

Audience publique du premier avril deux mille vingt

Numéro 45353 du rôle.

Composition:

Karin GUILLAUME, président de chambre;
Elisabeth WEYRICH, premier conseiller;
Yola SCHMIT, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. la société anonyme B),

2. D), administrateur de société,

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 5 octobre 2017,

comparant Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme L),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 5 octobre 2017,

comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, en remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anonyme E),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 5 octobre 2017,
défaillante ;

3. la Fondation X),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 5 octobre 2017,
comparant par son directeur ____.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier de justice du 12 juillet 2017, la société B) SA et D) ont fait donner assignation à la société L) SA et à la société E) SA à comparaître devant le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux fins de

- voir constater que c'est à tort que la partie L) SA utilise le nom de domaine www.____.lu en violation des droits de la marque déposée par la partie requérante B) SA, en faisant naître l'impression incorrecte que l'application web et smartphone ____ serait une création des laboratoires d'analyses K), l'enseigne commerciale de L) SA, et donc en commettant un acte de concurrence déloyale au détriment de B) ainsi que de D),

- et la société L) SA se voir interdire l'utilisation du domaine www.____.lu à partir du jour du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sinon pour le moins se voir ordonner de suspendre l'utilisation du prédit nom de domaine en attendant la décision au fond coulée en force de chose jugée, sous peine d'une astreinte de 2.500 euros par jour de retard.

La société E) était assignée en déclaration de jugement commun.

La demande était basée principalement sur l'article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile et, subsidiairement, sur l'article 932 alinéa 1 du même Code.

A l'appui de leur demande, la société anonyme B) S.A. et D) ont exposé qu'en date du 1^{er} juillet 2011, D), en sa qualité d'administrateur délégué de

la société L) SA, a fait enregistrer le domaine www.____.lu auprès de « X) - LU », pour le compte de la société L) SA.

Que le 21 juillet 2008, D) a constitué la société B) SA, sous la dénomination Y) SA.

Qu'au mois de janvier 2014, D) a été démis de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société L)

Que le 11 avril 2016, la société B) SA a pris sa dénomination sociale actuelle et que, depuis le 18 mai 2016, elle a comme objet social l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales comprenant notamment toutes prestations constitutives d'examens de laboratoires et d'analyses médicales de biologie médicale ; D) étant actionnaire unique de ladite société.

Que la société B) SA n'exploitait au jour de l'assignation aucun laboratoire d'analyses médicales, mais s'était attelée au développement de l'application « ____ ».

Que fin janvier 2017, D) a acquis le laboratoire d'analyses médicales « Forges du Sud », laboratoire qu'il exploite en nom personnel depuis lors. Il est précisé que D) exploite également en nom personnel l'enseigne « B) Lab ».

Que pour les besoins du développement des deux activités de laboratoire d'analyses médicales exploitées par D), à savoir ____ et B) Lab, la société B) SA a développé un logiciel consistant en une application à destination des patients et des médecins permettant, entre autre, la consultation des résultats, la prescription électronique et la prise de rendez-vous pour la prise de sang ; application qui se présente sous la forme d'un service web et d'une application smartphone IOS et Android, dénommée « ____ ».

Qu'elle a déposé en date du 15 mars 2017 la marque figurative avec les éléments verbaux « ____ », marque protégée depuis lors dans l'Union Européenne et la Suisse.

Qu'elle a autorisé D) à utiliser ladite application au profit des deux enseignes commerciales par lui exploitées, à savoir les laboratoires ____ et B) Lab.

Que le 29 juin 2017, l'application web et l'application smartphone « ____ » furent lancées par le biais d'une campagne de presse.

Que depuis l'enregistrement du nom de domaine www. ____.lu, la partie L) SA n'avait jamais fait usage de ce nom de domaine.

Que le lendemain du lancement de leur application « ____ », la société L) SA aurait fait modifier la zone DNS relative au nom du domaine www. ____.lu, ce après que ce domaine fut inactif pendant près de six ans.

Que depuis la modification de la zone DNS du nom du domaine www. ____.lu, ce dernier pointerait désormais directement vers le serveur des laboratoires K), exploité par la société L) SA, de façon à ce qu'un utilisateur non averti effectuant une recherche sur internet soit dirigé directement, en tapant l'adresse ____.lu, vers le laboratoire d'analyses médicales K), l'enseigne commerciale exploitée par la société L), concurrente directe de D) et viendrait dès lors à la conclusion que ce service est offert par K) et non par D) et B) SA.

D) et B) SA ont estimé qu'il ne saurait dès lors y avoir de doute que la société L) SA avait volontairement et en pleine connaissance de cause effectué les démarches aux fins de rediriger tous les utilisateurs intéressés par la marque « ____ » vers le laboratoire K) et en concluaient que la société L) SA avait violé les droits appartenant à la société B) SA suite au dépôt de la marque « ____ », et qu'elle s'était en outre rendue coupable d'un acte de concurrence déloyale en attirant des clients potentiels vers son site en faisant croire que la marque « ____ » et l'application élaborée par B) SA serait de son fait, respectivement du fait de l'enseigne commerciale qu'elle exploite.

Faisant valoir qu'il y avait lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant des agissements de la partie adverse et de prévenir un dommage imminent, D) et B) SA demandaient à ce qu'il soit fait droit à leur demande.

La société L) SA a résisté à la demande en contestant tout trouble manifestement illicite dans son chef. Elle a fait valoir qu'elle était titulaire du nom de domaine www. ____.lu depuis son enregistrement en 2011 et a contesté n'avoir activé ce domaine que depuis le 30 juin 2017, affirmant que l'utilisation du domaine et la redirection vers sa page web étaient bien antérieures au dépôt de la marque « ____ » par la société B) SA.

Elle a encore contesté tout préjudice dans le chef de la société B).

La société L) SA a contesté finalement, qu'en cas de conflit entre le nom de domaine et la marque, la marque prédominerait en tout état de cause et donnant à considérer que cette question relèverait de la compétence des juges du fond, a conclu à l'irrecevabilité de la demande.

A titre reconventionnel, elle a demandé à voir constater que c'est à bon droit qu'elle utilisait le nom de domaine www.____.lu et à voir dire que le nom de domaine www.____.lu et la marque « ____ » devaient être abandonnés, sinon lui cédés au moindre coût.

Par exploit d'huissier de justice du 26 juillet 2017, la société B) SA et D) ont encore fait assigner l'association sans but lucratif FONDATION X) à comparaître devant le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir dire qu'elle est tenue d'intervenir dans le litige pendant entre les parties requérantes, la société L) SA et la société E) SA aux fins de se voir déclarer commune l'ordonnance à intervenir.

La FONDATION X) a soulevé la nullité de l'exploit d'assignation pour libellé obscur.

Ayant fait valoir qu'elle n'intervenait pas matériellement sur la base de données centrales dans le cadre de la gestion journalière des noms de domaines, la fondation a demandé à se voir mettre hors cause, en sollicitant l'allocation d'une indemnité de 1.000 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ordonnance du 1^{er} septembre 2017, le juge des référés a dit les demandes principales et reconventionnelle irrecevables et a rejeté les demandes des parties en allocation d'une indemnité de procédure. L'ordonnance a été déclarée commune à la Fondation X) et à la société E).

Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que « *contrairement à ce que faisaient plaider les requérantes, il leur appartient d'établir que la société L) n'a pas fait utilisation du nom de domaine « www.____.lu ». Il appartient en effet à la partie qui se prévaut d'un trouble manifestement illicite d'en établir les éléments constitutifs* ».

Il a ensuite constaté qu'il n'était pas établi que la société L) n'ait fait usage du domaine www.____.lu que postérieurement au dépôt de la marque « ____ » par D) et la société B) et relevé que ces derniers devaient bien avoir eu conscience du risque de confusion puisqu'ils savaient que la société L) était titulaire du domaine depuis le 1^{er} juillet 2011, soit antérieurement au dépôt de leur marque.

De cette ordonnance leur signifiée en date du 11 octobre 2017, D) et la société B) ont régulièrement relevé appel par exploit d'huissier de justice du 5 octobre 2017, soit antérieurement à la signification.

L'appel est fondé sur ce que l'ordonnance cause torts et griefs aux appelants, pour avoir, à tort et en violation des règles tenant à l'administration de la preuve, retenu qu'il appartenait aux appelants d'établir que la société L) n'aurait pas fait utilisation du nom de domaine www.____.lu durant une période prolongée.

Les appelants prouveraient sans aucun doute possible que les agissements de la partie L) sont manifestement illicites, dès lors que cette dernière aurait méconnu les droits de la société B) sur la marque ____ protégée depuis le 15 mars 2017 sur le territoire de l'Union européenne et de la Confédération suisse, en utilisant le nom de domaine ____ pour rediriger des clients utilisant l'application web « ____ » sur le site de K), soit une enseigne exploitée par la société L)

Le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque « ____ » et de son logo par la société B) serait intervenu en date du 15 mars 2017, celle-ci aurait été publiée le 30 mars 2017 et la marque a été enregistrée le 10 juillet 2017.

Les dispositions applicables seraient celles de l'article 9 du règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, modifiant le règlement sur la marque communautaire (le règlement modificatif).

L'article 9 de ce règlement dispose que l'enregistrement d'une marque de l'Union Européenne confère à son titulaire le droit exclusif, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union Européenne, d'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 des services.

La protection de la marque devrait supplanter le nom de domaine et le propriétaire d'une marque pourrait s'opposer à l'utilisation du domaine, à moins que le détenteur du nom de domaine ne prouve une antériorité d'utilisation effective du nom de domaine, par l'exploitation d'un site opérationnel et pendant un délai suffisamment long que dans l'esprit du public pour que le nom de domaine s'identifie avec son détenteur.

A l'audience publique, le mandataire des appelantes a déclaré renoncer à se prévaloir de sa pièce 29, dont l'intimée a soutenu qu'elle a été tardivement versée.

En ordre principal les appelants demandent à la Cour de retenir, par réformation de l'ordonnance entreprise, qu'il appartient à la société L) d'établir ses droits sur le nom de domaine en rapportant la preuve positive

de l'usage de ce nom de domaine depuis son enregistrement et après avoir constaté que cette preuve n'est pas rapportée, de faire droit à leur demande, le risque de confusion dans l'esprit des clients étant évident.

Pour autant que la Cour estime, à l'instar du juge des référés, qu'il appartiendrait à D) et à la société B) d'établir le non usage du nom de domaine litigieux antérieurement au dépôt de la marque « ___ », les appelants estiment avoir rapporté cette preuve par la production d'extraits du site internet archive.org qui enregistre les noms de domaine, qui seraient confirmés par des constats d'huissiers (pièce 22).

Sur base desdits éléments de preuve, la société L) aurait été déboutée de sa procédure en annulation pour mauvaise foi du dépôt de la marque « my lab » dirigée contre la société B).

L'intimée n'aurait commencé à faire usage du nom domaine www.___.lu qu'après le dépôt de la marque par les appelants, soit entre le 30 juin et le 5 juillet 2017, ce qui résulterait des attestations testimoniales versée en cause.

Les appelants se prévalent encore de la décision de l'IOPO ayant retenu que la charge de la preuve de l'usage du nom de domaine incombait à la demanderesse en nullité.

Ils demandent à se voir allouer une indemnité de procédure 5.000 euros pour l'instance d'appel.

La société L) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l'appel en la forme.

Quant au fond, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu que la preuve du non usage du nom de domaine incombait à la société B) et à D).

Elle est d'avis que cette preuve n'est toujours pas rapportée, les constats d'huissiers versés en cause n'étant pas déterminants à cet égard et le site archives.org, auquel se réfèrent les appelants, n'étant admis qu'avec réticence par les juridictions françaises.

Les attestations versées par les appelants ne seraient pas pertinentes et émaneraient au surplus de salariés débauchés de la société L) par la société B), qui ne disposeraient d'aucune compétence en la matière.

La société L) fait encore valoir que la question de savoir si la marque prédomine sur le nom de domaine ou l'inverse, relèverait de la compétence exclusive des juges du fond.

La société L) conteste l'indemnité de procédure réclamée par les appelants et demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l'instance d'appel.

Appréciation de la Cour

Quant à la demande dirigée contre la société L)

Aux termes de l'article 933 al 1^{er} du NCPC, le président ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.

Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s'inscrivant en méconnaissance de l'ordre juridique établi, qu'il faut faire cesser puisqu'il est inadmissible pour constituer une illicéité manifeste.

L'usage illicite d'une marque ou d'un signe y ressemblant est, à l'évidence, une voie de fait (cf les signes distinctifs van Innis éd Larcier 1997 no 577) qui autorise le juge à se prononcer en référé.

Il résulte des pièces versées en cause, que la société B) a fait le dépôt de sa demande d'enregistrement de la marque « ___ » et de son logo en date du 15 mars 2017, que celle-ci a été publiée le 30 mars 2017 et que la marque a été enregistrée le 10 juillet 2017, auprès de l'Office de l'Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO).

La société B) peut dès lors se prévaloir de l'article 9 du règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement sur la marque communautaire (le règlement modificatif) entré en vigueur le 23 mars 2016.

L'article 9 de ce règlement dispose que l'enregistrement d'une marque de l'Union Européenne confère à son titulaire le droit exclusif, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de

priorité d'une marque de l'Union Européenne, d'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 des services

a) lorsque ce signe est identique à la marque 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 des services identiques ou similaires aux produits et 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.

Les appelants affirment que la société L) n'aurait pas fait utilisation du nom de domaine www.____.lu jusqu'au jour où eux-mêmes ont lancé leur application « ____ », protégée par le dépôt de la marque « ____ » et qu'en date du 30 juin 2017, sans préjudice de la date exacte L) a fait modifier la zone DNS relatif au nom de domaine www.____.lu, de façon à ce que ce dernier pointe désormais directement sur le serveur du site des Laboratoires K).

Il en résulterait qu'un utilisateur non averti, effectuant des recherches sur internet serait dirigé directement en tapant l'adresse ____.lu vers le laboratoire d'analyses médicales K), l'enseigne commerciale exploitée par la société L), concurrente directe de D) et il viendrait à la conclusion que le service est offert par K) et non par les appelants.

La modification de la zone DNS du nom de domaine n'est pas contestée par l'intimée.

Il ressort encore du constat d'huissier versé en cause du 5 juillet 2017, qu'en ouvrant la page web « ____.lu », l'huissier a été redirigé sur la page d'accueil de K).

Les appelants ont partant établi tant leur droit sur le signe résultant du dépôt de la marque, que l'usage non autorisé de ce signe par l'intimée.

Au vu de la similarité, sinon de l'identité des activités exercées par les sociétés B) et L), le risque de confusion que génère cet usage dans l'esprit du public est encore établi.

Pour contester que le trouble manifestement illicite est constitutif de la voie de fait invoquée par la société B), la société L) a justifié l'utilisation

faite par elle du signe « ___ » par le fait qu'elle est titulaire du nom de domaine www.____.lu depuis son enregistrement en 2011. Elle conteste n'avoir activé ce domaine que depuis le 30 juin 2017, affirmant que l'utilisation du domaine et la redirection vers sa page web étaient bien antérieures au dépôt de la marque « ___ » par la société B) SA.

Elle fait partant état de l'antériorité de ses droits, par rapport à la marque déposée par la société B).

Il est admis par la doctrine 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. Cela implique que l'usage d'un nom de domaine soit considéré en lui-même comme une antériorité opposable aux tiers désireux d'employer ultérieurement le même signe à des fins commerciales.

Ce droit qui procède de l'emploi du signe comme nom de domaine constitue un droit autonome « *qui, formellement, naît de l'enregistrement du nom de domaine auprès des autorités compétentes, mais qui s'acquiert, substantiellement par son usage sur le réseau. Car l'enregistrement serait à lui seul impuissant pour conférer un tel droit : une exploitation effective du signe est essentielle pour accéder à une protection en propre. Il en est donc ainsi du nom de domaine comme du nom commercial ou de l'enseigne, la protection sur un nom de domaine ne pouvant s'acquérir que par son exploitation* » (Protection et propriété des noms de domaines. Grégoire Loiseau Rec. Dalloz 2001 p. 1379).

Pour justifier l'antériorité l'autorisant à faire usage du signe protégé comme marque par les appelants, il appartient dès lors à l'intimée d'établir qu'elle peut prétendre à une protection du nom de domaine www.____.lu.

Il est constant en cause que le 1^{er} juillet 2011 D) a, en sa qualité d'administrateur-délégué de la société L) SA, fait enregistrer le domaine www.____.lu auprès de « X) DNS-LU », pour le compte de la société L) SA.

Ce nom de domaine a été enregistré par l'intermédiaire de la société E) SA.

Une exploitation effective du signe étant essentielle pour accéder à une protection, il appartient encore à la société L) SA d'établir une exploitation effective du nom de domaine sur les réseaux sociaux.

Dans la mesure où cette dernière affirme être en droit d'utiliser le signe nonobstant la protection que confère la marque déposée aux appelants, c'est en effet à elle que revient la charge de prouver cet usage.

Or, force est de constater qu'elle est restée en défaut de ce faire, de sorte que, par réformation de l'ordonnance entreprise, la demande de Jean-Luc DOURSON et de la société B) est à déclarer fondée et il y a lieu d'interdire à la société L) l'usage du nom de domaine www.____.lu dès lors que comme elle ne justifie d'aucune antériorité susceptible de faire échec à la protection conférée à la marque par « ____ » 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.

Quant à la demande en déclaration d'arrêt commun

La Fondation X) a réitéré à l'audience les moyens soulevés en première instance quant à la nullité de la demande en déclaration de jugement commun dirigée contre elle et a renouvelé sa demande à se voir mettre hors cause.

La Cour approuve cependant le juge des référés d'avoir écarté le moyen du libellé obscur, dès lors retenir que la Fondation ne pouvait se méprendre sur l'objet de la demande, à savoir de la faire intervenir dans le litige principal aux fins de déclaration d'ordonnance commune.

C'est encore à bon droit, que le juge des référés a retenu que D) et la société B) avaient intérêt à agir, dans la mesure où le but de la demande était de rendre opposable à la fondation X) la procédure introduite contre L).

Enfin, c'est à juste titre que le juge des référés n'a pas fait droit à la demande de mise hors cause formulée par la Fondation X), dans la mesure où cette dernière est chargée de l'infrastructure d'enregistrement des noms de domaine nécessaires au bon fonctionnement des sites web et adresses email, sous la racine nationale du Luxembourg (LU) et que le présent litige à trait à l'utilisation d'un nom de domaine « .lu »

Quant aux demandes formulées sur base de l'article 240 du NCPC

Aux termes de l'article 240 du NCPC, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. L'application de l'article 240 précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

La société L) SA et la Fondation X), n'ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l'intégralité des frais exposés non compris dans les dépens, ayant succombé à l'appel, leurs demandes respectives en allocation d'une indemnité sur la disposition précitée sont à rejeter comme non fondées.

Il y a en revanche lieu de condamner la société L) à payer à la société B) une indemnité de procédure de 1.500 euros, dès lors qu'il serait inéquitable de laisser à charge de cette dernière l'entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.

La société E) assignée en déclaration d'arrêt commun n'ayant pas été touchée à personne, le présent jugement sera rendu par défaut à son encontre.

L'article 84 du NCPC n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, étant donné que la société E) n'est pas assignée aux mêmes fins que la société L).

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant par défaut à l'égard de la société anonyme E) et contradictoirement à l'égard des autres parties,

dit l'appel recevable,

le déclare fondé, partant,

réformant,

constate que la société L) S.A. n'a pas justifié de son droit à utiliser le nom de domaine www.____.lu au regard de la marque « my lab » déposée par la société B) en date du 15 mars 2017,

dit la demande de la société B) S.A. et de D) recevable sur base de l'article 933 al 1er du NCPC,

interdit à la société L) S.A. d'utiliser le nom de domaine www.____.lu dans les 10 jours à partir du prononcé du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, plafonnée à 120.000 euros,

confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,

déboute la société L) SA et la Fondation X) de leurs demandes en allocation d'une indemnité de procédure,

dit la demande basée sur l'article 240 formulée par la société B) S.A. fondée,

condamne la société L) S.A. à payer à la société B) S.A. le montant de 1.500 euros,

condamne la société L) aux frais et dépens de l'instance,

déclare le présent arrêt commun à la Fondation X) et à la société E) S.A.