque Λ H. La Cour a constaté qu'il n'était pas établi que A faisait déjà usage du nom commercial Λ A durant les trois années précédant le dépôt de la marque Λ H, soit dès le 14 mai 2009 et que partant les sociétés appelantes ne remplissaient pas la condition relative à l'utilisation de leur dénomination sociale précédée du signe Λ ressemblant à celui de la marque de l'intimée durant au moins les trois années ayant précédé le dépôt de la marque Λ H et a déclaré la demande en nullité non fondée.

La Cour a encore rejeté la demande en restriction territoriale de la marque Λ H motif pris que les sociétés appelantes continuaient de

renvoyer aux seules dispositions de la CBPI pour revendiquer le droit de continuer à faire usage du signe Λ ressemblant à la marque déposée, sans indiquer les dispositions de droit interne luxembourgeois.

En ce qui concerne la demande en déchéance de la marque, la Cour a rejeté le moyen tenant à l'irrecevabilité de la demande comme étant une demande nouvelle et a considéré que les sociétés appelantes avaient intérêt à solliciter la déchéance de la marque.

La Cour a déduit des articles 2.26 et 2.27, 2 de la CBPI que le droit à la marque est susceptible d'être éteint si la marque n'est pas utilisée ou cesse d'être utilisée pendant une période ininterrompue de cinq années après la date de l'enregistrement et qu'au vu de l'article 2.27, 2 de la CBPI, la date d'accomplissement du délai de cinq ans doit s'apprécier, non par rapport à la date où le juge statue, mais par rapport à la date de la présentation de la demande en déchéance, date qui est susceptible d'avoir une incidence sur la question de savoir s'il y a eu ou non accomplissement de la période quinquennale.

La Cour a retenu qu'il appartenait à la société H d'établir qu'il y a eu pendant la période du 18 juin 2012 au 18 juin 2017 usage normal de la marque Λ H sur le territoire Benelux pour que la déchéance ne s'applique pas.

La Cour a ensuite constaté que les factures versées par l'intimée ne sont pas suffisantes pour établir qu'elle a fait après le 18 juin 2012, un usage de sa marque Λ H en rapport avec les services « assurances, affaires financières, affaires monétaires » en classe 36 et pour les services « construction, réparation, services d'installation » en classe 37 pendant la période définie et a ordonné la réouverture des débats pour permettre à l'intimée de verser les documents publicitaires qui ont fait l'objet des factures précitées et de parfaire l'instruction.

Suite à cet arrêt, la société H a versé de nouvelles pièces et les parties ont conclu par conclusions supplétives.

La demande en nullité

Les sociétés appelantes réitèrent leur demande en nullité en se basant sur le principe général « *fraus omnia corrumpit* ». Elles répliquent au moyen de l'autorité de chose jugée invoqué par l'intimée en considérant que la Cour avait analysé leur demande en nullité sur base du seul article 2.4.f 1° de la CBPI, mais que cet article a été abrogé par le protocole du 11 décembre 2017, entré en vigueur le 1^{er} mars 2019, et remplacé par l'article 2.2.bis §2 de la CBPI. A titre subsidiaire, elles font valoir qu'elles demeurent recevables à invoquer l'ancien article 2.4.f, alors que la Cour ne se serait prononcée que sur le premier alinéa de cet article. Il en serait de même du principe général « *fraus omnia corrumpit* » qui n'aurait pas été analysé par la Cour.

Les parties intimées invoquent à juste titre l'autorité de chose jugée attachée à la décision relative à la demande en nullité.

Il résulte du dispositif de l'arrêt du 12 juin 2019 que la Cour a rejeté le moyen tendant à la nullité de la marque Λ H. Dans la motivation de cet arrêt, la Cour se base non seulement sur l'article 2.4.f 1° de la CBPI, mais également sur le 2^e alinéa de cet article et prend, dans le cadre de cette analyse, notamment position sur la mauvaise foi reprochée à la société H. Le moyen relatif à la nullité de la marque, ayant été entièrement toisé dans cet arrêt, la réouverture des débats en ce qui concerne la demande en déchéance ne porte pas à conséquence.

En effet, les questions définitivement résolues ont autorité de chose jugée encore qu'elles l'aient été à l'occasion d'un jugement avant dire droit (cf. Dalloz, Répertoire de procédure civile et commerciale, Tome I Ed. 1955, verbo : chose jugée, n°67 et ss)

Il s'ensuit que la Cour, qui a rejeté la demande en nullité, ne saurait plus se prononcer sur les nouveaux moyens, respectivement fondements invoqués par les parties appelantes suite à l'arrêt du 12 juin 2019, la demande en nullité ayant été définitivement tranchée par cet arrêt.

La demande en déchéance

Les sociétés appelantes s'opposent actuellement à la communication des 72 pièces nouvelles versées par l'intimée au motif que ces pièces ne font pas partie de celles visées par la motivation de l'arrêt du 12 juin 2019. Elles soutiennent que le juge ne saurait prendre en considération des pièces transmises après la prise de l'affaire en délibéré. En cas de rupture du délibéré et de réouverture des débats, la poursuite de l'instruction serait circonscrite par les termes du jugement. Elles en déduisent que seules les pièces sollicitées par la Cour pourraient donc être prises en considération, il s'agirait en l'espèce des pièces n°37, 43, 44, 52, 66, 69 et 112.

L'intimée réplique à ce moyen qu'il résulte de la motivation de l'arrêt du 12 juin 2019 que pour permettre l'analyse de la demande en déchéance, il lui incombait de verser les pièces justificatives permettant d'établir l'usage ininterrompu de la marque sur la période du 18 juin 2012 au 18 juin 2017, ce qu'elle aurait fait par la communication des 76 pièces, numérotées de 37 à 112.

Dans le cadre du moyen de la déchéance de la marque, la Cour avait retenu dans son arrêt du 12 juin 2019 qu'il appartenait à la société H de rapporter la preuve de l'usage normal de la marque Λ H pendant la période du 18 juin 2012 au 18 juin 2017 sur le territoire Benelux. La Cour a ensuite constaté que les pièces versées par la société H étaient notamment des factures adressées à des éditeurs et relatives à la publication d'annonces publicitaires et que les documents publicitaires, objet des factures, ne figuraient pas parmi les

pièces déposées. Après avoir retenu que les factures ne permettaient pas à elles seules d'établir cet usage, la Cour a ordonné la réouverture des débats.

Si aux termes de l'article 224 du Nouveau Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, tel n'est pas le cas en l'espèce après l'arrêt du 12 juin 2019, étant donné que les débats avaient justement été rouverts par la Cour aux fins de communication de pièces supplémentaires et d'instruction supplémentaire.

Contrairement à l'argumentation des parties appelantes, la Cour n'a pas limité les pièces à verser mais a demandé aux parties de « parfaire l'instruction », laissant ainsi aux parties le choix d'instruire le moyen au vu de la motivation de l'arrêt. Or, en application de l'article 55 du Nouveau Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 58 du Nouveau Code de procédure civile). Il s'ensuit que l'intimée a pu verser, avant la nouvelle clôture de l'instruction, toutes les pièces qu'elle jugeait utiles à l'appui de ses prétentions.

Le moyen tenant au rejet des pièces non expressément visées par la Cour est dès lors à rejeter comme non fondé.

Les sociétés appelantes ont reproché à la société H de ne pas avoir fait usage de sa marque pour les services « assurances, affaires financières, affaires monétaires, construction, réparation et services d'utilisation » à partir du 18 juin 2012, date de l'enregistrement de sa marque. Désormais, elles critiquent le non-usage pour tous les services enregistrés, à savoir « assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières » (classe 36) et « construction, réparation et services d'utilisation » (classe 37) et demandent à la Cour de prononcer la déchéance de la marque \ H avec effet à partir du 23 juillet 2013 sur base de l'article 2.26, 2a de la CBPI.

La Cour rappelle que l'article 2.26, 2 de la CBPI (dans son ancienne version applicable au litige introduit avant le 1^{er} mars 2019) dispose que

« le droit à la marque est déclaré éteint dans les limites fixées à l'article 2.27, dans la mesure où, après la date de l'enregistrement :

a) il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq années ; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve à charge du titulaire de la marque (...). »

Aux termes de l'article 2.27, 2 de la CBPI « l'extinction du droit à la marque en vertu de la disposition prévue à l'article 2.26, alinéa 2, sous a ne peut plus être invoquée si, entre l'expiration de cette période de cinq années et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage normal. Cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu'une demande en déchéance pourrait être présentée ».

Conformément à la motivation de l'arrêt du 12 juin 2019, il appartient à H d'établir qu'elle a fait pendant la période du 18 juin 2012 au 18 juin 2017 un usage normal de la marque Λ H sur le territoire Benelux.

La loi Benelux (la CBPI applicable au litige) exige que l'usage soit « normal ». La directive et le règlement sur la marque communautaire (actuellement marque de l'Union européenne) utilisent l'expression « usage sérieux ». Les deux expressions ont cependant la même portée : elles dénie toute valeur à l'usage artificiel d'une marque, c'est-à-dire celui qui n'est fait que dans le seul but de maintenir le droit à la marque. L'appréciation du caractère normal de l'usage est une question de pur fait, qui doit être examinée en tenant compte de toutes les circonstances de la cause (Jean-Jo Evrard et Philippe Péters, La défense de la marque dans le Benelux, éd. Larcier 1996, n°192).

Les parties appelantes font valoir que les publicités versées ne permettent pas d'établir la preuve d'un usage normal de la marque. En ce qui concerne les autres pièces, elles font valoir qu'elles ne sont ni pertinentes, ni probantes étant donné qu'elles ne concernent pas la période de référence ou ne sont pas datées, qu'elles ne font pas état d'un usage de la marque Λ H à titre de marque, conformément à sa fonction essentielle, qu'elles n'attestent pas d'un usage public mais purement interne et qu'elles ne se limitent qu'aux services de location et d'achat de biens immobiliers, à l'exclusion des autres services visés par la marque.

Elles exposent que l'usage de marques enregistrées pour des services a généralement lieu sur des documents commerciaux, dans des publicités ou sur tout autre support lié directement ou indirectement aux services. Elles estiment que l'utilisation dans les publicités correspond à un usage sérieux si trois conditions sont réunies :

- si le volume de publicité est suffisant pour constituer un usage public sérieux de la marque ;
- si un lien peut être établi entre la marque et les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. Tel ne serait pas le cas en l'espèce, les preuves produites ne permettant pas d'établir un usage

du signe en cause à titre de marque, c'est-à-dire pour désigner les produits ou services visés au dépôt de la marque concernée et

- si la publicité s'accompagne simultanément d'une commercialisation des produits et services et qu'il existe des preuves tant de la commercialisation que de la publicité. Elles considèrent que les factures et visuels de publicité ne sont pas suffisants étant donné qu'aucune autre preuve concernant la diffusion effective, respectivement son étendue ne serait versée. Elles estiment que les pièces démontrent uniquement que la marque a été utilisée à titre de simple slogan générique de l'activité de l'intimée ou de nom commercial et non pour désigner les services listés au dépôt de la marque. La simple promotion de ventes ou locations de vente autour du seul signe ne serait pas suffisante la marque consistant dans le composé A H.

Quant à l'importance de l'usage, elles font valoir que les factures versées pour la location, la vente et des estimations ne sont pas suffisantes eu égard au faible chiffre d'affaire énoncé par l'intimée. Finalement, aucune pièce relative à des services d'assurance, de rénovation, de réparation ou de construction de parkings ou de garages ou encore d'autres services de la marque ne serait versée. Elles concluent dès lors que les pièces versées sont insuffisantes pour démontrer l'usage sérieux de la marque.

L'intimée fait valoir de son côté que les pièces versées par elles démontrent à suffisance l'usage normal de la marque. Elle expose qu'elle œuvre et a vocation à œuvrer dans le domaine de l'immobilier en général, incluant les affaires immobilières, les estimations immobilières (affaires financières), les assurances de biens immobiliers etc. Concernant plus particulièrement la classe 37, elle affirme avoir vocation à effectuer des menues réparations, à installer des services de base dans les biens immobiliers et peut également avoir vocation à construire des annexes ou garages.

Une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L'usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n'inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (C.J.U.E 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).

L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (CJUE 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, §38). Toutefois, l'objet de la

disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes » (T.U.E 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

En outre, en ce qui concerne la durée de l'usage, il importe de rappeler que seules les marques dont l'usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l'article 2.27, 2 de la CBPI. Par conséquent, il suffit pour éviter ces sanctions qu'une marque ait fait l'objet d'un usage sérieux pendant une partie seulement de cette période [cf. T.U.E 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.)/Walzertraum, § 28].

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T-39/01, Rec. p. II-5233, point 47, du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Rec. p. II-3445, point 28, et du 19 avril 2013, Luna/OHMI – Asteris (Al bustan), T-454/11, non publié au Recueil, point 29].

S'agissant d'apprécier l'usage de la marque pendant la période du 18 juin 2012 au 18 juin 2017, la Cour fera abstraction des pièces non datées respectivement des pièces dont la date se situe en-dehors de cette période.

Il ressort clairement des pièces versées datant de la période ainsi définie que la marque Λ H a fait l'objet de nombreuses publicités tant dans des parutions dédiées au marché immobilier que dans d'autres revues ou endroits accessibles au public. Contrairement aux affirmations des parties appelantes, dans nombreuses publicités, la marque a été clairement utilisée en relation avec les services dans les affaires immobilières. Il faut dès lors en déduire que la marque a été utilisée comme une indication de l'origine commerciale des services, c'est-à-dire en tant que marque.

H justifie encore à l'appui des factures qu'elle a émises durant la période définie, qu'elle a commercialisé ses services liés à son activité d'agent immobilier sous l'égide de la marque Λ H auprès d'une grande clientèle, se rapportant à des services de vente, respectivement de location d'immeubles. Elle établit dès lors d'un usage sérieux des services dans les affaires immobilières (classe 36).

En revanche en ce qui concerne les services d'assurance, affaires financières, affaires monétaires (classe 36), aucune pièce n'est versée

afin de justifier un quelconque usage de la marque en rapport avec ces services.

En ce qui concerne les services de la classe 37 pour lesquels H a obtenu l'enregistrement de la marque, à savoir « construction, réparation, services d'installation », la partie intimée produit en tout 4 pièces :

- Pour l'année 2016 : la facture du 29 mars 2016 se rapportant à l'assistance à la remise en état en vue de la location d'un appartement d'un montant de 292,50 euros TTC et la facture du 4 septembre 2016 au titre d'honoraires relatifs à l'assistance pour un dépannage de clés d'un montant de 140,40 euros.
- Pour l'année 2017, la facture du 20 septembre 2017 pour des frais de jardinage, nettoyage et recyclage des déchets de jardin d'un montant de 585 euros et la facture du 25 septembre 2017 pour des honoraires relatifs à l'organisation et la réalisation des travaux portant sur l'huilage du parquet, la mise en peinture du meuble salle de bains, la fourniture et la pose de deux nouveaux robinets d'un montant de 1.664,32 euros.

Il est vrai qu'un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement. Ainsi, il est de jurisprudence constante qu'il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. En outre, la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne saurait être appréciée dans l'absolu, mais doit l'être en rapport avec d'autres facteurs pertinents, tels que le volume de l'activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l'entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné (voir arrêt du 11 mars 2003, C-40/01, « Minimax », point 43).

Il ressort de la jurisprudence de la CJUE que plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie titulaire de la marque contestée apporte des indications supplémentaires permettant d'écarter d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée (voir arrêt du 8 juillet 2004, T-334/01, « Hipoviton », point 37).

Les quelques factures énoncées ci-avant ne font état que d'un usage sporadique, lequel ne saurait être tenu pour un usage sérieux, même quantitativement peu important et discontinu, de la marque contestée à défaut de justifier d'indications supplémentaires.

Il s'ensuit que faute de preuve quant à l'importance dudit usage, l'usage sérieux de la marque contestée en relation avec les services relevant de la classe 37 pour lesquels elle est enregistrée n'a pas été prouvé.

Conformément à l'article 2.30,2 de la CBPI, l'annulation ou la déclaration d'extinction doit être limitée à un ou plusieurs produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée si la cause de nullité ou d'extinction n'affecte qu'une partie de ces produits ou services.

Au vu de ce qui précède, il a y lieu de déclarer la marque déchue en ce qui concerne les services suivants « assurances, affaires financières, affaires monétaires » (classe 36) et « construction, réparation, services d'installation » (classe 37).

Quant à la date de la déchéance, les sociétés appelantes estiment qu'il y a lieu de la prononcer au 23 juillet 2013, veille de l'action en contrefaçon, sinon au 18 juin 2017, date d'expiration du délai de 5 ans, sinon au 28 février 2018, date de la demande en déchéance.

Cette demande est contestée par l'intimée qui fait valoir sur base de l'article 2.30 nonies de la CBPI (telle qu'entrée en vigueur le 19 mars 2019) que la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance.

Cet article, dont l'alinéa 4 n'est d'ailleurs pas entièrement cité par l'intimée en ce qu'il prévoit dans sa deuxième phrase qu'une date antérieure, à laquelle est survenu un motif de déchéance, peut être fixée dans la décision sur la demande en déchéance, sur requête d'une partie, n'est cependant pas applicable en l'espèce étant donné que la demande en déchéance pour non-usage de la marque a été introduite avant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention et reste soumise à l'ancienne CBPI.

La CBPI dans sa version applicable au litige est cependant muette quant à la prise d'effet de la déchéance.

La Cour de Justice Benelux a précisé que la prise d'effet de l'extinction est subordonnée à (1) son invocation, (2) par un intéressé, (3) dans une procédure contre le titulaire de la marque, et aux conditions (4) que le juge prononce, par jugement déclaratoire, l'extinction avec effet à une date à fixer par lui (si possible) et (5) qu'il ordonne d'office la radiation de l'enregistrement (Cour de Justice Benelux, 18 novembre 1988, affaire 87/2, n°32.).

La Cour est actuellement saisie d'une telle demande de fixation d'une date antérieure à la demande en déchéance. Les parties appelantes ont fait valoir qu'elles ont un intérêt légitime à ce que la déchéance de la marque contestée soit prononcée à une date antérieure à leur demande reconventionnelle en déchéance de la marque de la titulaire. Elles demandent que la date de la déchéance soit fixée au 23 juillet 2013 afin de leur permettre de se défendre utilement dans le cadre de l'action en contrefaçon de marque, introduite le 24 juillet 2013, pour une marque qui n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux par son titulaire pour la même période.

Dans la mesure où seule cette date leur permet de s'opposer à l'action en contrefaçon et dans la mesure où la marque contestée n'a, en tout état de cause, pas fait l'objet d'un usage sérieux pour une partie des services pour lesquels elle a été enregistrée depuis le 18 juin 2012, il faut retenir que les parties appelantes ont démontré leur intérêt à ce que la déclaration de déchéance soit antérieure à leur demande (cf. T.U.E 16 janvier 2014 aff. T-538/12).

Il s'ensuit que la déchéance de la marque Λ H pour les services suivants « assurances, affaires financières, affaires monétaires (classe 36) et « construction, réparation, services d'installation » (Classe 37) prend effet à compter du 23 juillet 2013.

Les sociétés appelantes demandent encore à la Cour d'ordonner la transcription de la « nullité » au Registre des Marques Benelux aux frais de la partie intimée sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

La CBPI ne prévoit pas une telle transcription. Aux termes de son article 1.14, intitulé « reconnaissance des décisions judiciaires » :

« L'autorité des décisions judiciaires rendues dans un des trois Etats en application de la présente convention est reconnue dans les deux autres et la radiation prononcée judiciairement est effectuée par l'Office à la demande de la partie la plus diligente, si:

a. d'après la législation du pays où la décision a été rendue, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité;

b. la décision n'est plus susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation ».

Il convient dès lors d'ordonner la radiation de la marque pour les produits ou services pour lesquels aucun usage n'a été fait. La demande tendant à ordonner la transcription du présent arrêt sous peine d'astreinte est cependant à déclarer non fondée.

La demande basée sur la contrefaçon :

Les parties appelantes font grief au tribunal d'avoir retenu que les faits de contrefaçons étaient constitués en l'espèce. Elles estiment qu'en l'espèce, il n'y a ni similitude entre les signes en comparaison, ni similarité des services en comparaison, ni risque de confusion. A titre subsidiaire, elles considèrent que les juges de première instance ont statué *ultra petita* étant donné que la demande tendait à l'interdiction d'utiliser la marque et qu'ils ont retenu une interdiction de faire usage du signe Λ .

L'intimée estime au contraire que les faits de contrefaçon sont caractérisés et qu'il y a lieu à confirmation du jugement.

Aux termes de l'article 2.20.1 de la CBPI, applicable à l'action en contrefaçon, « 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: [...] 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'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'article 2.20.1.b de la CBPI requiert la réunion de quatre conditions :

- identité ou similitude entre la marque et le signe ;
- identité ou similitude des produits et services couverts par la marque et le signe ;
- risque de confusion dans l'esprit du public ;
- usage du signe dans la vie des affaires.

Il y a dès lors lieu d'analyser ces quatre conditions, étant précisé qu'en première instance, l'usage du signe dans la vie des affaires ainsi que la similitude des services offerts par les parties respectives n'étaient pas contestés.

1. L'usage du signe dans la vie des affaires

Les parties appelantes contestent actuellement qu'elles aient utilisé la marque Λ H. Elles estiment que l'intimée ne saurait en aucun cas se prévaloir de sa marque pour leur interdire d'utiliser le signe Λ dans le cadre de leurs communications à la place de la lettre latine et avancent qu'un signe utilisé dans la vie des affaires mais qui n'exerce pas la fonction d'une marque n'est pas susceptible comme tel de porter atteinte à une marque. Elles font valoir que l'usage du signe Λ dans la dénomination sociale, nom commercial ou une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce mais ne peut être considérée comme être effectuée à titre de marque.

L'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant, pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires, auquel aux termes de l'article 13, A.1 de la loi uniforme (actuellement l'article 2.20.1 de la CBPI) le titulaire peut s'opposer, doit s'entendre de l'usage de cette marque ou de ce signe par une personne, concernant ses propres marchandises ou services, pour en favoriser le commerce ou la prestation, ou pour désigner sa propre

entreprise (cf. C.J.B aff. 81/5, 29.06.1982 arrêt Hagens Transporten et Jacobs).

En l'espèce, la société intimée ne reproche pas un usage de tous les éléments composant sa marque mais elle reproche aux parties appelantes l'utilisation du signe Λ de sa marque, soit un signe ressemblant.

Si, tel que rappelé par les parties appelantes, il est de principe que l'emploi d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ne peut en général être considéré comme un emploi de la marque, la Cour de Justice Benelux a apporté une importante restriction à cette réponse de principe en se plaçant sur le terrain du fait. Elle a estimé que le public pouvait percevoir l'emploi du nom commercial ou de la dénomination sociale comme se rapportant à un ou des produits offerts en vente, sans que ce nom ou cette dénomination ne figure sur le produit. A fortiori, en matière de services, il serait souvent très difficile de distinguer l'usage du signe à titre de nom commercial ou de dénomination sociale de son emploi comme marque. En ce cas, l'hypothèse que le signe est utilisé comme marque serait souvent réalisée (A. Braun, Précis des marques, 5^e édition, n° 397 cité par Cour 7 novembre 2018 n°42359 du rôle).

Il résulte des pièces des parties appelantes qu'elles utilisent le signe Λ dans le cadre de leurs publicités, sur les cartes de visite, papier-en-tête, dans le logo et l'enseigne en remplacement de la lettre « A » et qu'elles l'intègrent dans les slogans publicitaires.

Il faut dès lors en déduire qu'il y a bien usage du signe Λ dans la vie des affaires des sociétés appelantes.

2. L'identité ou la similitude des services

Les sociétés appelantes déclarent se remettre à l'appréciation souveraine de la Cour, sans reconnaissance quelconque de leur part quant à la similitude des services en comparaison et estiment qu'il y a lieu de tenir compte de la déchéance de la marque à l'égard de certains services.

Il résulte de ce qui a été retenu ci-avant dans le cadre de la demande en déchéance que la marque Λ H reste enregistrée dans la classe 36 pour les services relatifs aux affaires immobilières.

Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il convient, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, de tenir compte « de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » (C.J.U.E., 28 septembre 1998, C-39/97, Canon ; C.J.U.E., 18 décembre 2008, C-16/06, Éd. Albert René).

Il se dégage de la comparaison des statuts des parties appelantes avec ceux de la partie intimée que les services offerts, respectivement susceptibles d'être offerts résident avant tout dans le domaine de l'immobilier, de sorte qu'il faut admettre que les services sont identiques ou du moins similaires.

La condition de la similitude des services est dès lors remplie.

3. L'identité ou la similitude entre la marque et le signe et le risque de confusion

Les parties appelantes demandent en premier lieu à voir écarter des débats le procès-verbal de constat d'huissier au motif qu'il ne respecte pas le formalisme technique propre à lui accorder valeur probante.

Or, d'une part, la législation française invoquée par les parties appelantes n'est pas applicable en droit luxembourgeois et d'autre part, dans la mesure où le procès-verbal de constat a pu être débattu par les parties, il vaut au moins à titre de renseignement et de présomptions. Finalement, compte tenu de l'aveu des parties appelantes de l'usage du signe Λ dans la vie de leurs affaires, ainsi que des pièces versées par elles, le constat d'huissier visant justement à établir cet usage est devenu superflu.

Selon les parties appelantes, la marque déposée n'accorde à H aucun droit exclusif sur le signe Λ et elle ne saurait revendiquer aucun monopole sur un concept qui ne lui appartient pas. Elles font encore grief au tribunal d'avoir fait abstraction du principe d'indivisibilité de la marque et d'avoir considéré que l'élément Λ avait un caractère dominant. Elles ajoutent par ailleurs que le signe Λ est couramment utilisé en matière immobilière.

Les autres conditions, à savoir l'identité ou la similitude des signes et le risque de confusion, se résument essentiellement à imposer au titulaire de la marque la preuve de l'usage d'un signe qui doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public (C.J.U.E, 12 juin 2008, aff. C-533/06, O2 Holdings).

Pour apprécier si un signe et une marque (antérieure) sont similaires au point de créer un risque de confusion directe ou indirecte dans l'esprit du public concerné par les produits et/ou services en question - c'est-à-dire le risque que le public puisse penser que les produits ou services en question proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées, il faut tenir compte du fait que le risque de confusion doit être apprécié globalement en fonction de l'impression générale que le signe et la

marque (antérieure) produisent sur le consommateur moyen des produits et/ou services concernés, en tenant compte des circonstances pertinentes de l'espèce, telles que l'interdépendance entre la similitude du signe et de la marque et la similitude des produits concernés et le caractère distinctif de la marque (antérieure). Le risque de confusion doit être réel.

L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle entre le signe et la marque, se fonder sur l'impression globale produite par eux, en tenant compte, entre autres, de leurs éléments distinctifs et dominants, les points de similitude l'emportant généralement sur les points de dissemblance.

La circonstance que le même signe puisse être utilisé par d'autres sociétés n'est pas pertinent pour la présente analyse.

Public pertinent et niveau d'attention

Pour pouvoir procéder à une appréciation globale du risque de confusion, il est important de déterminer le public pertinent (et son niveau d'attention).

C'est à juste titre que le tribunal a défini le public pertinent dans cette affaire comme toutes personnes désirant de louer, acquérir ou de construire un logement, soit le grand public et qu'il s'agit d'un consommateur moyen, qui présente un niveau d'attention normal.

Similitude de la marque et du signe

L'appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec un autre signe. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques (ou signe) en conflit considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans

l'impression d'ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (C.J.U.E 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23)

Lorsqu'un signe est composé à la fois d'éléments figuratifs et d'éléments verbaux, il ne s'ensuit pas automatiquement que c'est l'élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant (T.U.E 24/11/2005, T-3/04, KINJI by SPA, EU:T:2005:418, § 45; 13/12/2007, T.U.E 242/06, El charcutero artesano, EU:T:2007:391, § 55). Dans le cas d'une marque complexe, l'élément figuratif peut, notamment en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l'élément verbal [T.U.E 03/05/2017, T-681/15, Représentation d'une tête de loup (fig.) /WOLF Jardin (fig.) et al., EU:T:2017:296, § 46].

En ce qui concerne la comparaison visuelle et la comparaison phonétique, selon une jurisprudence bien établie, les consommateurs ont tendance à percevoir un signe comme un tout et ne le décomposeront pas dans ses éléments constitutifs. Par conséquent, les signes doivent être comparés dans leur ensemble, en tenant compte en particulier de leurs éléments plus distinctifs et dominants (le cas échéant) et non en les décomposant et en comparant leurs éléments individuels.

Sur le plan visuel, la marque et les signes présentent en l'espèce des coïncidences manifestes étant donné qu'ils sont tous composés d'une représentation presque identique du signe Λ . Les signes diffèrent par leur couleur (couleur rose pour la marque) et couleur noir pour le signe, par le fait que le signe Λ de la marque Λ H a des coins aigus tandis que dans le signe contesté, ils sont légèrement plus arrondis. Toutefois, ces différences passeront inaperçues aux yeux du public pertinent étant donné que les consommateurs n'analyseront pas les marques dans des détails très spécifiques et à peine perceptibles. La principale différence entre les marques est l'élément verbal « H » écrit en-dessous du signe Λ pour la marque et « B », respectivement « A » à droite du signe en ce qui concerne les parties appelantes. Néanmoins, malgré cette différence, les signes pris en leur ensemble partagent un logo identique qui occupe à chaque fois une position clairement perceptible en raison de sa taille et de sa position centrale dans le signe. Il faut dès lors en retenir que les caractéristiques essentielles de la marque sont reproduites dans les signes contestés et qu'ils produisent une impression de similitude en raison du fait qu'ils ont en commun un dispositif identique.

En l'espèce compte tenu de la taille et du positionnement du logo, la Cour admet, à l'instar du tribunal qu'en l'espèce l'élément distinctif fort de la marque constitue le signe Λ , qui sera gardé à l'esprit par le public, combiné avec des mots/noms en petits caractères.

Cette lettre est utilisée d'une façon similaire par les sociétés appelantes, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a admis que les signes en question sont à considérer comme similaires au titre visuel.

Sur le plan phonétique, il faut constater que comme les deux signes en conflit reprennent la lettre A grecque, elles sont phonétiquement identiques, la seule différence est l'élément verbal ajouté qui diffère.

Sur le plan conceptuel, il existe un lien entre les signes étant donné qu'ils reproduisent la lettre A grecque, si dans la marque, le signe est utilisé comme un « A » dans Λ H, le signe A dans Λ B, respectivement Λ A, renvoie à la première lettre du nom commercial Il est cependant également utilisé par les parties appelantes pour désigner la lettre « A », dans le cadre de slogans publicitaires, de sorte qu'il existe également une similitude au niveau conceptuel.

Dans l'appréciation globale, la Cour retient à l'instar du tribunal que la marque et le signe présentent de similitudes tant sur le plan visuel, phonétique que conceptuel.

C'est encore à juste titre que le tribunal a retenu que les consommateurs moyens (même ceux faisant preuve d'un degré d'attention supérieur à la moyenne), confrontés au même élément figuratif sur des produits similaires, peuvent supposer que les entreprises responsables des services prestés sont liées économiquement.

Il découle des développements qui précèdent que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré la demande de l'intimée fondée sur base de l'article 2.20.1.b. de la CBPI et qu'il a interdit aux parties appelantes l'utilisation du signe Λ .

Le délai de deux mois qui lui a été accordé à ces fins courra à partir de la signification de l'arrêt.

L'astreinte de 1.000 euros par infraction constatée prononcée par les juges de première instance est à confirmer, sauf à la plafonner à 50.000 euros.

La demande en octroi de dommages-intérêts de l'intimée :

Par appel incident, l'intimée a demandé principalement à voir condamner les parties appelantes solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à lui payer un montant de 100.000 euros à

titre de dommages-intérêts avec les intérêts légaux à partir du jugement à intervenir ou tout autre montant à arbitrer ex aequo et bono par la Cour. A titre subsidiaire, elle demande à voir nommer un expert avec la mission de déterminer le montant de ces dommages-intérêts en raison de l'usage de sa marque et de son logo ainsi que de son concept publicitaire depuis 2009, sinon depuis l'enregistrement de la marque jusqu'à ce jour.

La demande d'octroi de dommages-intérêts avait été rejetée par le tribunal au motif que la société H n'établissait pas la réalité de son préjudice.

Cette motivation est critiquée par l'appelante sur incident qui estime qu'elle a souffert un préjudice du fait de l'utilisation de son logo, à savoir de voir son image et sa clientèle détournées. Elle avance que l'emploi non autorisé d'une marque enregistrée, ou à minima d'un de ses signes prédominants et distinctifs, entraîne par voie de conséquence (et constitue donc un lien causal direct) la réduction de la capacité de distinction de la marque enregistrée et une confusion chez le consommateur qui crée un préjudice au dépositaire de la marque. Ce préjudice se composerait de deux parties, en premier lieu l'anéantissement des efforts publicitaires, de communication, de créativité et d'investissement du dépositaire de la marque pour rendre celle-ci distinctive aux yeux du public ; et en second lieu la perte de clients qui peuvent objectivement croire que la société employant de manière fautive la marque enregistrée ou son élément distinctif correspond à la même société que celle ayant enregistré la marque. De manière concrète il y aurait eu un lien causal entre la faute des parties appelantes et la perte des investissements et des opérations de communication faits par elle, ainsi qu'une perte de chiffre d'affaires. Elle ajoute qu'elle a dépensé la somme de 21.252 euros pour la création de sa marque et son adaptation à de nombreux supports, tels que les cartes de visite, le site internet, la voiture de fonctions ou son papier à en-tête. Elle évalue ce préjudice au montant forfaitaire de 100.000 euros correspondant à la perte de chiffre d'affaires ou le gain manqué résultant du détournement de la clientèle et de la dilution du pouvoir attractif de la marque par les parties appelantes.

Elle base sa demande principalement sur les articles 2.20 et 2.21 de la CBPI et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Les parties appelantes concluent à la confirmation du jugement sur ce point.

Aux termes de l'article 2.21 de la CBPI :

« 1. Dans les mêmes conditions qu'à l'article 2.20, alinéa 1, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de réclamer réparation de tout

dommage qu'il subirait à la suite de l'usage au sens de cette disposition.

2. Le tribunal qui fixe les dommages-intérêts :

a. prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire de la marque du fait de l'atteinte ; ou

b. à titre d'alternative pour la disposition sous a, peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser la marque ».

L'intimée cite encore l'alinéa 4 de cet article sans toutefois en tirer la moindre conséquence pour sa demande.

C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que dans la mesure où H ne précisait pas si elle se prévalait de l'article 2.21. 2 a) ou b), mais qu'elle sollicitait l'allocation de dommages et intérêts fixés forfaitairement, elle se basait implicitement sur l'article 2.21. 2. b) de la CBPI. Ceci est confirmé par l'argumentation développée en instance d'appel par cette partie.

Il est admis que la simple atteinte au droit du titulaire de la marque suffit pour lui ouvrir le droit à se voir allouer des dommages-intérêts. La preuve d'une faute ou de la mauvaise foi de celui qui utilise le signe portant atteinte aux droits attachés à la marque n'est pas exigée (A. Braun, op.cit., n° 417).

Concernant l'exigence de la preuve du préjudice, s'il est vrai qu'il résulte implicitement des dispositions du point b) de l'article 2.21.2 que la preuve rigoureuse d'un préjudice n'est pas nécessaire, il y est néanmoins précisé que l'octroi du forfait ne doit être accordé que «dans des cas appropriés ».

Il convient dès lors d'analyser si l'octroi d'un forfait indemnitaire en faveur de l'intimée est approprié en l'espèce.

A l'instar du tribunal, la Cour constate que la demanderesse reste en défaut de préciser en quoi elle aurait subi un dommage, elle se borne à invoquer un préjudice certain, consistant en le détournement de son image et de la clientèle, la dilution du pouvoir attractif de la marque, la perte des investissements et des opérations de communications faits par elle et une perte du chiffre d'affaires.

Elle verse comme seules pièces des factures de la société I pour la création de sa marque et son adaptation sur des supports multiples. Dans la mesure où elle garde le bénéfice de sa marque, ces frais de création ne constituent en l'espèce pas un dommage à indemniser au sens de l'article 2.21.2. b. de la CBPI.

Le préjudice résultant du détournement de l'image et de la clientèle, de la dilution de la marque et la perte du chiffre d'affaires n'est étayé d'aucune pièce.

Afin d'apprécier cette question, il convient de tenir compte de l'éventuelle perte du pouvoir distinctif de la marque Λ H.

L'intimée n'établit cependant pas que la marque Λ H a subi une perte de son pouvoir distinctif du fait de l'usage du signe Λ par les sociétés appelantes. Elle n'a étayé sa demande d'aucun élément de preuve. Dans ces circonstances, la décision des premiers juges de débouter l'intimée de sa demande en octroi de dommages et intérêts basée sur les dispositions de l'article 2.21.2 b) de la CBPI doit être confirmée.

A titre subsidiaire, l'intimée a basé sa demande en octroi de dommages et intérêts sur les articles 1382 et 183 du Code civil. L'intimée n'ayant pas rapporté la preuve d'un préjudice dans son chef au sens de ces dispositions, cette demande est également à rejeter.

En ce qui concerne la demande en nomination d'un expert, il résulte de l'article 351 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Dans la mesure où l'intimée n'apporte aucun début de preuve quant à la nature et l'envergure de son préjudice, sa demande d'institution d'une expertise doit être rejetée.

Les demandes accessoires

Les parties appelantes demandent la condamnation de l'intimée à payer à chacune d'elles la somme de 25.000 euros, ou tout autre montant même supérieur à arbitrer ex aequo et bono, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire principalement sur base de l'article 6-1 du Code civil, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

La société H ayant dû agir en justice pour défendre sa marque contre des faits de contrefaçon de la part des parties appelantes, la demande en obtention de dommages et intérêts basée sur l'article 6-1 du Code civil, respectivement sur base des articles 1382 et 1383 doit être rejetée.

Les parties appelantes sollicitent enfin à se voir allouer une indemnité de procédure de 10.000 euros, augmentée à 20.000 euros dans leurs dernières conclusions, sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

L'appel étant non fondé en ce qui concerne l'action en contrefaçon, il n'y a pas lieu de leur accorder une indemnité de procédure.

L'intimée demande par réformation du jugement une indemnité de procédure de 3.500 euros pour la première instance. Elle demande pour l'instance d'appel à se voir allouer une indemnité de procédure de 6.000 euros.

C'est à juste titre que le tribunal a retenu que la demande en allocation d'une indemnité sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile était fondée, alors qu'il paraît inéquitable de laisser à charge de la société H l'entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Au vu de l'envergure du dossier et des soins qu'il requiert, la Cour confirme l'évaluation de l'indemnité à 1.500 euros pour la première instance et alloue à l'intimée pour l'instance d'appel une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Les sociétés appelantes demandent encore l'exécution provisoire de l'arrêt nonobstant toutes voies de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.

Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors qu'un éventuel pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application de l'article 2 de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale,

vidant l'arrêt n°87/19 IV-COM du 12 juin 2019,

déclare la demande en déchéance partiellement fondée,

déclare éteint le droit à la marque Benelux « \wedge H » enregistrée auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle sous le numéro 1247558 à partir du 23 juillet 2013 pour les services « assurance, affaires financières, affaires monétaires » de la classe 36 et les services « construction, réparation, services d'installation » de la classe 37 et en ordonne la radiation ;

dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle ;

confirme le jugement pour le surplus, sauf à dire que l'astreinte commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt et que l'astreinte est plafonnée à la somme de 50.000 euros,

déboute la société à responsabilité limitée A, C, D, E, F, en leur qualité d'ayants droit de G, associé subrogé dans les droits et obligations de la société à responsabilité limitée B, de leur demande en octroi d'une indemnité de procédure et de leur demande pour procédure abusive et vexatoire,

condamne la société à responsabilité limitée A, C, D, E, F, en leur qualité d'ayants droit de G, associé subrogé dans les droits et obligations de la société à responsabilité limitée B à payer à la société anonyme H une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l'instance d'appel,

dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt,

condamne la société à responsabilité limitée A, C, D, E, F, en leur qualité d'ayants droit de G, associé subrogé dans les droits et obligations de la société à responsabilité limitée B aux frais et dépens de l'instance.