

## **Arrêt N° 172/22 IV-COM**

Audience publique du huit novembre deux mille vingt-deux

Numéro CAL-2021-00725 du rôle

Composition :

Marie-Laure MEYER, président de chambre;  
Michèle HORNICK, conseiller;  
Carole BESCH, conseiller;  
Eric VILVENS, greffier.

### **E n t r e**

**la société anonyme A (anciennement B)**, établie et ayant son siège social à demeurant à, représentée par son conseil d'administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,

**appelante** aux termes d'un acte de l'huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg du 22 février 2021,

comparant par la société à responsabilité limitée Châteaux Avocats, établie et ayant son siège social à L-2157 Luxembourg, 7, rue Mil Neuf Cents, inscrite à la liste V du Tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 225797, représentée par son gérant unique, Maître Alexandre Châteaux, avocat à la Cour,

### **e t**

**1) La société anonyme C**, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,

**2) D**, administrateur de sociétés, demeurant à,

**3) la société à responsabilité limitée E**, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,

**intimés** aux fins du prédit acte Calvo,

comparant par Maître Lydie Lorang, assistée de Me Marianne Decker, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

**4) la société anonyme F**, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,

**5) la G**, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,

**intimées** aux fins du prédit acte Calvo,

ne comparant pas.

## **LA COUR D'APPEL**

Par exploit d'huissier de justice du 11 octobre 2017, la société anonyme C (ci-après C) et D ont fait donner assignation à la société anonyme B (ci-après B), à la société anonyme F (ci-après F) et à l'association sans but lucratif G à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale pour : «

- voir recevoir la demande en la forme,
- au fond la voir dire justifiée,
- constater que c'est à tort que [B] utilise le nom de domaine *www.J.lu* en violation des droits de la marque déposée par [C] et en vue de créer la confusion en faisant naître l'impression incorrecte que l'application web et smartphone J serait une création des laboratoires d'analyses médicales A l'enseigne commerciale de [B], donc en commettant un acte de concurrence déloyale au détriment et de (sic) D exploitant les laboratoires d'analyses médicales H et I ;
- partant interdire à [B] l'utilisation du nom de domaine *www.J.lu* à partir du jour du prononcé du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 2.500.-€ par jour de retard ;
- dire le jugement à intervenir commun [à F et à G]
- ordonner [à F et à G] de procéder au transfert du nom de domaine *J.lu* actuellement utilisé par l'assignée sub 1 au profit de [C], détentrice de la marque J ;
- condamner [B] payer à [C] des dommages et intérêts de l'ordre de 20.000.- € ou toute autre somme même supérieure à dire d'experts ou à évaluer *ex aequo et bono*, avec les intérêts légaux à partir de la

*présente assignation jusqu'à solde, ceci par application des articles 1382 et suivants du Code Civil ;*

- *la condamner encore à payer au requérant D des dommages et intérêts de l'ordre de 200.000.- € ou toute autre somme même supérieure à dire d'experts ou à évaluer ex aequo et bono, avec les intérêts légaux à partir de la présente assignation jusqu'à solde, ceci par application des articles 1382 et suivants du Code civil;*
- *condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l'instance ;*
- *la condamner pareillement à payer à la requérante une somme de 5.000.- € sur base de l'article 240 NCPC, alors qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse les sommes par elle exposées et non compris dans les dépens*
- *réserver à la partie requérante tous autres droits, moyens, dus et actions ».*

Par requête du 26 octobre 2020, la société à responsabilité limitée K (ci-après L) a déclaré reprendre pour son compte la demande de C basée sur la contrefaçon de la marque J.

C, à laquelle D a fait apport de son fonds de commerce, a repris à son compte la demande concernant les actes de concurrence déloyale de celui-ci.

L et C avaient modifié en cours de première instance leurs demandes en indemnisation telles qu'indiquées dans l'assignation et elles réclamaient in fine la condamnation de B à payer à L principalement la somme de 31.350 euros à titre de réparation de son dommage matériel sinon subsidiairement et à titre de réparation du dommage matériel et moral, le montant forfaitaire de 30.000 euros ou toute somme même supérieure.

C, qui avait initialement demandé à titre d'indemnisation du dommage découlant de la concurrence déloyale et du parasitisme économique le montant de 200.000 euros ou toute somme même supérieure, outre les intérêts, a modifié cette demande et demandait selon ses dernières conclusions les montants suivants :

- 40.000 euros du chef de manque à gagner,
- 150.000 euros du fait du trouble commercial, et
- 10.000 euros à titre d'indemnisation pour le parasitisme.

La demande en contrefaçon était basée sur le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la

Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire et abrogeant le règlement (CE) n°28/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques dessins et modèles) (ci-après le règlement (UE) 2015/2424) ainsi que le règlement (CE) n° 207/2009 pour les dispositions non affectées par les modifications apportées par le règlement (UE) 2015/2424 (ci-après le règlement (CE) n° 207/2009).

Les demandes en indemnisation étaient basées sur les articles 2.21 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après la CBPI) ainsi que sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a :

- déclaré nulle pour libellé obscur la demande dirigée contre G et F, pour le surplus,
- reçu la demande en la forme,
- donné acte à L de son intervention volontaire,
- donné acte à L qu'elle reprend l'action initialement intentée par C,
- donné acte à C qu'elle reprend l'action initialement intentée par D,
- dit la demande partiellement fondée,
- interdit à B d'utiliser, de quelque manière que ce soit, le nom de domaine J.lu ou le signe J de toute autre manière à partir du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard,
- ordonné à B de transférer, à ses frais, le nom de domaine « J.lu » au profit de L,
- condamné B à payer à L le montant de 20.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde,
- condamné B à payer à C le montant de 38.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde,
- dit les demandes respectives de L et de C sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondées à hauteur de 750 euros,
- condamné B à payer à L le montant de 750 euros sur cette base,
- condamné B à payer à C le montant de 750 euros sur cette base,
- dit la demande de G sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à hauteur de 750 euros,
- condamné L et C in solidum à payer à G le montant de 750 euros sur cette base,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sans caution du jugement,
- condamné B à tous les frais et dépens de l'instance.

Par exploit d'huissier de justice du 22 février 2021, la « société anonyme A, enseigne commerciale B » (ci-après B) a interjeté appel contre ce jugement qui lui avait été signifié en date du 14 janvier 2021.

## Les moyens de la partie appelante

L'appelante demande à la Cour de :

- déclarer l'appel recevable en la forme,
- au fond, déclarer l'appel fondé et justifié,
- lui donner acte de l'ensemble de ses moyens, prétentions et demandes,
- partant, constater l'absence de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale ou de parasitisme dans son chef,
- en conséquence, déclarer non fondées les demandes indemnitaires formulées par les parties C, D et L, et les en débouter, principalement en raison de l'absence d'actes fautifs dans le chef de [B] et subsidiairement en raison du fait que les parties intimées précitées n'ont pas démontré avoir subi le moindre préjudice,
- partant, décharger [B] de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires,
- en ordre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes adverses en réparation du trouble commercial et en réparation des efforts de promotion et donner acte à la partie C du cantonnement de sa demande en réparation du trouble commercial lié à la perte de clientèle au montant de 40.000 euros,
- en tout état de cause, ramener toute éventuelle condamnation à de plus justes proportions,
- décharger encore [B] de la condamnation prononcée à son encontre de lui voir interdire d'utiliser, de quelque manière que ce soit, le nom de domaine J.lu ou l'enseigne J, faute pour ladite demande d'être revêtue d'un objet depuis l'arrêt d'appel référé du 1<sup>er</sup> avril 2020,
- en tout état de cause, décharger [B] des condamnations en indemnité de procédure prononcées à son encontre sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
- condamner solidairement, sinon in solidum, les parties intimées 1. à 3. à payer à la partie appelante, une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 3.000 euros pour l'instance d'appel,
- voir condamner solidairement, sinon in solidum, les parties intimées 1. à 3. à tous les frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de l'avocat concluant qui affirme en avoir fait l'avance,

- voir réserver à la partie appelante tous autres droits, dus, moyens et actions,

### Les développements des parties intimées

#### 1. les parties F et G

Ces intimées n'ont pas constitué avocat.

Comme l'acte d'appel leur a été signifié en personne, il y a lieu, en application des dispositions des articles 79 alinéa 2 et 587 du Nouveau Code de procédure civile, de statuer par arrêt réputé contradictoire à leur égard.

#### 2. les parties C, D et L

Les intimés C, D et L concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a :

- déclaré fondées en principe les demandes basées sur la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale,
- interdit sous peine d'astreinte à B d'utiliser de quelque manière le nom de domaine J.lu ou le signe J de toute autre manière à partir du jugement,
- ordonné à B de transférer, à ses frais, le nom de domaine J.lu au profit de L

Elles demandent à la Cour « d'ajouter que la société B devra procéder au transfert du nom de domaine J.lu endéans un délai de 15 jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard ».

Elles demandent de même à voir réformer le jugement en ce qui concerne les montants indemnitaires leur alloués par les juges de première instance. Elles réclament par réformation l'allocation de la somme de 30.000 euros à L au titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé « par la violation de sa marque » sinon toute somme supérieure à dire d'experts ou à évaluer ex aequo et bono, outre les intérêts au taux légal.

Concernant les dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale, les intimés réclament à voir allouer à C les montants indemnitaires suivants :

- 40.000 euros du chef de manque à gagner,
- 150.000 euros du fait du trouble commercial, et
- 10.000 euros à titre d'indemnisation pour le parasitisme.

Les intimés exposent qu'en date du 1<sup>er</sup> juillet 2011, B a, sous l'impulsion de son administrateur-délégué D, réservé le nom de domaine www.J.lu, qui serait néanmoins resté inactif jusqu'au 30 juin 2017.

A l'appui de leur version des faits, ils renvoient à un arrêt n° 51/20 du 1<sup>er</sup> avril 2020, rendu en matière d'appel référé voie de fait (cf. pièce n° 33, Me Lorang) qui a interdit sous peine d'astreinte à B l'usage du nom de domaine www.J.lu « *dès lors que comme elle ne justifie d'aucune antériorité susceptible de faire échec à la protection conférée à la marque « J » par l'article 9 du règlement sur la marque communautaire précité, cet usage constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 933 al 1er du NCPC* ». Ils invoquent de même la décision de l'Office de l'Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (ci-après l'EUIPO) du 4 juillet 2019 (cf. pièce n° 27, Me Lorang) qui a rejeté la demande de B tendant à l'annulation de la marque « J ».

C fait valoir qu'elle a développé un logiciel pour la communication entre médecins, laboratoires et patients, intégrant une application compatible iOS et Android. Cette application se présente sous la forme d'un service web et d'une application smartphone et porte le nom « J ». Ce logiciel est exploité sous la marque de l'Union européenne « J » enregistrée le 15 mars 2017 sous le numéro 16471252 et protégé depuis lors.

Le 29 juin 2017, l'application J a été lancée au Luxembourg. Les intimés insistent sur le fait que la marque respectivement le nom J utilisé par C n'est pas le nom du logiciel mais celui du service de consultation des résultats proposé en ligne par C.

Selon les intimés, l'appelante a activé dès le lendemain de cette présentation le nom de domaine www.J.lu, enregistré en 2011, mais resté inactif depuis et a fait modifier la zone F relative au nom de domaine www.J.lu.

Cette modification a eu comme conséquence de rediriger tout utilisateur tapant l'adresse J.lu vers le site du laboratoire A, exploité par B

L'affaire a été fixée à l'audience du 4 octobre 2022, date à laquelle elle a été prise en délibéré. Le 6 octobre 2022, la Cour a prononcé la rupture du délibéré afin de permettre aux intimés de s'expliquer sur la divergence du dispositif de leurs conclusions du 29 avril 2022 et la motivation de celles-ci en ce que dans la motivation l'indemnisation du chef de concurrence déloyale et de parasitisme est demandée au profit de C tandis que dans le dispositif elle l'est au profit de L

L'affaire a été refixée à l'audience du 18 octobre 2022 pour reprise en délibéré ; la composition initiale et la date du prononcé restant inchangées.

Par conclusions du 12 octobre 2022, les intimés expliquent qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le dispositif de leurs conclusions et que les demandes indemnitaires du chef des actes de concurrence déloyale à hauteur de la somme de 200.000 euros sont formulées au nom de C, qui est venue aux droits de D.

### **Appréciation**

#### **Quant à la recevabilité des appels principal et incident**

C, D et L demandent acte qu'ils se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de l'acte d'appel.

B demande acte qu'elle se rapporte à sagesse quant à la recevabilité de l'appel incident.

S'il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence équivaut à une contestation, il n'en reste pas moins qu'une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

Etant donné que les parties intimées sont restées en défaut de préciser dans quelle mesure l'appel principal serait irrecevable, le moyen afférent encourt le rejet, étant relevé que la Cour n'entrevoit pas non plus de cause d'irrecevabilité d'ordre public qui serait à soulever d'office.

Il en est de même et pour les mêmes motifs du moyen soulevé par B à l'encontre de l'appel incident.

Les appels introduits dans les formes et délai de la loi, sont recevables.

#### **Quant aux demandes de donné acte**

Les parties ont formulé des demandes de donné acte concernant notamment :

- leur rapport à prudence ou sagesse de la Cour quant à la recevabilité des appels,
- leurs moyens, arguments, contestations et explications, prétentions ou demandes,
- l'appel incident.

La personne qui est partie à un procès et qui souhaite se ménager une preuve ou seulement tirer profit d'une déclaration faite par son

adversaire, peut demander à la juridiction d'en consigner les termes dans sa décision.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

La Cour de cassation française estime que les réserves sont de droit, et donc qu'il serait superflu d'en donner acte. La décision de donner acte qui renferme, non une décision consacrant la reconnaissance d'un droit, mais une simple constatation ou réserve d'un droit, ne donne pas ouverture à cassation. (3<sup>e</sup> chambre civile 30 septembre 2009, pourvoi n°08-15203, BICC n°717 du 1<sup>er</sup> mars 2010 et Légifrance).

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de donné acte.

#### Quant à la loi applicable

B fait valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les juges de première instance, le Règlement (UE) n°2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (ci-après le RMUE), n'est pas applicable en l'espèce.

Elle rappelle que la marque sur laquelle est basée la demande en contrefaçon a été déposée le 15 mars 2017 de sorte qu'il y aurait lieu à application du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne (ci-après le RMC).

Ce moyen est contesté par les intimés qui font valoir que la loi applicable au présent litige est celle en vigueur au moment de l'assignation du 11 octobre 2017, soit le RMUE.

Les parties s'accordent cependant sur le fait que l'article 9 du RMUE est resté inchangé et que donc la version du règlement appliquée n'est pas pertinente pour la solution du litige.

Dans l'assignation introductive de première instance les demanderesses ont basé leurs demandes sur le règlement (UE) n°2015/2424 du 16 décembre 2015, puis, dans une note de plaidoiries sur le RMUE.

Les juges de première instance ont fait application du RMUE.

Le RMC tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, a été codifié par le RMUE.

Au vu de ses dispositions transitoires, le RMUE s'applique à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2017 dans sa version codifiée aux procédures

engagées à partir de cette date (cf. La réforme législative de la marque de l'Union européenne, EUIPO).

C'est partant à bon droit que le tribunal a fait application du RMUE.

L'appel n'est pas fondé sur ce point.

### Quant au fond

L détient actuellement les droits sur le logiciel « J » ainsi que les droits sur la marque de l'Union européenne «J». Au vu du jugement entrepris, L a, par requête du 26 octobre 2020, déclaré reprendre pour son compte la demande de C concernant la contrefaçon de la marque J.

D a fait apport de son fonds de commerce avec tous les droits et obligations à C qui reprend dès lors à son compte la demande introduite par D concernant les actes de concurrence déloyale.

Les intimés ont précisé que D a exploité, en nom personnel, le laboratoire « C Lab » faisant entre autres des prélèvements via son service mobile et ses centres «M» ; cette exploitation a été reprise par C lorsque D a apporté le fonds de commerce relatif à l'exploitation du laboratoire et des centres de prélèvements à C avec tous les droits et obligations qui lui appartiennent à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019.

A l'instar du tribunal, la Cour ne se référera qu'aux titulaires actuels des droits à savoir C et L

Elle continuera pour des raisons de meilleure lisibilité à se référer à B qui depuis la première instance a changé sa dénomination en A.

- résumé des faits pertinents

21 juillet 2008 : création par D de la société Q S.A.,

en 2011 : D crée la société B dont il est l'actionnaire unique et y apporte le fonds de commerce des laboratoires A à l'exclusion (selon ses dires) des logiciels dont il reste propriétaire,

6 juin 2011 : D cède l'intégralité des actions de B (propriétaire et exploitante des laboratoires A) à la société de droit français N (ci-après N) ; il reste administrateur-délégué de B jusqu'au 14 janvier 2014,

10 juin 2011 : signature d'un contrat de licence des logiciels O, P et A sur iPhone (cf. pièce n°17, Me Lorang) par lequel D, titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces logiciels, concède à B une licence d'utilisation,

1<sup>er</sup> juillet 2011 : B procède via son administrateur unique D au dépôt, auprès de G, du nom de domaine www.J.lu (cf. pièce n° 13, Me Lorang),

14 janvier 2014 : D est démis de ses fonctions de dirigeant de B et révoqué de son poste de membre du comité directeur de N,

11 avril 2016 : la société Q S.A. prend la dénomination de C,

18 mai 2016 : l'objet social de C est modifié pour permettre l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales,

fin janvier 2017 : acquisition par D du laboratoire d'analyses médicales H pour exploiter un logiciel similaire à O ; D a également exploité en nom personnel un laboratoire d'analyses médicales sous l'enseigne C Lab, cette exploitation a été reprise par C à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019,

15 mars 2017 : dépôt de la marque de l'Union européenne J par C (cf. pièces 1 à 11 Me Lorang),

6 avril 2017 : dépôt par B du nom de domaine ... pour le compte de C,

29 juin 2017 : lancement par C et D de la nouvelle application J,

30 juin 2017 : B active le nom de domaine et demande de changer de zone F auprès des entités gestionnaires F et G,

20 novembre 2019 : par acte de scission, C apporte à L les éléments d'actif et de passif liés aux droits de propriété intellectuelle qu'elle détient ; ... est depuis lors titulaire de la marque J et elle détient les droits sur le logiciel J.

Il convient de noter qu'entre 2006 à 2011, D a été le propriétaire en nom personnel des laboratoires A.

La Cour rappelle encore qu'il est admis que parce qu'il constitue pour les entreprises un identifiant distinctif sur le réseau, sous lequel celles-ci peuvent communiquer et s'attacher une clientèle, le nom de domaine doit pouvoir être préservé des atteintes dont il serait l'objet. Ce droit qui procède de l'emploi du signe comme nom de domaine naît de l'enregistrement mais ne s'acquiert que par son usage sur le réseau. Une exploitation effective du signe est dès lors essentielle pour accéder à une protection (cf. Protection et propriété des noms de domaines, G. Loiseau, Rec. Dalloz 2001, p.1379).

- les appels principal et incident

L'appelante B conteste toute contrefaçon de marque, concurrence déloyale ou parasitisme dans son chef. Elle expose que les conditions

de la contrefaçon ne sont pas réunies alors qu'il y a notamment absence de risque de confusion entre le nom de domaine J.lu et la marque « J », elle conteste l'utilisation par les intimés du nom « J » dans la vie de leurs affaires et elle affirme que la confusion serait déjà exclue au vu de l'affirmation des intimés qu'elle « n'aurait jamais fait aucune utilisation » du nom de domaine litigieux.

Concernant la concurrence déloyale et le parasitisme, l'appelante fait grief au tribunal d'avoir statué sur base du seul postulat que lorsqu'un usager effectue une recherche sur internet à partir du nom de domaine www.J.lu, il serait automatiquement redirigé vers les laboratoires A. Au vu de l'ordonnance de référé du 1<sup>er</sup> septembre 2017, l'inexactitude de ce postulat serait établie.

L'appelante se réfère à plusieurs reprises à une ordonnance de référé du 1<sup>er</sup> septembre 2017 (cf. pièce n°8, Me Chateaux). Cette ordonnance n'est toutefois pas pertinente notamment parce qu'elle a été réformée, ce que l'appelante omet de mentionner.

Dans ses dernières conclusions, B fait des développements en fait relatifs à une clause de non-concurrence convenue entre elle et D et quant à un débauchage par C de douze salariés de B. Comme elle n'en tire pas de conclusions en droit, la Cour n'est pas valablement saisie de ces points.

○ la contrefaçon

L est titulaire de la marque figurative de l'Union européenne n° 016471252 « J » dans les classes 9, 35 et 39 ainsi que de la marque suisse du même nom déposée auprès de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle. Les demandes d'enregistrement ont été introduites le 15 mars 2017. La marque européenne a été enregistrée le 10 juillet 2017 avec effet à la date de dépôt et bénéficie dès lors depuis cette date de la protection découlant de l'article 9 RMUE.

L bénéficie dès lors de la protection lui accordée par l'article 9 RMUE, ce d'autant plus que l'EUIPO a rejeté la demande de B en annulation de la marque.

La demande en contrefaçon de L est basée principalement sur l'article 9 2. a) et subsidiairement sur l'article 9 2. b) du RMUE aux termes desquels :

*« 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :*

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

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

Le tribunal a d'abord rappelé que dans le cadre de l'article 9 2. a) du RMUE il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'un risque de confusion. Il a ensuite constaté qu'en l'espèce la marque et le nom de domaine sont identiques et que les services visés par les deux signes le sont également. Il a ajouté que « le risque de confusion entre les deux signes est dès lors établi ».

L'appelante conclut à la réformation du jugement sur ces points.

Elle reproche d'abord aux juges de première instance d'avoir fait une fausse application de l'article 9 du RMUE en retenant qu'il « incombe en conséquence à B de prouver que le nom de domaine J.lu a fait l'objet d'un usage effectif avant le dépôt de la marque J par C ». Elle estime qu'il appartient « à la partie qui soutient le défaut d'utilisation antérieur d'en rapporter la preuve » et elle affirme qu'une telle preuve ferait défaut.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement quant à la charge de la preuve de l'usage du nom de domaine.

Le moyen soulevé n'est pas fondé.

Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'appelante, qui se défend à l'action en contrefaçon de marque en invoquant l'antériorité d'usage d'un autre signe distinctif, doit donc rapporter la preuve de cette antériorité l'autorisant à faire usage du signe protégé comme marque.

Il est de principe qu'un nom de domaine enregistré mais non utilisé dans la vie des affaires ne constitue pas un droit antérieur permettant de s'opposer à une marque postérieure (cf. Cour 1er avril 2020, p. 10 ; décision EUIPO (1e chambre de recours, 9 juillet 2014, affaire R 1941/2011-1, Ortner K.G. c/ S.A. Ets Th. Brasseur : «Le seul enregistrement d'un nom de domaine, qui constitue une opération technique visant uniquement à permettre à son titulaire de l'utiliser sur le réseau Internet pendant un laps de temps déterminé, ne saurait

constituer en soi la preuve d'une telle utilisation à défaut d'éléments concrets démontrant que tel est bien le cas »).

Il ressort des pièces qu'il n'y a pas eu usage du signe distinctif J (www.J.lu) dans la vie des affaires avant le dépôt de la marque européenne « J » (cf. pièces n°22, 23, 24 et 25, Me Lorang : i.e. relevés du site internet www.archive.org établissant que le nom de domaine J.lu était inactif au 28 juin 2017 ; attestations testimoniales de Mme R et de M. S quant à l'absence d'utilisation du nom de domaine avant cette date).

B n'a commencé à utiliser ce nom qu'à partir du 30 juin 2017 donc postérieurement au dépôt de la marque « J » le 15 mars 2017 et le 5 juillet 2017 elle a redirigé l'internaute vers son site www.B.lu.

L'appelante donne encore à considérer sur base de l'ordonnance de référé du 1<sup>er</sup> septembre 2017 (page 11) qu'il serait établi qu'en effectuant une recherche sur un moteur de recherche internet avec l'indication « J » l'utilisateur se verrait proposer plusieurs sites dont celui de C en premier. L'internaute ne serait dès lors pas automatiquement redirigé vers le site B

Elle en déduit que la condition relative à l'utilisation effective exigée pour l'application de l'article 9 du RMUE « n'est pas donnée en l'espèce ».

Tel qu'indiqué ci-dessus, cette ordonnance a été réformée et n'est plus pertinente.

De plus, le moyen est contraire en fait alors que l'affirmation contenue dans l'ordonnance réformée est contredite par les pièces et notamment le constat d'huissier de justice.

Au vu des développements qui précèdent, B n'a justifié d'aucune antériorité susceptible de faire échec à la protection conférée à la marque « J » ; son appel n'est pas fondé sur ce point.

Elle conteste ensuite que les conditions cumulatives posées par le RMUE pour l'existence d'une contrefaçon soient réunies. Ainsi le risque de confusion, pour autant qu'il devait être admis, serait entièrement imputable aux agissements des parties adverses pour lesquelles il aurait été aisé d'utiliser une dénomination différente « du phonétique J » alors qu'elles savaient que B l'utilisait déjà et avait réservé ce nom de domaine. Conformément à l'adage nemo auditur, C et D ne sauraient dès lors invoquer le risque de confusion.

B fait valoir que D avait bien connaissance qu'elle est titulaire du domaine www.J.lu depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2011, donc bien avant le dépôt

de la marque « J » (...) partant qu'il devait être conscient du risque de confusion des services proposés par chacune des parties.

Finalement, l'appelante fait valoir que les intimés n'auraient pas non plus établi utiliser le nom « J » dans la vie de leurs affaires.

Elle en déduit qu'aucun acte de contrefaçon n'est à relever dans ses agissements.

La Cour constate que B avait plus de six ans pour commencer à utiliser le nom de domaine qu'elle avait réservé en 2011 mais qu'elle ne l'a pas fait avant le 30 juin 2017. Tel qu'indiqué ci-dessus, le simple fait d'enregistrer un nom de domaine sans en faire une utilisation dans la vie des affaires ne crée pas de droit dans le chef de son titulaire. Il en découle que B ne saurait reprocher à L une quelconque mauvaise foi en relation avec le seul dépôt de la marque « J ».

Le moyen soulevé n'est donc pas fondé.

Le moyen basé sur l'absence d'utilisation par les intimés du nom « J » dans la vie de leurs affaires n'est pas fondé non plus. Rappelons qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. B reste en défaut de rapporter la preuve de l'absence d'utilisation par L du nom « J » dans ses affaires.

L'appelante fait encore valoir que contrairement à la décision du tribunal et aux développements des intimés « il ne résulte d'aucune disposition de l'article 9 2. a) qu'il serait inutile d'établir l'existence d'un tel risque de confusion ».

Ce moyen procède d'une lecture erronée des dispositions des points 2. a) et 2. b) de l'article 9 du RMUE. L'article 9 2. a) ne mentionne pas le risque de confusion en tant que condition d'existence de la contrefaçon. En présence de deux signes identiques pour des services identiques, il n'est donc pas nécessaire de prouver un risque de confusion ; il existe automatiquement en cas d'identité de nom et de services.

Le nom de domaine J.lu est identique à la marque européenne « J », sauf l'adjonction des suffixes « www. » et « .lu ». Cette adjonction ne porte pas à conséquence alors que les suffixes « www. » et « .lu » sont indispensables dans tout nom de domaine et l'attention des internautes se focalise donc manifestement sur le mot « J » et non pas sur les suffixes en question.

Les services visés par les deux signes, à savoir l'exploitation de laboratoires d'analyses médicales, sont également identiques.

A l'instar du tribunal, la Cour constate encore qu'il ne fait pas de doute que les deux signes sont utilisés dans la vie des affaires. L a lancé une campagne de publicité pour faire connaître sa marque « J » et les services exploités sous celle-ci. Il ressort tant des pièces que de l'aveu de B que celle-ci a utilisé, pendant une certaine période, à partir du 30 juin 2017, le nom de domaine.

C'est partant à bon droit que le tribunal a retenu qu'« [i]l est admis que lorsque le nom de domaine est identique à la marque antérieure et que tous deux désignent des produits ou services identiques, la contrefaçon est constituée, sans qu'il soit nécessaire au bien-fondé de l'action d'établir l'existence d'un risque de confusion ; cette solution résulte de l'article 9, 2. a) du RMUE (JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7519 : Marques et noms de domaine, n° 33). »

Dans ses conclusions du 28 février 2022, l'appelante expose qu'il n'existe plus aucun risque de confusion alors que la « modification de la zone F du nom du domaine www.J.lu a eu lieu en date du 1<sup>er</sup> avril 2020 ».

Le fait que B ait, suite à l'arrêt du 1<sup>er</sup> avril 2020, cessé d'utiliser le nom de domaine www.J.lu ne porte pas à conséquence. D'une part, elle a été condamnée sous peine d'astreinte de ce faire et d'autre part la cessation de l'usage du nom de domaine n'efface pas l'utilisation pendant la période du 30 juin 2017 jusqu'à la date de cessation.

Le moyen n'est pas fondé non plus.

A titre subsidiaire, l'appelante affirme « à admettre qu'une telle dispense [de rapporter la preuve du risque de confusion] puisse résulter de dispositions de l'article 9 2. a), quod non, le constat s'impose qu'une telle dispense ne saurait être admise en l'espèce ».

Ce moyen n'est pas fondé pour être contraire aux dispositions de l'article 9 2. a) précité.

Il découle des développements ci-dessus que la preuve d'un risque de confusion n'est pas nécessaire pour l'application de l'article 9 2. a) du RMUE. Afin d'être complet, la Cour tient à souligner que, contrairement aux affirmations de l'appelante, le tribunal a expressément retenu l'existence d'un risque de confusion entre le nom de domaine et la marque au vu de l'identité du nom de domaine et celui de la marque et de l'identité des services visés par les deux signes.

Le moyen de B selon lequel l'absence d'utilisation du nom de domaine exclurait tout risque de confusion n'est pas fondé alors que (i) le risque de confusion existe per se au vu de l'identité du nom de domaine et de la marque et de l'identité des services visés par les deux signes et de l'utilisation du nom de domaine par B après le 29 juin 2017.

Il découle de l'ensemble des développements qui précèdent, que la contrefaçon est établie en l'espèce.

B conclut encore à être déchargée de la condamnation d'interdiction, prononcée à son encontre, d'utiliser le nom de domaine J.lu ou l'enseigne J, au motif que cette demande serait dépourvue d'objet depuis l'arrêt d'appel de référé voie de fait du 1<sup>er</sup> avril 2020.

Par cet arrêt, la Cour a interdit, sous peine d'astreinte, à B d'utiliser le nom de domaine www.J.lu dans les 10 jours à partir du prononcé de l'arrêt (cf. pièce n° 33, Me Lorang).

Le fait qu'actuellement ce nom n'est plus utilisé n'est dû qu'à la mesure de cessation ordonnée par le juge des référés qui ne statue qu'au provisoire.

Contrairement aux affirmations de B la demande adverse tendant à la confirmation au fond de l'interdiction d'utilisation prononcée par les juges de première instance n'est donc actuellement pas dépourvue d'objet.

Il convient encore de confirmer l'interdiction pour B (actuellement A) d'utiliser de quelque manière que ce soit, le nom de domaine J.lu ou le signe J de toute autre manière à partir du jugement du 18 décembre 2020, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.

L'appel de B n'est dès lors pas fondé en ce qui concerne la contrefaçon retenue par le tribunal.

○ l'indemnisation de la contrefaçon

Tel qu'indiqué ci-dessus, L a interjeté appel incident et réclame, par réformation du jugement, dans la motivation de ses conclusions, principalement la somme de 31.350 euros et subsidiairement celle de 30.000 euros, outre les intérêts.

Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les intimés modifient leur demande en dommages et intérêts du chef de contrefaçon et elles concluent principalement à voir condamner B à payer à L principalement la somme de 30.000 euros, ou toute autre somme supérieure, sinon subsidiairement de confirmer le jugement.

La demande d'indemnisation de L est basée principalement sur les dispositions de l'article 2.21 de la CBPI et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

B conclut, par réformation du jugement, au rejet de la demande adverse sinon à voir réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions.

Dans son acte d'appel, elle soutient que la demande en contrefaçon devrait être déclarée non fondée « pour les motifs développés sous I ».

Le point visé est intitulé « Faits et rétroactes ». A défaut de contestations précises, le moyen tendant à voir dire que la demande n'est pas fondée est à rejeter.

En ordre subsidiaire, l'appelante se rallie à la décision du tribunal selon laquelle L n'a fourni aucun élément objectif permettant d'évaluer le montant des redevances. Elle fait toutefois grief au tribunal d'avoir ensuite procédé à une évaluation ex aequo et bono. A titre encore plus subsidiaire, elle conclut que le montant indemnitaire réduit à L serait à ramener à de plus justes proportions.

L'article 17.1 du RMUE qui est intitulé « Application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon » dispose notamment :

*« 1. Les effets de la marque de l'Union européenne sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement. Par ailleurs, les atteintes à une marque de l'Union européenne sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du chapitre X ».*

L'article 129 du RMUE qui est intitulé « Droit applicable » se lit comme suit :

*« Les tribunaux des marques de l'Union européenne appliquent les dispositions du présent règlement.*

*Pour toutes les questions en matière de marques qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement, le tribunal des marques de l'Union européenne compétent applique le droit national applicable (...) ».*

Conformément à l'article 130 du RMUE qui traite des « Sanctions » :

*« 1. Lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l'Union européenne, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément au droit national, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.*

*2. Le tribunal des marques de l'Union européenne peut également prendre les mesures ou rendre les ordonnances prévues par le droit applicable qui lui semblent appropriées dans les circonstances de l'espèce. »*

Conformément à ces textes, les juridictions luxembourgeoises appliquent les dispositions de la CBPI aux demandes de dommages et intérêts pour contrefaçon d'une marque européenne.

L'article 2.21 de la CBPI, intitulé « Réparation des dommages et autres actions » se lit comme suit :

*« 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.*

*3. En outre, le tribunal peut, à la demande du titulaire de la marque, ordonner à titre de dommages-intérêts la délivrance au titulaire de la marque des biens qui portent atteinte à un droit de marque, ainsi que, dans des cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens; le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe.*

*4. Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire de la marque peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de l'usage visé à l'article 2.20, alinéa 1er, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Le tribunal rejettera la demande s'il estime que cet usage n'est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation.*

*5. Le titulaire de la marque peut intenter l'action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l'article 2.32, alinéas 4 et 5.*

*6. Le titulaire de la marque peut exiger une indemnité raisonnable de celui qui, pendant la période située entre la date de publication du dépôt et la date d'enregistrement de la marque, a effectué des actes*

*tels que visés à l'article 2.20, dans la mesure où le titulaire de la marque a acquis des droits exclusifs à ce titre. ».*

Conformément à l'article 2.21 de la CBPI, le droit à la marque permet à son titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite d'une atteinte à son droit. La simple atteinte au droit du titulaire, ou de son licencié, suffit. Il n'y a pas d'autre condition à l'action en réparation (cf. A. Braun et E. Cornu, Précis des Marques, 5<sup>e</sup> éd., n° 417).

C'est partant à bon droit que le tribunal a retenu que B est tenue d'indemniser les préjudices causés à L du chef de la contrefaçon.

L'appel principal n'est pas fondé sur ce point.

A titre de réparation de son préjudice matériel, L avait réclamé en première instance la somme de 31.350 euros sur base des redevances qui auraient selon elle été dues si B avait demandé l'autorisation d'utiliser la marque. Ce calcul était basé sur une redevance mensuelle de 950 euros sur une durée allant du 30 juin 2017 au 1<sup>er</sup> avril 2020, soit sur 33 mois.

Le tribunal a rejeté cette demande pour être basée sur un hypothétique contrat de licence et pour ne pas être appuyé par un quelconque élément objectif permettant d'évaluer le montant des redevances dues.

En instance d'appel, L fait valoir que l'article 2.21.2.b) indique que le calcul sur base des redevances dues si le contrefaisant avait demandé l'autorisation d'utiliser la marque est une alternative pour calculer le montant forfaitaire de dommages et intérêts.

Elle en déduit qu'il n'est pas relevant que la conclusion d'un contrat de licence n'est qu'hypothétique voire pas probable.

Cette déduction est correcte et il tombe sous le sens que la victime d'une contrefaçon ne peut pas rapporter la preuve d'un contrat de licence. Toutefois, il n'en reste pas moins que si elle base sa demande en indemnisation sur un hypothétique contrat de licence, elle doit soumettre à la juridictions les données concrètes permettant à celle-ci de vérifier « au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus » (cf. article 2.21 2 b précité).

Comme une telle preuve laisse d'être rapportée, l'appel incident n'est pas fondé sur ce point.

A titre subsidiaire, L réclame, par réformation du jugement, la somme de 30.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice matériel et moral.

Le tribunal a, conformément aux dispositions de l'article 2.21.2.b de la CBPI évalué ex aequo et bono le préjudice matériel et moral de E à la somme de 20.000 euros.

Comme l'appelante sur incident n'explique nulle part en quoi cette évaluation forfaitaire par les juges de première instance ne serait pas exacte et devrait être réformée, son appel incident n'est pas fondé.

L'appelante principale n'a pas justifié qu'il y aurait lieu de réformer l'allocation de dommages intérêts ou de procéder à leur réduction. Son appel n'est donc pas fondé non plus.

○ la concurrence déloyale et le parasitisme

Selon C, qui bénéficie d'un droit exclusif sur le signe ou l'enseigne J en raison de ses droits antérieurs, B se serait livré à des actes de concurrence déloyale et d'agissements parasites à son encontre en activant dès le 30 juin 2017 le nom de domaine J.lu pour rediriger les internautes et les clients de C vers la page internet de B

Par de tels actes déloyaux B aurait profité indûment du savoir-faire, du fruit du travail intellectuel et de l'investissement de C.

L'appelante se rallie aux développements des juges de première instance selon lesquels l'action en concurrence déloyale n'est accueillie que si le licencié établit que son adversaire a créé un risque de confusion avec son activité par l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque qu'il est habilité à exploiter et qu'il exploite effectivement.

Elle donne à considérer que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce.

Ainsi, aucun risque de confusion ne serait établi par C. A admettre qu'il puisse y avoir confusion, celle-ci trouverait son origine dans la seule mauvaise foi adverse et les agissements des intimés « puisque la marque J a été déposée tout en sachant que le nom de domaine était d'ores et déjà réservé par [B] ».

L'appelante écrit encore que C reste par ailleurs en défaut d'établir tant un usage effectif dans le chef de la société A qu'une exploitation effective dans son chef.

Au vu de ces développements, l'appelante demande à la Cour, par réformation du jugement, à voir dire qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est démontré dans son chef.

Concernant le parasitisme économique, l'appelante fait grief au tribunal d'avoir fait une appréciation erronée de la situation objective

alors que ce ne serait pas B mais au contraire les parties adverses qui se seraient adonnées à un tel acte.

Elle affirme avoir développée l'application J, financé les investissements nécessaires en matière de recherche et de développement notamment par l'intermédiaire de son employé T. Ce dernier aurait ensuite été débauché par C respectivement par D et aurait pu faire bénéficier son nouvel employeur de son expertise acquise durant de nombreuses années.

C se serait depuis 2017 livré à des actes de concurrence déloyale en tentant de s'approprier la clientèle de A en adoptant le même code couleur et le même design que A utilisait sur ses véhicules, son site internet ou encore sur le matériel médical.

B conclut que le jugement est donc à réformer également sur ce point.

L'appelante ne conteste pas que C n'est pas titulaire de la marque « J » mais dispose d'un droit d'usage sur celle-ci alors qu'elle l'utilise de l'accord du titulaire de la marque, L, dans l'exercice de ses activités d'exploitation de laboratoires d'analyses médicales.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré fondé en principe la demande de C basée sur la concurrence déloyale et le parasitisme.

Concernant l'indemnisation du préjudice, ils interjettent appel incident et demandent à la Cour de faire droit aux demandes d'indemnisations de C qui se chiffrent aux montants suivants :

- 40.000 euros du chef d'un manque à gagner par suite de perte de nouvelle clientèle, détournée par les pratiques illicites de B,
- 150.000 euros du fait du trouble commercial subi par C en pleine période de lancement de son nouveau projet sous forme de l'application J,
- 10.000 euros en raison du parasitisme des efforts de promotions de l'enseigne J, dont B a indirectement profité.

L'appelante reproche aux juges d'avoir basé leur décision sur la seule considération que l'utilisateur qui effectue une recherche sur internet à partir du nom de domaine J.lu serait automatiquement redirigé vers les laboratoires A.

Ce postulat serait inexact. Elle cite l'ordonnance de référé (qui a été réformée). Elle affirme de même que les intimés se basent sur un usage antérieur de leur marque par rapport à l'usage par elle du nom de domaine et rappelle qu'elle a utilisé le nom de domaine à partir du 30 juin 2017 et que les intimés ont utilisé la marque « J » à partir du 29 juin 2017 de sorte que l'usage des deux signes serait concomitant.

Tel qu'indiqué à juste titre par les juges de première instance, depuis l'abrogation de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant notamment certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale par la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative, entrée en vigueur le 31 décembre 2016, il n'y a plus de législation spéciale en matière de concurrence déloyale au Luxembourg.

Les actes de concurrence déloyale doivent donc s'analyser, à l'instar de ce qui se pratique en France, sur base de la responsabilité délictuelle. Ces mêmes actes sont, le cas échéant, également susceptibles d'être constitutifs d'une pratique commerciale déloyale au sens des articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation.

Les conclusions de l'appelante sont en partie confuses et elle a dans une large partie reprise dans le cadre de la concurrence déloyale et du parasitisme, les moyens déjà développés en matière de contrefaçon.

Pour autant qu'il n'y a pas encore été répondu ci-avant, ces moyens seront examinés ci-après.

L'acte de concurrence déloyale peut être défini comme tout comportement qui s'écarte de la conduite normale du professionnel avisé et qui, faussant l'équilibre dans les relations concurrentielles, rompt l'égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d'économie libre (cf. E. Martin-Achard, La notion de concurrence déloyale, J.T. (Lausanne) 1977, 1, p. 34 s. – A. Chavanne et J. Azéma : RTD com. 1976, p. 87, n° 16).

La grande majorité des actes de concurrence déloyale sanctionnés par les juridictions relève de la transgression d'un devoir général de conduite ; la faute consiste alors en une contravention aux usages honnêtes et loyaux pratiqués entre concurrents. En l'absence de toute réglementation, le juge procède, de façon abstraite, à l'appréciation du comportement en cause, par référence à la conduite qui doit être celle du bon concurrent, loyal et avisé (cf. JurisClasseur Concurrence – Consommation, Fasc. 240 : Domaine de l'action en concurrence déloyale, n° 17).

La jurisprudence majoritaire constante considère que le fait de créer, fût-ce par imprudence ou négligence, une confusion ou un risque de confusion avec l'entreprise d'un concurrent ou avec ses produits ou services constitue un acte de concurrence déloyale. Elle retient qu'« un commerce honnête impose de dissiper la confusion qui peut naître dans l'esprit du public sur l'origine respective de deux produits similaires » (cf. CA Paris, 24 mai 1960 : Ann. propr. ind. 1961, 232. – V. aussi CA Paris, 22 oct. 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 230) et que « la concurrence cesse d'être loyale et est source de responsabilité pour

faute lorsqu'elle est faussée par des procédés ou des manœuvres ayant pour objet d'entraîner une confusion dans l'esprit de la clientèle » (cf. CA Lyon, 23 janv. 1979 : D. 1980, inf. rap. p. 127 ; Jurisclasseur, op. cit. n° 35).

La reconnaissance d'un risque de confusion suppose, en premier lieu, que les parties se trouvent en situation de concurrence, c'est-à-dire qu'elles exploitent toutes deux le signe ou le produit ou service considéré sur un même marché. En effet, hors de cette hypothèse, aucune confusion ne saurait être retenue. Pour autant, la jurisprudence ne fait pas preuve d'une rigueur excessive dans l'interprétation de cette condition. L'essentiel est, en effet, que les clients puissent croire que les produits ou services ont une origine commune ou croire en l'existence de liens entre les opérateurs considérés. Cette condition tenant à la présence d'une situation de concurrence impose également une prise en compte du rayonnement géographique des signes ou des produits ou services en cause (cf. Jurisclasseur, op. cit. n° 37).

La concurrence se définit comme un état de fait qui se présente seulement lorsque deux personnes exerçant des activités commerciales, industrielles ou artisanales, présentent directement à tout ou partie d'une même clientèle, pour la satisfaction des mêmes besoins de celle-ci, des services ou des produits comparables entre eux (cf. Cour d'appel, 28 mai 2008, n° 33368 du rôle ; Cour d'appel, 28 avril 1999, n° 22988 du rôle).

B et C exercent la même activité à savoir l'exploitation de laboratoires d'analyses médicales. Elles communiquent avec leur clientèle existante ou potentielle notamment par internet. Elles se trouvent en situation de concurrence.

La deuxième condition de l'existence d'un risque de confusion, à savoir la priorité d'usage, est établie au vu des pièces versées en cause qui établissent que le signe J en tant que marque enregistrée a été utilisé par C antérieurement à l'utilisation par B du nom de domaine.

Le moyen de B basé sur un usage concomitant des deux signes est contraire en fait alors que la protection conférée à une marque enregistrée, commence rétroactivement à partir de son dépôt c'est-à-dire en l'espèce à partir du 15 mars 2017.

Au vu de l'identité du nom de domaine et de la marque et de l'identité des activités exercées par C et B, le risque de confusion que génère cet usage dans l'usage du public est donné.

Il est d'autant plus donné suite à la modification par B de la zone F du nom de domaine aux fins de rediriger les internautes vers le site de B

La Cour constate que cette modification de la zone F du nom de domaine a été opérée le lendemain du lancement par C de sa campagne de publicité pour la marque « J ».

En l'espèce, l'acte argué de concurrence déloyale consiste en une manœuvre informatique consistant à diriger vers le site internet de B les internautes ayant fait la démarche d'introduire le mot clé « J » dans leur moteur de recherche, mettant ainsi les internautes devant un fait accompli indépendamment de leur degré de professionnalité et créant un risque de confusion en leur suggérant que les deux sociétés seraient liées.

Il a été jugé que « l'utilisation d'un nom commercial dans un nom de domaine, qui porte atteinte à la fonction d'identification ou de publicité du nom commercial antérieurement utilisé par un concurrent (...) constitue un acte de concurrence déloyale » (cf. Cour de cassation française, chambre commerciale, 7 juillet 2004, n° 02-17.416, n° Juris Data : 2004-024595).

Le critère juridique de la concurrence déloyale est la déloyauté, et non point le détournement de clientèle. Au demeurant, la loyauté prise en considération n'est plus la « loyauté du concurrent » (par une approche subjective), mais bien une « loyauté dans la concurrence », par une approche objective « permettant de fonder des normes de comportement » (l'observation est de Y. Picod, Concurrence déloyale et concurrence anticontractuelle, dans Y. Serra (dir.) La concurrence déloyale. Permanence et devenir : Dalloz, 2001, p. 11 s., spéc. p. 17-18). Le détournement de clientèle peut être une conséquence de la déloyauté, mais n'est pas nécessaire et, de toute façon, n'est pas un critère juridique mais une notion économique.

En l'espèce, la Cour retient que le fait par B de faire des démarches actives tendant à la redirection vers sa page internet les recherches effectuées par les internautes en utilisant le mot-clé « J » constitue incontestablement un acte contraire aux usages honnêtes en matière d'activités commerciales.

Cette redirection a par ailleurs créé un risque de confusion certain dans l'esprit des consommateurs, même professionnels, dans la mesure où les clients effectifs ou potentiels de C, en introduisant le mot-clé « J » étaient dirigés vers B, société exploitant également un laboratoire d'analyses médicales, qui était différente de celle qu'ils s'apprêtaient à consulter.

La modification de la zone F du nom de domaine n'est pas contestée par l'appelante. Il ressort encore du constat d'huissier versé en cause du 5 juillet 2017, qu'en ouvrant la page web « J.lu », l'huissier a été redirigé sur la page d'accueil de A, ayant comme adresse « B.lu » ( cf. pièce n° 14, Me Lorang).

B était parfaitement consciente sinon de l'illégalité à tout le moins de l'inadéquation et de l'indélicatesse de sa démarche, alors qu'elle a dès le lendemain du lancement de la campagne publicitaire par C activé le nom de domaine et procédé au changement de la zone F aux fins de rediriger les internautes vers son site internet.

L'acte de concurrence déloyale est dès lors établi en cause.

Il découle de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence de risque de confusion n'est pas fondé.

Comme le moyen basé sur une prétendue mauvaise foi dans le chef de C pour avoir choisi comme nom de marque le signe J a déjà été analysé ci-dessus dans le cadre de la demande concernant la contrefaçon, il y a lieu de renvoyer à ces développements, censés être reproduits ici.

Quant au moyen concernant la charge de la preuve de l'absence d'usage par B « d'une exploitation effective dans son chef », la Cour renvoie à ses développements ci-dessus selon lesquels il appartient à B d'établir l'antériorité d'un usage du nom de domaine J.lu dans son chef pour s'opposer à la protection accordée par l'enregistrement de la marque européenne.

Finalement, la Cour relève que les affirmations de l'appelante, que ce ne serait non pas elle mais C qui se serait livrée à des actes de concurrence déloyale, restent non seulement à l'état de pures allégations mais ne sauraient, même si elles étaient établies, avoir pour conséquence d'exclure que B s'est livrée à des actes de concurrence déloyale. Il en est de même en ce qui concerne les actes de parasitisme.

L'appelante conteste avoir procédé à des actes de parasitisme en essayant de profiter des investissements réalisés par les intimés. Elle expose qu'il découlerait au contraire des données objectives que C a tenté en 2017 de s'approprier la clientèle de A.

Le parasitisme est défini comme l'imitation des idées et du travail d'autrui sans rien dépenser. Il permet à l'entreprise parasite de faire l'économie de frais financiers et intellectuels importants pour la commercialisation de ses produits. Il peut exister indépendamment de tout risque de confusion entre l'œuvre de la victime et celle du parasite de même que de l'originalité du bien parasité (cf. Cour d'appel (commercial), 21 mars 2007, Pasicrisie T.33, p. 414).

Les parties intimées justifient de leurs efforts réalisés pour promouvoir le signe « J » par le lancement d'une campagne publicitaire importante (cf. pièces n° 12, 20 et 21, Me Lorang). Compte tenu de la couverture médiatique il est invraisemblable que B n'ait pas eu connaissance de l'existence de l'enseigne « J » d'autant plus que dès le lendemain du

début de ladite campagne elle a procédé au changement de la zone F du nom de domaine. Cette modification qui a eu pour conséquence de rediriger les internautes vers le site de B ne peut s'expliquer autrement que par une volonté de profiter ainsi indûment des investissements réalisés par C.

Ces faits sont constitutifs de parasitisme économique.

C'est partant à bon droit que les juges de première instance ont déclarée fondée la demande de C basée sur la concurrence déloyale et le parasitisme.

○ l'indemnisation de la concurrence déloyale et des actes de parasitisme

L'appelante conteste les demandes indemnitaires adverses du chef de concurrence déloyale et de parasitisme.

Elle fait valoir que D, dont les droits ont été apportés à C, réclamait initialement à ce titre la somme de 200.000 euros.

Dans une note de plaidoiries versée en cours de première instance, C aurait sollicité le paiement des montants de 40.000 euros du chef de manque à gagner, de 150.000 euros au titre du trouble commercial et de 10.000 euros en réparation du parasitisme des efforts de promotion de l'enseigne J.

B reproche aux juges de première instance d'avoir déclaré les demandes portant sur le trouble commercial et la réparation du parasitisme des efforts de promotion fondées.

Elle expose qu'il s'agit de demandes nouvelles non formulées dans l'acte introductif d'instance qui « devront être déclarées irrecevables » et elle conclut ensuite qu'«[i]l convient partant de donner acte à la partie C qu'elle cantonne sa demande en réparation du prétendu manque à gagner au montant de 40.000€ ».

D (dont les droits ont été repris par C) avait dans l'acte introductif d'instance demandé une indemnisation de 200.000 euros. C qui vient aux droits de D avait en cours de première instance précisé ses préjudices et réclamé la somme de 40.000 euros au titre du manque à gagner, la somme de 150.000 euros du fait du trouble commercial et le montant de 10.000 euros du chef de parasitisme des efforts de promotion de l'enseigne J.

A supposer, quod non, que les demandes de C seraient à qualifier de demandes nouvelles, il convient de relever qu'il ressort du jugement a quo, que le moyen d'ordre privé de l'irrecevabilité des demandes nouvelles n'avait pas été soulevé par B en première instance.

Les demandes de C ont dès lors à juste titre été déclarées recevables par le tribunal.

Comme C n'a pas formulé de demande nouvelle en instance d'appel, le moyen soulevé est à rejeter.

L'appel n'est pas fondé sur ce point.

Il n'y a pas non plus lieu de donner acte à « la partie C qu'elle cantonne sa demande en réparation du prétendu manque à gagner à la somme de 40.000 € », un tel cantonnement étant contraire en fait.

A titre subsidiaire, et pour le cas où les demandes indemnitaires ne seraient pas déclarées irrecevables, l'appelante demande à la Cour de ramener les montants redus à C à de plus justes proportions.

Les intimés font valoir que l'indemnisation alloué à C en première instance est largement inférieure à celle qui avait été demandée ; ils demandent à la voir augmenter. C réclame, comme en première instance, la somme de 150.000 euros au titre du trouble commercial, pour lequel les premiers juges lui ont alloué sur base d'une évaluation ex aequo et bono la somme de 30.000 euros.

Elle réclame la somme de 40.000 euros du chef de manque à gagner pour lequel le tribunal lui a alloué le montant de 5.000 euros.

Finalement, elle réclame la somme de 10.000 euros à titre de la réparation du parasitisme des efforts de promotion de l'enseigne J pour lequel elle a reçu en première instance le montant forfaitaire de 3.000 euros.

a) le manque à gagner

Le manque à gagner découlerait de la perte de nouvelle clientèle, détournée par les pratiques illicites de B C fait grief au tribunal d'avoir retenu l'absence de preuve de sa part que des clients potentiels auraient été détournés. L'appelante sur incident fait valoir « que de nombreux clients ont dû être détournés » et que « l'importance et l'étendue de ces détournements sont malheureusement des données que seule la société B peut procurer ». Elle ne tire toutefois aucun moyen en droit de cette affirmation.

Le manque à gagner dans le cadre de la concurrence déloyale est essentiellement constitué par la perte de nouvelle clientèle, détournée par les pratiques illicites mises en œuvre.

Si en l'espèce ce préjudice est donné au vu notamment de l'attestation testimoniale de U (cf. pièce n° 30, Me Lorang), la Cour constate que l'évaluation du préjudice par C ne repose sur aucun élément objectif. En effet, non seulement la période exacte pendant laquelle B a opéré

une redirection vers son site n'est pas rapportée avec certitude au-delà de la période allant du 30 juin 2017 au 1<sup>er</sup> avril 2020, mais surtout C n'a pas établi combien d'internautes redirigés vers le site de l'appelante ont été perdus comme clients par elle.

Il ne faut en effet pas oublier que le fait pour un internaute de consulter un site internet, serait-ce par un moyen déloyal, n'entraîne pas nécessairement ni une entrée en relations contractuelles avec le titulaire du site visité, ni une perte de gain pour un concurrent.

Au regard de ces éléments, la demande principale de C n'est pas fondée.

Il y a toutefois lieu de faire droit à la demande subsidiaire de C et de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué le manque à gagner à la somme de 5.000 euros. L'évaluation par le tribunal est à confirmer au vu des éléments du dossier dont notamment l'attestation testimoniale précitée.

b) le trouble commercial

Il est admis que l'acte de concurrence déloyale, qu'il consiste en une pratique contraire à la loi ou en un procédé attentatoire aux usages du commerce, se caractérise par une rupture de l'égalité dans les moyens mis en œuvre par les concurrents pour conquérir la clientèle. Cette rupture de l'équilibre dans la compétition crée nécessairement chez les concurrents au moins des turbulences, des désordres non quantifiables, constitutifs d'une forme de préjudice ; la sanction des actes déloyaux peut être obtenue « sans autre condition que celle de l'intérêt né et actuel que possède nécessairement tout concurrent à ne pas avoir à lutter contre de tels moyens » (cf. Roubier, Le droit de la propriété industrielle : t. I, Sirey 1952, p. 509). La nature particulière du domaine dans lequel la faute est commise - la concurrence - permet de déceler dans tout acte déloyal au moins un trouble commercial, forme de préjudice constitué par la déstabilisation du rival et la diminution de sa capacité de concurrence (cf. P. le Tourneau et a., Droit de la responsabilité et des contrats : Dalloz Action, 11<sup>e</sup> éd., 2017, n° 2214.33, JurisClasseur, préc. n° 20).

Au vu de ces développements, le préjudice du chef d'un trouble commercial est dès lors établi, du moins en son volet moral. La mauvaise foi sinon du moins la volonté caractérisée de détourner des clients de C ressort à suffisance de droit du fait par B de changer de zone F pour détourner les internautes vers son propre site.

Au regard des éléments de la cause, et du défaut par C d'établir des éléments permettant à la Cour de procéder à une évaluation plus précise, l'évaluation ex aequo et bono par le tribunal au montant de 30.000 euros, est à confirmer.

c) le parasitisme

Le parasitisme économique constitue un acte contraire aux usages honnêtes en matière de concurrence qui permet à l'entreprise parasite de faire l'économie de frais financiers et intellectuels importants pour la commercialisation de ses produits ou services. Le fait de s'appropriier le travail et les investissements d'autrui constitue en effet un acte qui fausse le jeu normal du marché, rompt l'équilibre entre les intervenants et provoque ainsi un trouble commercial.

En l'espèce, il est établi que le lendemain du lancement de la campagne publicitaire d'envergure de C, B a procédé à des démarches actives tendant à la redirection vers son site internet d'internautes ayant fait des recherches en utilisant le mot clé « J » suite à la campagne de publicité lancée dans la presse. Ces agissements lui ont permis de profiter indûment des moyens publicitaires déboursés par C.

La demande de C tendant à obtenir réparation des agissements de B en vue de capter sa clientèle est donc fondée. C'est encore à juste titre que le tribunal a évalué ex aequo et bono l'indemnisation redue de ce chef à C à la somme de 3.000 euros.

Les appels ne sont dès lors pas fondé sur ce point.

○ les mesures accessoires

Le moyen de B basé sur l'absence d'objet de la demande adverse relative à l'interdiction, sous peine d'astreinte, prononcée par le tribunal, d'utiliser de quelque manière que ce soit le nom de domaine J.lu ou le signe J de toute autre manière a été rejeté ci-dessus comme non fondé.

Les appelants sur incident demandent à voir ajouter à la condamnation prononcée à l'encontre de B de procéder au transfert, à ses frais, du nom de domaine J.lu au profit de L d'une astreinte.

B fait valoir que cette demande est prohibée pour être nouvelle en instance d'appel et que pour le surplus elle n'a pas d'objet alors que le transfert aurait d'ores et déjà eu lieu en date du 1<sup>er</sup> avril 2020.

Ces affirmations sont contestées par les intimés.

Concernant le moyen basé sur l'absence d'objet de la demande de transfert, la Cour renvoie à ses développements ci-dessus sub « défaut d'objet de la demande d'interdiction d'utiliser le nom de domaine respectivement l'enseigne », qui sont censés être reproduits ici.

Concernant le moyen basé sur l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile il ressort du jugement que la demande de transfert a déjà été formulée en première instance. Elle n'est donc pas nouvelle en appel. Seule la demande des appelants sur incident de voir ajouter une astreinte à la condamnation de procéder au transfert n'avait pas été formulée en première instance.

Toutefois, conformément à l'article 2060 du Code civil, cette demande est recevable même si elle est formée pour la première fois en instance d'appel.

La demande des intimés à voir assortir d'une astreinte la condamnation prononcée à l'encontre de B relative au transfert du nom de domaine est dès lors recevable.

Au vu des éléments du dossier et notamment du comportement de B il y a lieu de faire droit à cette demande et d'assortir la condamnation prononcée à son encontre de procéder au transfert du nom de domaine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Cette astreinte commencera à courir dans le mois de la signification du présent arrêt et elle est limitée au maximum de 50.000 euros.

○ les indemnités de procédure

B conclut à sa décharge des condamnations prononcées à son encontre sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle réclame la condamnation solidaire, sinon in solidum des intimés à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 3.000 euros pour l'instance d'appel.

Sa demande à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre par les juges de première instance sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter en l'absence de toute preuve que les premiers juges l'ont à tort condamnée au paiement d'une indemnité de procédure.

Sa demande en allocation d'une indemnité de procédure pour la première instance n'est pas fondée au vu du fait que le jugement dont appel est à confirmer. En tant que partie succombante en première instance, sa demande n'est pas fondée sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Au vu du sort réservé à son appel, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure pour la présente instance requiert un rejet. Il est en effet établi qu'une partie qui doit supporter l'entièreté des frais et dépens, n'a pas droit à une indemnité de procédure (Cass.Lux.1er déc. 2011, n° 66/11 ; CA Lux, 1e chambre, 24 oct. 2007 rôle 31065).

Dans les dernières conclusions des intimés, seules C et L demandent à la Cour de condamner B à leur payer à chacune une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l'instance d'appel.

Comme il paraît inéquitable de laisser à charge de ces parties l'intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer, il y a lieu de faire droit à leurs demandes conformément au dispositif ci-dessous.

### **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,

reçoit les appels, principal et incident en la forme,

rejette les demandes de donné acte,

dit l'appel principal non fondé,

dit l'appel incident non fondé,

déclare recevable et fondée la demande de la société à responsabilité limitée K de voir assortir la condamnation de la société anonyme A (anciennement B SA) de procéder au transfert du nom de domaine J.lu,

partant dit que ce transfert doit intervenir dans le délai d'un mois à partir de la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, l'astreinte étant limitée au montant de 50.000 euros,

pour le surplus confirme le jugement

condamne la société anonyme A (anciennement B SA) à payer une indemnité de procédure de 1.500 euros tant à la société à responsabilité limitée K qu'à la société anonyme C

condamne la société anonyme A (anciennement B SA) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Me Lydie Lorang sur ses affirmations de droit