Texte pseudonymisé

Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.

Arrêt N° 44/24 - IX – COM

Audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre

Numéro CAL-2020-00124 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, président de chambre,
Danielle POLETTI, premier conseiller,
Stéphane PISANI, conseiller,
Gilles SCHUMACHER, greffier.

E n t r e :

- 1) la société de droit anglais **SOCIETE1.)**, établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
- 2) la société de droit suisse **SOCIETE2.)**, établie et ayant son siège social à CH-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce du canton de Zürich sous le numéro CHE-NUMERO2.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

appellantes aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 23 décembre 2019,

comparant par Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Bridel,

e t :

la société de droit luxembourgeois **SOCIETE3.)**, anciennement SOCIETE4.) SA et SOCIETE5.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, sinon tout organe compétent de la société,

intimée aux termes du prêt exploit GALLE du 23 décembre 2019,

comparant par la société à responsabilité limitée NAUTADUTILH AVOCATS LUXEMBOURG, inscrite à la liste V du Tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Vincent WELLENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Exposé du litige

La société de droit anglais SOCIETE6.) PLC a été constituée le 25 avril 1988. En 2014, elle a changé sa dénomination sociale en SOCIETE1.) PLC. Elle est actuellement enregistrée en tant que société anonyme de droit privé sous la dénomination SOCIETE1.) Limited (ci-après SOCIETE1.)).

La société de droit suisse SOCIETE2.) AG (ci-après SOCIETE2.)) est une filiale de SOCIETE1.) et détient les marques incluant le signe « ENSEIGNE1.) ».

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) sont actives dans le domaine du divertissement, de la communication et de la télécommunication. Elles offrent en particulier un service de télévision payante diffusée par satellite. Elles utilisent le signe « ENSEIGNE1.) » comme marque, dénomination sociale et nom commercial et exploitent les sites internet suivants : MEDIA1.), MEDIA2.) et MEDIA3.).

SOCIETE2.) détient notamment les marques de l'Union européenne figuratives et verbales suivantes :

* marque de l'Union européenne figurative IMAGE1), n° NUMERO4.), déposée le 14 avril 2003 pour des produits et services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38 (télécommunications), 41 et 42, enregistrée le 4 février 2010 ;

* marque de l'Union européenne figurative IMAGE2) , n° NUMERO5.), déposée le 14 avril 2003 pour des produits et services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38 (télécommunications), 41 et 42, enregistrée le 12 septembre 2012 ;

* marque de l'Union européenne figurative IMAGE3) , n° NUMERO6.), déposée le 19 mai 2003 pour des produits et services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38 (télécommunications), 41 et 42 et enregistrée le 6 septembre 2012 ;

* marque de l'Union européenne figurative IMAGE 4), n° NUMERO7.), déposée le 27 janvier 2005 pour des produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 36, 38 (dont notamment « telecommunication services, television and radio

broadcasting, transmission and communication services, communications services by satellite »), 41, 42, 43 et 45 et enregistrée le 17 octobre 2012 ;

* marque de l'Union européenne verbale SOCIETE1.) n° NUMERO8.), déposée le 16 mars 2007 pour des services des classes 36 et 37 et enregistrée le 17 octobre 2008 ;

* marque de l'Union européenne verbale SOCIETE1.) n° NUMERO9.), déposée le 18 avril 2008 pour des produits et services des classes 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38 (dont notamment « telecommunications services, television and radio broadcasting ; satellite services ; satellite broadcasting and/or transmission of audio and/or audio visual programming »), 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 et enregistrée le 8 août 2012.

La société anonyme SOCIETE4.) SA (ci-après SOCIETE7.)) a été constituée le 25 août 2009 et distribue par satellite des bouquets payants de télévision numérique sous les enseignes SOCIETE8.) aux Pays-Bas, SOCIETE9.) en Flandres, SOCIETE10.) en Belgique francophone et SOCIETE11.) en Autriche. En République tchèque et en Slovaquie, SOCIETE7.) commercialise par satellite des bouquets payants de télévision numérique sous les enseignes IMAGE5) et IMAGE6), enseignes acquises en 2011. Ces services étaient offerts aux seules populations tchèque et slovaque. Actuellement, SOCIETE4.) utilise le signe IMAGE7) en lieu et place de IMAGE 5) et l'enseigne IMAGER6) n'est quant à elle plus utilisée.

La société anonyme SOCIETE5.) SA (ci-après SOCIETE12.)), filiale de SOCIETE7.), a été créée le 29 décembre 2010. SOCIETE12.) est titulaire des marques nationales tchèques suivantes :

* la marque semi-figurative IMAGER8), déposée le 7 octobre 2008 pour des produits et services des classes 9, 37, 38 et 41 et enregistrée le 23 juin 2010 sous le numéro NUMERO10.) ;

* la marque semi-figurative IMAGE9), déposée le 7 octobre 2008 pour des produits et services des classes 9, 37, 38 et 41 et enregistrée le 23 juin 2010 sous le numéro NUMERO11.) ;

* la marque semi-figurative IMAGE10), déposée le 17 octobre 2006 pour des produits et services des classes 35, 38 et 41 et enregistrée le 10 avril 2007 sous le numéro NUMERO12.).

Elle est encore détentrice des marques nationales slovaques suivantes :

* la marque semi-figurative IMAGE8), déposée le 24 octobre 2006 pour des produits et services des classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42 et enregistrée le 19 septembre 2007 sous le numéro NUMERO13.) ;

* la marque semi-figurative IMAGE9), déposée le 7 juillet 2008 pour des produits et services des classes 9, 37, 38 et 41 et enregistrée le 31 juillet 2013 sous le numéro NUMERO14.).

SOCIETE7.) utilise les marques IMAGE9) et IMAGE8) tchèques et slovaques en vertu d'un contrat de licence lui conféré par SOCIETE12.). Ces marques ont été déposées et enregistrées notamment pour des *services de réception, diffusion et transmission de signaux radio et télévision, et d'autres signaux et messages de communication et de télécommunication*. La marque IMAGE8) a également été enregistrée en Slovaquie pour des *services des classes 35 et 42*.

En septembre 2019, SOCIETE7.) a été acquise par le groupe SOCIETE13.)+. A la suite d'une opération de fusion par absorption par la société à responsabilité limitée SOCIETE14.) SARL (ci-après SOCIETE14.)) le 30 juin 2020, SOCIETE7.) a été absorbée par SOCIETE14.) qui a repris l'ensemble de ses droits et obligations avec effet au 30 juin 2020. Sa dénomination sociale a été changée en SOCIETE3.) SARL (ci-après SOCIETE3.)).

A la suite d'une opération de fusion par absorption par SOCIETE3.) le 30 juin 2021, SOCIETE12.) a été absorbée par SOCIETE3.) qui a repris l'ensemble de ses droits et obligations avec effet au 30 juin 2021.

SOCIETE3.) continue d'utiliser les noms commerciaux « SOCIETE7.) » et « SOCIETE4.) ».

Les parties sont en litige concernant l'utilisation des signes « ENSEIGNE2.) » IMAGE9) ou IMAGE5) et IMAGE8), ainsi que IMAGE7).

Procédure

Par exploit d'huissier du 20 juin 2014, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) assignèrent SOCIETE7.) et SOCIETE12.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile, pour leur entendre interdire d'utiliser le signe « ENSEIGNE2.) » ou tout autre signe similaire aux marques communautaires « ENSEIGNE1.) », incorporant notamment l'élément « ENSEIGNE1.) », ainsi que pour voir rendre une injonction produisant ses effets et s'appliquant dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne, respectivement d'interdire à SOCIETE7.) et SOCIETE12.) d'utiliser le signe « ENSEIGNE2.) » ou tout autre signe similaire aux marques « ENSEIGNE1.) » sur l'ensemble du territoire communautaire, sous peine d'astreinte.

Ils requièrent en outre la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacune de SOCIETE7.) et SOCIETE12.) pour le tout à leur payer la somme de 89.000.000.- euros, subsidiairement la somme de 40.000.000.- euros ou toute autre somme même supérieure à déterminer par le tribunal ou à dire d'expert, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde. En cours de procédure, SOCIETE2.) réclama ces montants à son seul profit.

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) requirrent encore d'inclure les logos IMAGE7) et IMAGE9) dans l'ordre de cessation d'usage.

La demande fut basée sur les articles 9.1. b), sinon 9.1. c), 96, 97 et 98 (1) du Règlement 207/2009 sur la marque communautaire (RMC), abrogé et remplacé par le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (RMUE), dont les articles pertinents sont les articles 9.2 b), sinon 9.2.c), 124, 125 et 126.

SOCIETE7.) et SOCIETE12.) invoquèrent l'incompétence territoriale du tribunal saisi lui demandant de décliner sa compétence en faveur des instances tchèques et slovaques qui seraient seules compétentes pour connaître d'une action en invalidation des marques tchèques et slovaques.

Subsidièrement, elles demandèrent à voir poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE) : « *Est-ce que le principe de coexistence des marques de l'Union européenne et des marques nationales tel qu'énoncé par le sixième considérant du règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne, s'oppose à ce qu'un titulaire d'une marque de l'Union européenne entame une action en contrefaçon sur base de l'article 9, paragraphe 2, sous b) et/ou c) du règlement n°207/2009 afin de faire interdire l'usage d'un signe dans un autre Etat membre où le signe en question constitue une marque nationale valablement enregistrée, en ce que le constat éventuel d'une infraction sur la base du dit article du règlement 207/2009 est susceptible d'éliminer la protection conférée par la marque nationale en question?* ».

A titre plus subsidiaire, elles conclurent à voir déclarer irrecevable l'action de SOCIETE2.) au vu de ce que le jugement tchèque 9A 175/2010-11 du 12 février 2014 et la décision slovaque POZ 5852-2008 II/58-2013 du 28 juin 2013 auraient autorité de chose jugée au moins vis-à-vis de cette société sur la question de l'absence de risque de confusion.

Plus subsidiairement, elles sollicitèrent la surséance à statuer jusqu'à ce que les instances tchèque et slovaque compétentes aient rendu une décision définitive par rapport aux actions en nullité des marques tchèques et slovaques de SOCIETE12.).

Encore plus subsidiairement, elles demandèrent à voir constater que l'usage du mot « ENSEIGNE2.) » ou de signes contenant ce terme est couvert en République tchèque et en Slovaquie par des marques nationales valides, sinon à voir constater la nullité des marques de l'Union européenne (UE) n° NUMERO15.) et NUMERO16.) au moins dans la mesure où elles ont été enregistrées pour des services de broadcasting de télévision et de communication par satellite (classe 38), la radiation de ces marques du registre des marques de l'Union européenne auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ayant été par elles requise. Au cas où il n'était pas fait droit à cette demande, elles demandèrent à voir constater que l'usage du mot « ENSEIGNE2.) » ou de signes contenant ce terme en

République tchèque et en Slovaquie n'engendrerait pas de risque de confusion dans l'esprit du public avec les marques de l'UE invoquées par SOCIETE2.), voire ne permettait pas de tirer profit du caractère distinctif ou de la renommée de ces marques. En tout état de cause, l'usage du mot « ENSEIGNE2.) » ou de signes contenant ce terme ne violerait ni l'article 9.2 b), ni l'article 9.2 c) du RMUE.

Subsidiairement, elles requièrent à voir demander, par voie de question préjudicielle, à la CJCE si « *Le fait qu'un signe attaqué sur la base d'une marque de l'Union européenne soit utilisé dans un nombre très limité d'Etats membres constitue-t-il un facteur pertinent dans le cadre de l'appréciation globale, soit du risque de confusion au regard de l'article 9, paragraphe 2, sous b) du règlement 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne, soit du profit indu ou du préjudice au regard de l'article 9, paragraphe 2, sous c) du même règlement, lorsque la marque de l'Union européenne dont la violation est invoquée n'est pas effectivement utilisée dans ces Etats membres, ni par son titulaire, ni par des preneurs de licence?* ».

Elles sollicitèrent enfin le rejet de la demande tendant à l'obtention d'une injonction, sinon sa limitation aux territoires du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Autriche et du Luxembourg, ainsi que le rejet de la demande en octroi d'une astreinte.

Pour conclure, la demande en allocation de dommages et intérêts ne serait pas fondée.

Par jugement n° 2018TALCH02/00228 du 9 février 2018, le tribunal a reçu les demandes principale et reconventionnelle en la pure forme, a rejeté les moyens d'incompétence et d'irrecevabilité, a dit qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer en attendant les décisions définitives des juridictions tchèque et slovaque et a réservé le surplus ainsi que les frais.

Par exploit d'huissier de justice du 13 avril 2018, SOCIETE7.) et SOCIETE12.) ont interjeté appel contre ce jugement qui n'a pas fait l'objet d'une signification.

Par arrêt N° 47/19 IV-COM du 13 mars 2019, la Cour d'appel a dit l'appel interjeté par SOCIETE7.) et SOCIETE12.) irrecevable, a condamné SOCIETE7.) et SOCIETE12.) à payer à SOCIETE1.) et à SOCIETE2.) la somme de 2.000.- euros pour chacune au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, a condamné SOCIETE7.) et SOCIETE12.) à payer à SOCIETE1.) et à SOCIETE2.) pour chacune une indemnité de procédure de 1.500.- euros et a condamné SOCIETE7.) et SOCIETE12.) aux frais et dépens de l'instance.

Par jugement n° 2019TALCH02/01112 du 5 juillet 2019, le tribunal, statuant en continuation du jugement n° 2018TALCH02/00228 du 9 février 2018, a dit les demandes principale et reconventionnelle non fondées ; a débouté les parties de leurs demandes basées sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile et a laissé les frais et dépens des demandes principale et reconventionnelle à charge de SOCIETE1.) et SOCIETE2.).

Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord analysé la demande reconventionnelle de SOCIETE7.) et SOCIETE12.) tendant à l'annulation, du moins pour certains produits et services, des marques de l'UE SOCIETE1.) n° NUMERO15.) et n° NUMERO16.) à la lumière de l'article 7.1 du RMUE et sous couvert de décisions du tribunal de l'Union européenne et de la CJUE et a retenu, pour rejeter ladite demande reconventionnelle, que le signe « SOCIETE1.) » n'est pas descriptif et qu'il remplit la condition de distinctivité même en ce qui concerne les services de télécommunications par satellite.

Le tribunal a ensuite examiné la demande principale de SOCIETE1.) et SOCIETE2.) tendant à l'interdiction d'usage du signe « ENSEIGNE2.) » au regard de l'article 9.2 b) et c) du RMUE et a retenu que les conditions d'application de cet article n'étaient pas remplies en l'espèce.

Par exploit du 23 décembre 2019, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont régulièrement relevé appel du jugement n° 2019TALCH02/01112 du 5 juillet 2019 qui, selon les informations à disposition de la Cour, ne leur a pas été signifié.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2023 et les débats ont été fixés à l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle le magistrat de la mise en état a donné lecture de son rapport et les parties ont été entendues en leurs conclusions. L'affaire y a été prise en délibéré.

Discussion

Pour des raisons de logique juridique, il convient de se référer aux conclusions récapitulatives de SOCIETE15.), anciennement SOCIETE7.) et SOCIETE12.), déposées en date du 30 octobre 2023 au greffe de la Cour, qui seront les seules examinées par la Cour pour la partie intimée, avant de revenir à celles de SOCIETE1.) et SOCIETE2.), déposées au greffe de la Cour en date du 22 novembre 2023, qui seront les seules à être prise en compte par la Cour pour les parties appelantes, par application de l'article 586, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

- Argumentation de SOCIETE15.)

A titre liminaire, elle déclare interjeter appel incident d'une part, à l'encontre du jugement n° 2018TALCH02/00228 concernant les moyens d'incompétence et d'irrecevabilité relevés et non retenus en première instance et d'autre part, à l'encontre du jugement n° 2019TALCH02/01112 concernant le rejet de sa demande reconventionnelle.

Après avoir rappelé le contexte général du litige et donné un aperçu des antécédents procéduraux tchèques et slovaques, elle soulève le défaut de qualité à agir de SOCIETE1.), motif pris que cette dernière serait la société holding du groupe et que les activités de distribution de contenu télévisé (activités pertinentes pour la présente procédure) seraient poursuivies par des filiales. Même à supposer qu'elle ait un « intérêt à agir », elle n'aurait pas de

« qualité à agir » sur base des articles 9.2.b) et c) du RMUE, étant donné que celle-ci s'apprécie au moment de la demande initiale, en l'espèce l'assignation du 20 juin 2014. N'ayant fourni ni une copie ou une preuve d'une quelconque licence dont elle disposerait, ni la preuve du consentement du titulaire des marques en question, à savoir SOCIETE2.), pour entamer cette procédure, elle ne saurait agir en contrefaçon sur la base d'une marque UE.

Elle fait ensuite plaider à titre principal procédure a pour but d'enlever tout effet aux marques nationales IMAGE9) de SOCIETE7.) en République tchèque et en Slovaquie, ce qui contreviendrait au principe de la coexistence des marques nationales et des marques communautaires et nécessiterait que les parties appelantes doivent suivre les procédures tchèques et slovaques indiquées pour invalider les marques de SOCIETE7.) et non de manière indirecte, voire incidente par le biais d'une action en contrefaçon devant les tribunaux luxembourgeois. Elle précise qu'en vertu de l'arrêt de la CJUE dans l'affaire C-196/11 P *Formula One Licensing* (CJUE, 24 Mai 2012, *Formula One Licensing BV c. OHMI et Global Sports Media Ltd.*, C-196/11 P, ECLI:EU:C:2012:314), la compétence pour invalider les marques nationales tchèques et slovaques de SOCIETE7.), même de manière indirecte par le biais d'une procédure d'opposition, d'annulation ou de contrefaçon sur la base du RMUE, reviendrait exclusivement aux instances nationales compétentes en République tchèque et en Slovaquie, et ce d'autant plus dans le cas d'espèce où les instances nationales en question ont déjà par des décisions qui ont autorité de la chose jugée ou décidée, rejeté les oppositions formées par les parties appelantes contre les marques de SOCIETE7.) et ont été saisies de demandes en nullité des marques en litige.

Si par impossible la Cour devait avoir un doute quant à la compétence du tribunal saisi pour statuer sur un point susceptible d'avoir une incidence sur la validité de marques tchèques et slovaques enregistrées, elle demande à voir poser la question préjudicielle suivante à la CJUE :

« Est-ce que le principe de la coexistence des marques communautaires et des marques nationales, tel qu'énoncé par le sixième considérant du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne, s'oppose à ce qu'un titulaire d'une marque de l'Union européenne entame une action en contrefaçon sur base de l'article 9, paragraphe 2, sous b) et/ou c) du règlement (CE) n° 207/2009 dans un Etat membre afin de faire interdire l'usage d'un signe dans un autre État Membre où le signe en question constitue une marque nationale valablement enregistrée, en ce que le constat éventuel d'une infraction sur la base du dit article du règlement (CE) n° 207/2009 est susceptible d'éliminer la protection conférée par la marque nationale en question dans cet autre Etat membre ? »

Subsidiairement, elle fait valoir que l'action des parties appelantes est irrecevable en raison du droit d'intervention que détiendrait SOCIETE7.) sur base de l'article 16.2 du RMUE en tant que titulaire d'une marque nationale enregistrée postérieurement, dans la mesure où les différentes marques « SOCIETE1.) » sur lesquelles se fonde la présente action en contrefaçon auraient dû être déclarées nulles en raison du défaut de caractère distinctif *ab*

initio de celles-ci à l'égard des services de télédistribution par satellite (Classe 38), caractère distinctif qui n'aurait aucunement été acquis par usage sur les territoires slovaque et tchèque à l'époque des demandes d'enregistrement concernant les marques nationales ENSEIGNE2.) (entre 2006 et 2008).

Plus subsidiairement, elle objecte que l'action des parties appelantes est irrecevable au moins vis-à-vis de SOCIETE2.) en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions des instances compétentes tchèque et slovaque (remplissant les trois conditions d'identité de parties, d'objet et de cause requises par l'article 1351 du Code civil), à savoir : le jugement du tribunal municipal de Prague du 12 février 2014 (confirmé par l'arrêt du 12 mars 2015 de la Cour Suprême tchèque), la décision du Président de l'office de la propriété intellectuelle slovaque en date du 28 juin 2013 et le jugement du Tribunal régional de Banská Bystrica (Slovaquie) du 10 septembre 2020. Cette autorité de la chose jugée s'appliquerait au moins sur le point de l'absence d'un risque de confusion entre le signe IMAGE5) ou « ENSEIGNE2.) » et les marques invoquées par les parties appelantes.

Encore plus subsidiairement, elle demande à ce que la présente procédure soit suspendue jusqu'à ce que les instances tchèques et/ou slovaques aient rendu des décisions définitives quant aux procédures d'opposition ou d'annulation de la marque postérieure de la partie appelante encore en cours (en référence aux recommandations de l'Avocat-Général BOBEK dans les conclusions présentées le 13 avril 2016 dans l'affaire C-226/15P Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion / EUIPO).

Sinon, elle conclut à l'absence de tout acte de contrefaçon en raison du fait que l'utilisation de marques nationales valides - en l'occurrence, des marques tchèques et slovaques - ne peut pas être constitutive de contrefaçon d'une marque de l'UE compte tenu du principe de la coexistence des marques de l'UE et nationales ; les marques de l'UE de la partie appelante seraient nulles faute de pouvoir distinctif dans toute l'Union européenne (cf. CJUE, 22 juin 2006, *August Storck KG c. OHMI*, C-25/05 P, ECLI:EU:C:2006:422, point 83). Selon elle, ce principe exclut que des signes descriptifs qui ont acquis un caractère distinctif par usage dans certains États membres de l'UE puissent bénéficier d'une protection dans d'autres États membres où un tel usage n'est pas donné, voire prouvé. Il incomberait ainsi aux parties appelantes de prouver que le signe « SOCIETE1.) » a acquis un caractère distinctif dans tous les États membres de l'UE où une partie significative de la population comprend le sens du mot « SOCIETE1.) ». Or, les affaires (pertinentes) invoquées par les parties appelantes en première instance concernent seulement les territoires du Royaume-Uni (qui ne fait plus partie de l'UE), de l'Espagne, de la Grèce et de l'Irlande.

Elle objecte encore que deux études de marché effectuées par SOCIETE16.) Analytics démontreraient clairement que, selon la grande majorité des personnes interrogées (respectivement 90% et 82%), le signe « ENSEIGNE1.) » n'est pas apte à distinguer une entreprise déterminée en République tchèque et en Slovaquie et elle en déduit que les marques communautaires de la partie appelante basées sur ce signe seraient nulles en

vertu de l'article 59.1.b) du RMUE. Elle demande en conséquence leur nullité à titre d'appel incident, au moins dans la mesure où elles ont été enregistrées pour des services de *broadcasting* de télévision et de communication par satellite (classe 38).

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour était d'avis que les marques SOCIETE1.) enregistrées pour des services de télécommunication (classe 38) étaient pertinentes en l'espèce dès lors que de tels services engloberaient des services de *broadcasting* de télévision et de communication par satellite, elle demande également à prononcer sur fondement de l'article 59.1.b) du RMUE et pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-avant, la nullité des marques suivantes sur lesquelles s'appuie la partie appelante dans le cadre de la présente procédure, au moins dans la mesure où elles ont été enregistrées pour des services de télécommunication (classe 38) :

- marque de l'Union européenne figurative IMAGE1), enregistrée le 4 février 2010 sous le numéroNUMERO17.) ;
- marque de l'Union européenne figurative IMAGE2) , enregistrée le 12 septembre 2012 sous le numéroNUMERO18.) ;
- marque de l'Union européenne figurative IMAGE3) , enregistrée le 6 septembre 2012 sous le numéroNUMERO19.).

Elle dirige encore sa demande à l'encontre des marques suivantes qui, bien que non expressément invoquées par SOCIETE1.) dans le cadre de la présente procédure sont également enregistrées pour des services de télécommunication (classe 38) :

- marque de l'Union européenne verbale « SOCIETE1.) », enregistrée le 24 septembre 1998 sous le numéroNUMERO20.) ;
- marque de l'Union européenne figurative IMAGE11), enregistrée le 22 janvier 2010 sous le numéroNUMERO21.).

Si par impossible la Cour arrivait à la conclusion que la nullité des marques évoquées ci-avant n'était pas justifiée sur base des arguments développés, elle demande à la Cour de constater par voie de jugement déclaratoire de non-contrefaçon que l'usage par elle de « ENSEIGNE2.) » ou de signes contenant ce terme en République tchèque et en Slovaquie n'est pas de nature à porter atteinte auxdites marques. A titre subsidiaire, si par impossible la Cour était d'avis que les marques SOCIETE1.) enregistrées pour des services de télécommunication (classe 38) étaient néanmoins pertinentes dès lors que de tels services engloberaient également des services de *broadcasting* de télévision et de communication par satellite, elle demande à la Cour de constater par voie de jugement déclaratoire de non contrefaçon, que l'usage de « ENSEIGNE2.) » ou de signes contenant ce terme en République tchèque et en Slovaquie ne porte atteinte à aucune marque de l'UE de SOCIETE2.) et, notamment, n° NUMERO22.) et n° NUMERO23.) dans la mesure où celles-ci, bien qu'elles ne soient pas explicitement invoquées par SOCIETE2.) dans le cadre de la présente procédure, sont également enregistrées pour des services de télécommunication (classe 38) , au moins dans la mesure où elles ont été enregistrées pour des services de *broadcasting* de télévision et de

communication par satellite (classe 38), et pourraient dès lors être invoquées par SOCIETE2.) dans le cadre d'une nouvelle procédure en contrefaçon concernant l'usage de « ENSEIGNE2.) » ou de signes contenant ce terme en République tchèque et en Slovaquie.

En tout état de cause, elle demande à voir rejeter les pièces n° 24, 25, 26 et 55 versées par les parties appelantes pour cause de violation de l'interdiction de placement de cookies sans consentement des visiteurs des sites web SOCIETE1.), telle qu'elle découle de l'article 5(3) de la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et la transposition de cette disposition en droit tchèque et en droit slovaque.

Concernant les conditions matérielles d'une violation au sens de l'articles 9.2.b) du RMUE, elle fait plaider comme en première instance l'absence de toute violation de marque au sens dudit article à défaut de tout risque de confusion : présence de deux signes similaires ; identité ou similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire ; risque de confusion dans l'esprit du public ; risque de confusion comprenant le risque d'association entre le signe et la marque.

Elle explique ainsi quant au premier critère que le signe semi-figuratif IMAGE5) utilisé par elle (également enregistré en tant que marque en noir et blanc en République tchèque et en Slovaquie) qui est un terme distinctif et contient un logo, n'est pas similaire aux marques « ENSEIGNE1.) » de la partie appelante, ni d'un point de vue phonétique (les marques des parties appelantes ne se composent que d'une seule syllabe « ENSEIGNE1.) », alors que les siennes contiennent un mot composé de 2 syllabes « ENSEIGNE2.) » constituant un ensemble indissociable), ni d'un point de vue visuel (*premièrement*, en plus des lettres « ENSEIGNE1.) », ses marques comprennent les lettres « link », *deuxièmement*, le signe IMAGE5) inclut toujours un logo consistant en 8 points rouges placés à droite du mot « ENSEIGNE2.) », l'actuel logo IMAGER13) caractérisant encore davantage la différence visuelle, et *troisièmement*, les polices d'écriture utilisées pour les marques de la partie appelante (à savoir IMAGE1) (n° NUMERO4.)), IMAGE2) (n° NUMERO5.)), IMAGE3) (n° NUMERO6.)) ou encore IMAGE11) (n° NUMERO24.)) et le signe IMAGE5) utilisé par elle diffèrent complètement) ou conceptuel (le mot « ENSEIGNE1.) » désigne le « ciel » alors que le mot « link » a plusieurs significations possibles en slovaque ou en tchèque).

Elle développe, quant au second critère, que la plupart des services ne sont ni identiques, ni similaires, étant rappelé que seule la marque verbale « SOCIETE1.) » n° NUMERO15.) et la marque IMAGE4) n°NUMERO16.) sont enregistrées pour des services de *broadcasting* de télévision et de communication par satellite (classe 38) visés par la partie appelante dans son assignation initiale du 20 juin 2014. Les marques figuratives IMAGE1) n° NUMERO25.), IMAGE2) n° NUMERO26.) et IMAGE3) n° NUMERO27.) et verbale « ENSEIGNE1.) » n° NUMERO28.) ne peuvent jamais donner lieu à un risque de confusion faute de services identiques, voire similaires.

Le mot « ENSEIGNE1.) » ne constitue ni l'élément dominant (la composante « ENSEIGNE1.) » n'a pas de caractère distinctif pour les services de télédistribution par satellite, voire n'a qu'un caractère distinctif très limité, ni de position distinctive autonome dans IMAGE5) ; elle forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément et ne rend pas les autres éléments du signe IMAGE5) insignifiants), ni l'élément distinctif du signe ENSEIGNE2.) (le signe IMAGE5) constitue un tout indivisible dans lequel l'élément emprunté à la marque première a perdu son individualité ; pris isolément, il n'indique ou n'évoque nullement la nature, les qualités, les caractéristiques ou encore la destination des services prestés sous l'égide IMAGE5) ; l'usage intensif du terme « link » lui a fait acquérir un caractère distinctif auprès du public tchèque et slovaque différenciant IMAGE5) des marques des parties appelantes).

Elle fait conclure, quant au troisième critère, que le risque de confusion doit être apprécié dans le chef du consommateur moyen dont le niveau d'attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause : existence d'un niveau d'attention plus élevé requis dans le chef du consommateur moyen compte tenu des caractéristiques objectives des services de télédistribution par satellite (caractère technologique et hauteur du prix des services) ; pas de renommée des parties appelantes en République tchèque et/ou en Slovaquie à prendre en compte dans l'appréciation globale du risque de confusion ; absence d'un usage sérieux en République tchèque et en Slovaquie des marques invoquées par les parties appelantes pour les services litigieux, à savoir la télédistribution par satellite.

L'appréciation du risque de confusion devrait encore se faire exclusivement en fonction de l'usage concret des signes litigieux : en l'espèce, les parties appelantes utilisent leurs marques avec des polices d'écriture et des couleurs différentes de la police et de la couleur (bleu foncé) utilisées dans IMAGE5) et dans le nouveau logo IMAGE7). A supposer que l'usage du signe IMAGE5) viole les droits des parties appelantes, cela ne saurait être le cas du nouveau logo IMAGE7) qui est actuellement utilisé par elle et dont la typographie particulière le marquera comme étant indéniablement membre de la « famille » des marques du groupe.

Si par impossible la Cour avait un doute quant à la portée de l'obligation de limiter l'analyse à l'usage territorial spécifique qui a été fait de la marque attaquante et du signe contesté, elle demande à la Cour de poser à la CJUE la question préjudicielle suivante :

« Le fait qu'un signe attaqué sur la base d'une marque de l'Union européenne soit utilisé dans un nombre très limité d'Etats membres constitue-t-il un facteur pertinent dans le cadre de l'appréciation globale, soit du risque de confusion au regard de l'article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne, soit du profit indu ou du préjudice au regard de l'article 9, paragraphe 2, sous c) du même règlement, lorsque la marque de l'Union européenne dont la violation est invoquée n'est pas effectivement utilisée dans ces États membres, ni par son titulaire, ni par des preneurs de licence ? »

En conclusion, la somme de toutes les différences sur le plan phonétique, conceptuel et surtout visuel créerait une impression globale tout à fait différente entre les marques des parties appelantes et le signe IMAGE5) auprès du consommateur moyen qui a un niveau d'attention plus élevé. Selon une appréciation globale de l'affaire prenant en compte tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (l'ensemble des différences entre les signes, le public pertinent étant le public tchèque et non le public de toute l'Union européenne, le niveau d'attention élevé du consommateur moyen, ...), tout risque de confusion serait exclu. Elle se réfère notamment aux décisions suivantes qui selon elle ne sauraient être simplement ignorées pour résoudre le litige : le jugement du 12 février 2014 du tribunal municipal de Prague, tel que confirmé par l'arrêt du 12 mars 2015 de la Cour Suprême tchèque, la décision du 28 juin 2013 du Président de l'office de la propriété intellectuelle slovaque, le jugement du tribunal régional de Banská Bystrica du 10 septembre 2020, l'instance d'appel de l'office tchèque de la propriété intellectuelle dans ses décisions du 13 février 2020, le jugement du tribunal municipal de Prague du 9 septembre 2022.

Concernant les conditions matérielles d'une violation au sens de l'article 9.2.c) du RMUE, elle fait valoir, reprenant son argumentation développée devant le tribunal, l'absence de toute violation de marque au sens dudit article à défaut pour les parties appelantes de prouver que l'usage du signe IMAGE 5 et, par ricochet, IMAGE7) serait contraire à cette disposition.

Elle rappelle que les conditions suivantes doivent être cumulativement rencontrées : le public cible fait un rapprochement, un « lien » entre les signes en cause sont au moins similaires (cf. les signes en cause ne sont ni identiques, ni même similaires ; les marques de la partie appelante n'ont pas de caractère distinctif intrinsèque) ; la marque attaquante a une renommée (cf. absence de renommée de la partie appelante en République tchèque ou en Slovaquie qui n'y offre pas les services litigieux de télédistribution par satellite) ; l'usage du signe postérieure entraîne un risque de modification du comportement économique du consommateur moyen (la partie appelante n'a avancé aucune analyse en ce sens) ; l'utilisateur incriminé n'a pas de juste motif pour l'usage du signe postérieur (l'usage du signe IMAGE5) est couvert par des marques valides en République tchèque et en Slovaquie ce qui constitue un « juste motif » ; le nom commercial « ENSEIGNE2.) » était déjà utilisé en République tchèque et en Slovaquie en 2007, soit avant que la marque verbale « ENSEIGNE1.) » n° NUMERO15.) et la marque IMAGE4) n°NUMERO16.), enregistrées en 2012, et même avant le dépôt de la marque verbale « ENSEIGNE1.) » n° NUMERO15.)) et tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque renommée, ou leur porte préjudice (usage du signe IMAGE5) ne correspond à aucune des 3 pratiques de parasitisme, de ternissement de la marque et de dilution de la marque retenue par la jurisprudence de la CJUE). Dans la mesure où une injonction et/ou autre mesure demandée devrait être prononcée en ce qui concerne le signe IMAGE5), voire la composante verbale "ENSEIGNE2.)", elle demande à voir préciser que ces mesures ne s'appliqueront pas au signe IMAGE7) utilisé depuis 2017.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait plaider que si la Cour devait constater une violation des droits de marque des parties appelantes au sens de l'article 9.2.b) RMUE et qu'un ordre de cessation au sens de l'article 130.1 du même RMUE s'imposait, il conviendrait de limiter la portée territoriale d'un tel ordre aux territoires où les parties appelantes poursuivent une activité réelle et non-négligeable, à savoir le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche et le Luxembourg et exclure la République tchèque et la Slovaquie où elles ne sont pas actives.

De même, si la Cour devait constater une violation des droits de marque des parties appelantes au sens de l'article 9.2.c) du RMUE et qu'un ordre de cessation au sens de l'article 130.1 du RMUE s'imposait, l'absence de renommée ou d'une atteinte justifierait que la République tchèque et la Slovaquie ainsi que tout autre Etat membre de l'UE où une telle absence peut être constatée soient exclus de la portée territoriale de l'ordre de cessation.

En dernier ordre de subsidiarité, elle objecte que les parties appelantes ne seraient pas en position de pouvoir réclamer des dommages et intérêts pour contrefaçon de leurs marques. Elle précise ainsi que les demandes tendant à l'indemnisation d'un préjudice prétendument subi - en ce compris, la méthode de calcul du préjudice effectivement subi - seraient à régler par le droit national tchèque et slovaque et ajoute que les parties appelantes resteraient en défaut d'établir que les conditions d'indemnisation en droit tchèque et/ou slovaque seraient remplies.

Même à supposer que le droit luxembourgeois soit applicable, les parties appelantes resteraient en défaut d'établir que les conditions de la responsabilité extracontractuelle au sens de l'article 1382 du Code civil sont remplies : l'usage du signe IMAGE5) en République tchèque et en Slovaquie, c'est-à-dire les deux seuls pays où elle utilise le signe, est couvert par des marques nationales tchèques et slovaques valablement enregistrées et ne serait donc pas constitutif d'une faute dans son chef et la partie appelante n'aurait subi aucun préjudice réel et certain (en référence à un arrêt N° 36/21 IV-COM du 9 mars 2021 : un préjudice seulement potentiel ou possible n'étant pas suffisant). En tout état de cause, les dommages et intérêts réclamés seraient totalement surfaits et se baseraient sur des paramètres incorrects.

Elle sollicite enfin une indemnité de procédure de 25.000.- euros à chacune des parties appelantes, sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

- Argumentation de SOCIETE1.) et de SOCIETE2.)

Les parties appelantes indiquent que leur appel est limité à voir réformer le jugement du 5 juillet 2019 en ce qu'il a dit leur demande principale en contrefaçon de marque tendant notamment à l'interdiction de l'usage du signe ENSEIGNE2.) par la partie intimée non fondée ; à voir dire cette demande justifiée et bien fondée, à titre principal sur le fondement de l'article 9(2)(b) du Règlement, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 9(2)(c) du

Règlement, partant : voir interdire à la partie intimée d'utiliser le signe ENSEIGNE2.) ou tout autre signe similaire aux marques communautaires SOCIETE1.) des appelantes notamment incorporant l'élément ENSEIGNE1.), rendre à l'encontre de la partie intimée, en application de l'article 98(1) du RMUE, une injonction interdisant l'utilisation du signe ENSEIGNE2.) ou tout autre signe similaire aux marques communautaires SOCIETE1.) des appelantes notamment incorporant l'élément SOCIETE1.), laquelle injonction produira ses effets et s'appliquera dans l'ensemble des Etats membres, respectivement d'interdire aux sociétés intimées d'utiliser le signe ENSEIGNE2.) ou tout autre signe similaire aux marques communautaires SOCIETE1.) des appelantes notamment incorporant l'élément SOCIETE1.), sur l'ensemble du territoire communautaire, sous peine d'une astreinte de 10.000.- euros par jour et par infraction à ladite injonction respectivement interdiction.,

Elles demandent à voir condamner la partie intimée à payer la somme de 89.000.000.- euros, sinon à titre subsidiaire, la somme de 40.000.000.- euros ou toute autre somme même supérieure à déterminer par la Cour ou à dire d'expert, à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la présente demande jusqu'à solde, à la partie appelante SOCIETE2.).

Elles demandent encore à voir confirmer le jugement du 5 juillet 2019 en ce qu'il a dit la demande reconventionnelle de la partie intimée non fondée et à voir confirmer purement et simplement le jugement du 9 février 2018.

Elles sollicitent enfin à voir condamner la partie intimée à payer à chacune d'elles le montant de 10.000.- euros pour la première instance et de 10.000.- euros pour l'instance d'appel à titre d'indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que les frais et dépens des deux instances.

En premier lieu, elles relèvent que leur demande est basée sur les six marques de l'UE suivantes lesquelles sont toutes pertinentes pour la présente procédure, précisant que les services de télécommunication incluent, en tant que catégorie plus large, les services de diffusion de télévision.

1. Marque semi-figurative IMAGE1)n° NUMERO4.) déposée le 14 avril 2003, enregistrée le 4 février 2010 ;
2. Marque semi-figurative IMAGE2) n° NUMERO5.) déposée le 14 avril 2004, enregistrée le 12 septembre 2012 ;
3. Marque semi-figurative IMAGE3) n° NUMERO6.) déposée le 30 avril 2003, enregistrée le 6 septembre 2012 ;
4. Marque semi-figurative IMAGE4) n° NUMERO7.) déposée le 27 janvier 2005, enregistrée le 17 octobre 2012 ;
5. Marque verbale SOCIETE1.) n° NUMERO8.) déposée le 16 mars 2007, enregistrée le 17 octobre 2008 ;
6. Marque verbale SOCIETE1.) n° NUMERO9.) déposée le 18 avril 2008, enregistrée le 8 août 2012.

Elle ajoute ne pas avoir basé son action sur les deux marques de l'UE suivantes qui ont été enregistrées pour les services de télécommunication en classe 38 :

- Marque verbale "SOCIETE1.)", n° NUMERO22.), enregistrée le 24 septembre 1998 ;
- Marque figurative IMAGE11), n° NUMERO23.), enregistrée le 22 janvier 2010.

Ces deux marques seraient dès lors irrelevantes pour la présente procédure contrairement à ce que prétend SOCIETE15.).

Pour ensuite voir statuer dans le sens de leur demande, après avoir rappelé les faits, elles réitèrent leurs développements faits devant le tribunal en ce qui concerne la renommée de la marque SOCIETE1.) dans de nombreux pays en raison notamment de la distribution internationale de la chaîne SOCIETE17.) qui existe en plus du programme d'abonnement complet disponible au Royaume-Uni, en Irlande, en Autriche, en Allemagne, en Italie, en Suisse, au Liechtenstein et au Luxembourg et couvre, depuis 2012, 42 pays européens, y compris la République Tchèque et la Slovaquie [(cf. enquêtes réalisées par EMS (European Media and Marketing Survey) en Europe permettant de suivre l'audience moyenne de SOCIETE17.)]. Elles donnent également, pièces à l'appui, un aperçu de la famille des marques SOCIETE1.) regroupant, outre ses marques et la chaîne SOCIETE17.), ses principaux sites Internet MEDIA1.), MEDIA4.) et MEDIA3.), ainsi qu'une équipe professionnelle de cyclisme sur route TEAM SOCIETE1.), etc.

Prenant d'abord position sur les moyens de recevabilité et de compétence soulevés par la partie intimée, elles font plaider quant à la qualité à agir de SOCIETE1.) que cette dernière serait le propriétaire des marques contrefaites via sa filiale SOCIETE2.) et qu'elle exploiterait également les marques via ses autres filiales qui bénéficieraient, tout comme elle-même, d'une licence de la part de SOCIETE2.), de sorte qu'elle aurait bien intérêt à agir dans la présente espèce.

Concernant la compétence du tribunal saisi, elles répliquent en se basant sur les articles 9(2) et 61 du RMUE que le titulaire d'une marque communautaire peut demander la nullité de la marque communautaire postérieure devant l'EUIPO et/ou s'opposer à son utilisation par le biais d'une action en contrefaçon devant un tribunal des marques communautaires avant que la forclusion par tolérance puisse prendre effet. Elles n'auraient partant pas besoin de remettre en question la validité des marques nationales de la partie intimée devant les autorités nationales avant d'introduire une action en contrefaçon basée sur l'article 9(2) du RMUE devant le Tribunal compétent en vertu de l'article 125 (1) du RMUE, en l'occurrence, celui de leur domicile, à savoir, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Quant au droit d'intervention sur base de l'article 16.2 du RMUE, elles objectent que cette disposition ne s'appliquerait pas puisque les marques SOCIETE1.) seraient intrinsèquement distinctives.

S'agissant de l'autorité de la chose jugée des décisions administratives rendues en matière d'opposition et de nullité sur l'enregistrement des marques « ENSEIGNE2.) » par les registres tchèques et slovaques, elles font plaider que la triple condition d'identité d'objet, de cause et de parties ne serait pas réunie en l'espèce : le jugement du 12 février 2014 du tribunal municipal de Prague concerne une procédure d'opposition contre l'enregistrement de la marque tchèque « ENSEIGNE2.) » entre SOCIETE2.) et l'Office tchèque de la propriété intellectuelle ainsi que SOCIETE12.), les marques en cause faisant en outre l'objet de procédures d'annulation en République tchèque ; la décision du Président de l'Office slovaque de la propriété intellectuelle du 28 juin 2013 concernant également une procédure d'opposition concernant l'enregistrement de la marque slovaque « ENSEIGNE2.) » serait en outre basée sur la marque internationale « SOCIETE1.) » n° NUMERO29.) qui n'est pas une marque communautaire sur laquelle est basée la présente action ; la décision du tribunal régional de Banská Bystrica du 10 septembre 2020, suivi de la nouvelle décision de l'Office de la propriété intellectuelle slovaque du 25 octobre 2021 qui a retenu que la marque IMAGE9) porte atteinte aux marques renommées de SOCIETE1.) et doit être annulée.

Pour ce qui est de la demande de surséance à statuer jusqu'à ce que des décisions définitives aient été rendues dans les procédures d'annulation en République tchèque et en Slovaquie, elles font valoir que l'existence des marques tchèques et slovaques ne serait pas en cause dans la présente affaire, mais uniquement l'utilisation du signe « ENSEIGNE2.) » dans la vie des affaires. Elles ajoutent que ces actions en nullité et la présente action en contrefaçon seraient totalement indépendantes l'une de l'autre et qu'il n'y aurait aucune raison d'attendre jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue en ce qui concerne la validité ou l'existence des marques tchèques et slovaques.

Elles concluent ensuite au rejet de l'utilisation d'une marque nationale valable comme défense à la contrefaçon d'une marque communautaire, dans la mesure où l'action basée sur l'article 9(2) du RMUE ne remettrait pas en question la validité de la marque communautaire postérieure ni la validité d'une quelconque marque nationale mais uniquement l'utilisation d'un signe contrefaisant. Selon elles, le titulaire d'une marque communautaire pourrait agir contre tout signe utilisé dans la vie des affaires par un tiers, même si ce signe a été valablement enregistré à l'EUIPO ou devant tout autre Office de la propriété intellectuelle national.

Concernant la demande reconventionnelle en nullité, elles font observer qu'en première instance cette demande était limitée aux deux marques de l'UE n° NUMERO15.) et NUMERO16.), toutes deux enregistrées pour des services de télédiffusion par satellite en classe 38, mais qu'actuellement la partie intimée sollicite un jugement déclaratoire de non-contrefaçon concernant ces deux marques ainsi que l'annulation de marques supplémentaires, à savoir les

marques de l'UE n° NUMERO25.), NUMERO26.) et NUMERO27.), enregistrées pour des services de télécommunication en classe 38, ainsi que les marques de l'UE n° NUMERO30.) et NUMERO24.), également enregistrées pour des services de télécommunication en classe 38. Elles précisent que si les trois premières marques ont été invoquées par elles dans la présente procédure dès l'assignation initiale, les deux autres marques n'ont été ni invoquées, ni même mentionnées et seraient dès lors totalement étrangères à la procédure. Ces demandes supplémentaires seraient dès lors irrecevables pour constituer des demandes nouvelles. Elles demandent dès lors une décision séparée sur la recevabilité des demandes reconventionnelles dirigées contre les marques de l'UE n° NUMERO30.) et NUMERO24.), ainsi que la condamnation de la partie intimée au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire. Il en irait de même des demandes déclaratoires de non-contrefaçon qui seraient irrecevables alors qu'elles sont à considérer comme des demandes nouvelles au sens de l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

Pour ce qui est du fondement de l'action en nullité, elles font plaider avoir basé leurs demandes sur des marques enregistrées pour les classes (produits d'hygiène), 4 (huiles et carburants), 7 (machines), 9 (appareils électriques et logiciels), 11 (appareils pour la distribution d'eau et d'énergie), 12 (véhicules), 16 (papier et produits d'imprimerie), 17 (matières isolantes), 18 (produits en cuir, sacs et parapluies), 25 (vêtements), 28 (jeux et jouets), 35 (publicité), 36 (assurance et affaires financières), 37 (services de réparation et d'installation de services), 38 (télécommunications), 39 (transport, emballage et voyage), 40 (génération d'électricité), 41 (éducation, sports and activités culturelles), 42 (services scientifiques et technologiques), 43 (services de restauration, de boissons et de logement), 44 (soins d'hygiène et de beauté), 45 (services juridiques et de licence). Elles expliquent que le mot « Sky » n'est pas descriptif pour ces produits et services, en ce compris et en particulier pour les services de télécommunication en classe 38, qui couvre également la télédiffusion par satellite et ajoutent que de nombreuses juridictions européennes ont déjà confirmé que le signe « SOCIETE1.) » est distinctif *per se* pour les produits et services pour lesquels il a été enregistré, en ce compris la télédiffusion par satellite. Elles concluent que le signe « SOCIETE1.) » a un caractère distinctif intrinsèque, sinon que ce signe a acquis un caractère distinctif par l'usage ainsi qu'une renommée très importante par un usage de plus de 25 ans (cf. jurisprudence européenne constante) non autrement remise en cause par les sondages produits par la partie adverse, de sorte que la demande en nullité sollicitée par la partie intimée devrait être rejetée dans son intégralité et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Prenant ensuite position sur l'article 9.2 b) du RMUE, elles reprochent au tribunal d'avoir procédé à une interprétation erronée de l'étendue territoriale du public pertinent à prendre en considération pour évaluer le risque de confusion. En limitant l'analyse de ce risque aux territoires tchèque et slovaque et non à l'ensemble de l'UE, le raisonnement du tribunal serait contraire au droit de l'UE et obligerait le titulaire d'une marque de l'UE de prouver une contrefaçon dans chaque pays de l'UE mettant ainsi à néant le caractère unitaire de la marque de l'UE (cf. article 1^{er} du RMUE) suivant lequel la contrefaçon dans un seul

pays de l'UE serait suffisante pour justifier l'interdiction de l'utilisation du signe contrefaisant sur tout le territoire de l'UE.

Il s'ensuivrait qu'un tribunal peut exclure un pays de son injonction pan-européenne si le défendeur, une fois la contrefaçon constatée, peut prouver que dans un pays particulier il n'y a pas de risque de confusion, mais ce même tribunal ne pourrait en aucun cas refuser la constatation de la contrefaçon dans le reste de l'UE sans violer le caractère unitaire de la marque de l'UE, en l'occurrence, les marques de SOCIETE1.) (cf. CJUE, 12 avril 2011, affaire C-235/09, DHL Express c/ Chronopost, § 39 à 45).

Quant au risque de confusion, elles font plaider que le jugement dont appel, bien qu'ayant conclu à une similitude visuelle et phonétique des deux signes SOCIETE1.) et ENSEIGNE2.), a néanmoins omis de conclure à une similitude d'un point de vue conceptuel. Or, en prenant en considération tous les éléments (similitude des signes, consommateur moyen européen raisonnablement informé, attentif et circonspect, ayant au moins une notion d'anglais, ainsi que le caractère distinctif élevé du signe SOCIETE1.)), l'existence d'un risque de confusion et/ou d'association entre les signes SOCIETE1.) et ENSEIGNE2.) serait établie.

Subsidiairement, si la Cour venait à retenir que le public pertinent doit être territorialement limité aux territoires tchèque et slovaque, il y aurait tout de même un risque de confusion entre les signes litigieux à l'égard de ce public. Sur ce point, elles critiquent le tribunal de s'être basé sur une série de sondages biaisés et non transparents opérés en République tchèque et en Slovaquie ainsi que sur une décision antérieure tchèque, faisant abstraction de toutes les autres décisions versées en cause et rendues dans d'autres juridictions, notamment en Slovaquie. Même à supposer que ces sondages soient à prendre en considération, il conviendrait de constater que les juges de première instance n'en ont pas tiré les conséquences nécessaires, notamment en ce qui concerne la compréhension de l'anglais en République tchèque, prouvant qu'il existe également une similitude conceptuelle [*« (...) il résulte encore des sondages effectués en République tchèque portant sur les termes SOCIETE1.) et ENSEIGNE2.) (pièces no 36 des défenderesses et 48 des demanderesses) que 49 pourcents des personnes interrogées associent ce terme avec sa traduction normale, à savoir ciel (ENSEIGNE1.) ou heaven)»*].

Elles insistent sur le fait que la preuve à rapporter ne serait pas celle d'une confusion réelle dans l'esprit du public, mais celle d'un risque de confusion dans le chef du public pertinent.

Quant à la prise en compte et à l'interprétation par le tribunal de la décision de la Cour suprême administrative tchèque du 12 mars 2015, elles objectent que cette décision serait une décision administrative et non judiciaire qui serait basée sur le droit national et donc sur un risque de confusion par le public tchèque, alors que dans la présente affaire, la décision a été rendue par un tribunal national agissant en tant que tribunal des marques de l'UE, et aurait nécessairement dû prendre en compte le droit de l'UE et prendre comme public de référence le public de l'UE, où que soit utilisé le signe litigieux. Elles ajoutent

que la partie intimée vient d'abandonner les marques à la base de ces décisions (les deux anciens logos) et que les procédures d'annulation pour la période précédant l'abandon sont encore en cours. Elles se retranchent encore derrière une liste d'oppositions gagnées devant l'EUIPO et les offices européens nationaux, en ce compris la République tchèque, contre d'autres marques contenant le signe « SOCIETE1.) » (SOCIETE18.), SOCIETE19.), SOCIETE20.), SOCIETE21.), SOCIETE22.)) pour démontrer qu'il y avait un risque de confusion entre les signes en cause.

Quant à l'action basée sur l'article 9. 2 c) du RMUE, elles critiquent le jugement dont appel, qui bien que confirmant que les marques SOCIETE1.) jouissent d'une grande réputation à travers l'UE, a retenu, pour rejeter leur demande, que lesdites marques n'étaient pas connues d'une partie significative du public pertinent (République tchèque et Slovaquie) ni d'une partie commercialement non négligeable de ce public, alors que le public pertinent serait le public de toute l'UE (sans limitation territoriale) ; les marques SOCIETE1.) seraient bien connues d'une partie commercialement non négligeable du public tchèque et slovaque (cf. 22% du public tchèque interrogé et 38 % du public slovaque interrogé par référence aux sites internet ENSEIGNE1.)news.com et ENSEIGNE1.)sports.com et aux chaînes de télévision SOCIETE23.) et Sky Sports) et les marques SOCIETE1.) sont enregistrées pour les *services de télécommunication* en classe 38, et pas seulement pour les services de télédistribution par satellite (cf. jugement a quo, page 20, §3). Elles rappellent que la renommée des marques SOCIETE1.) sur le territoire de l'UE (l'étendue géographique de la renommée peut être limitée à un seul Etat membre) serait prouvée ; la similarité des signes ressortirait à suffisance des éléments du dossier (plus la renommée de la marque antérieure serait grande, moins les signes devront être similaires pour qu'il y ait tout de même contrefaçon ; même un faible degré de similitude peut provoquer un risque de confusion ou l'établissement d'un lien entre ces marques dans l'esprit du public concerné) ; l'utilisation du signe très similaire ENSEIGNE2.) ne reposerait pas sur un juste motif (la partie intimée ne prouverait aucun usage antérieur de ce signe à la date de dépôt de la marque SOCIETE1.)) ; cette utilisation porterait clairement préjudice (sous forme de « dilution » de « grignotage » ou de « brouillage ») au caractère distinctif de la marque SOCIETE1.) (ENSEIGNE2.) serait la seule plateforme de télévision dans toute l'Europe qui utilise le mot « SOCIETE1.) » et tirerait un profit indu de son caractère distinctif ou de sa réputation (cf. décision du 25 octobre 2021 de l'Office de la propriété intellectuelle slovaque).

Concernant les réparations à prononcer, elles demandent à la Cour de rendre, en application de l'article 98 (1) du RMUE, une injonction interdisant l'utilisation du signe ENSEIGNE2.) ou de tout signe similaire, laquelle produira ses effets et s'appliquera dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne pour tous les produits et service, et ce sous peine d'astreinte.

S'agissant des dommages et intérêts réclamés, elles précisent avoir basé cette demande sur la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI), plus précisément sur l'article 2.21 qui transpose l'article 13 de la Directive 2004/48, applicable par le tribunal des marques communautaires luxembourgeois en tant que loi nationale, par référence à l'article 101 du RMUE

sur la loi applicable. A supposer que la loi applicable soit celle de l'Etat membre où la contrefaçon a eu lieu, c'est-à-dire la République tchèque et la Slovaquie, il y aurait lieu de tenir compte des dispositions applicables qui, compte tenu du caractère obligatoire de la transposition de l'article 13 de la Directive 2004/48, devraient être très similaires à l'article 2.21 de la CBPI. Selon elles, les mêmes principes pour le calcul s'appliqueraient quelle que soit la loi appliquée. Pour la méthode de calcul, elles renvoient à l'article 13 de la Directive 2004/48 qui donne la possibilité au tribunal de fixer les dommages et intérêts sous la forme d'une somme forfaitaire 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. Subsidiairement, elles basent leur demande de dommages et intérêts sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

La Cour renvoi pour le surplus à l'exposé exhaustif des moyens présentés par les parties tel que repris par le tribunal dans le jugement déféré et qui n'a pas véritablement changé en appel.

Appréciation de la Cour

- Antécédents Procéduraux

Pour rappel, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont intenté différentes actions en nullité, contrefaçon ou opposition tant en Slovaquie qu'en République tchèque contre les signes « ENSEIGNE2.) » IMAGE9) ou IMAGE5) et IMAGE8) et IMAGE7). Un résumé sommaire de ces différentes procédures s'impose.

1. Procédures en Slovaquie

1.1. *Action en contrefaçon*

Les parties appelantes ont intenté une action en contrefaçon le 28 juillet 2011, mais l'ont retiré le 19 juin 2014.

1.2. *Procédures d'opposition*

Les parties appelantes ont formé opposition à l'encontre du dépôt de la marque semi-figurative IMAGE9). Cette opposition a été rejetée par le Président de l'office de la propriété intellectuelle slovaque par une décision datée du 28 juin 2013, devenue définitive, faute d'appel. La marque a été définitivement enregistrée le 13 juillet 2013.

En 2017, elles ont fait opposition contre l'enregistrement des marques semi-figuratives IMAGE7) et IMAGE12). Par décisions du 1^{er} mars 2019, l'office slovaque pour la propriété intellectuelle a accueilli ces oppositions. Sur appel de la partie intimée, le Président de l'office slovaque a en date du 11 octobre 2022 suspendu ces procédures d'opposition, alors que la marque antérieure principale invoquée par les appelantes à l'appui de cette opposition fait actuellement l'objet d'une procédure en annulation devant l'EUIPO.

1.3. *Procédures en annulation*

Les parties appelantes ont lancé une procédure en annulation de la marque slovaque IMAGE8) pour non-usage en Slovaquie. Le 24 septembre 2013 l'office de la propriété intellectuelle slovaque a rendu une décision d'annulation de la marque IMAGE8). La partie intimée a intenté un recours contre cette décision le 1^{er} décembre 2013. Le président de l'office de la propriété intellectuelle slovaque a accueilli le recours et a, par décision du 2 janvier 2015, renvoyé la procédure devant l'office de la propriété intellectuelle slovaque pour que celui-ci prenne une nouvelle décision. Le 20 juillet 2016 cet office a pris une nouvelle décision confirmant l'annulation de la marque concernée. En instance d'appel, le tribunal régional de Banská Bystrica a, par jugement du 28 mai 2020, confirmé cette décision. La partie intimée s'est pourvue en cassation administrative. Il ressort des informations de la Cour que par arrêt du 23 novembre 2023, le jugement du 28 mai 2020 a été réformé et l'affaire renvoyée pour la suite de la procédure. Cette procédure n'est, selon les informations à disposition de la Cour, pas terminée.

Le 28 mars 2014, elles ont également entamé une procédure en nullité du dépôt de la marque semi-figurative IMAGE9) devant l'office de la propriété intellectuelle slovaque. Par décision du 25 août 2016 cette marque a été annulée. En instance d'appel, le tribunal régional de Banská Bystrica a par jugement du 10 septembre 2020 renvoyé l'affaire devant l'office de la propriété intellectuelle slovaque. Le 25 octobre 2021, l'office en question a pris une nouvelle décision réitérant sa position en déclarant la marque IMAGE9) nulle. Le 19 janvier 2023, la décision du 25 octobre 2021 a été confirmée et l'appel de la partie intimée rejeté.

2. *Procédures en République tchèque*

2.1. *Action en contrefaçon*

Le 12 juin 2015, les parties appelantes ont introduit une action en contrefaçon devant le tribunal municipal de Prague afin d'obtenir la cessation de l'usage du signe « ENSEIGNE2.) » pour ensuite en demander la suspension. Par jugement du 10 novembre 2016, ce tribunal a refusé de suspendre l'affaire. Elles ont interjeté appel contre ce jugement devant la Cour d'appel de Prague. Parallèlement elles ont contesté ce jugement devant la Cour Constitutionnelle tchèque qui a rejeté la demande par arrêt du 11 janvier 2017. De son côté, la Cour d'appel de Prague a renvoyé la décision au tribunal municipal de Prague qui a clôturé la procédure. Le 10 juillet 2018, elles ont interjeté appel contre cette décision.

Cette procédure n'est, selon les informations à disposition de la Cour, pas terminée.

2.2. *Procédures d'opposition*

Les parties appelantes ont fait opposition contre l'enregistrement des marques semi-figuratives IMAGE8) et IMAGE9). Les oppositions ont été rejetées par l'office tchèque de la propriété intellectuelle. L'affaire est remontée devant le tribunal municipal de Prague qui a, par une décision du 12 février 2014, également rejeté les oppositions. Un recours contre cette décision a été introduit devant la Cour Suprême tchèque qui a confirmé la décision du tribunal municipal de Prague dans un arrêt non susceptible de recours du 12 mars 2015.

Les parties appelantes ont encore fait opposition contre l'enregistrement des marques semi-figuratives IMAGE7) et IMAGE12). Par décisions du 8 avril 2022, l'office tchèque pour la propriété intellectuelle a rejeté les oppositions.

2.3. *Procédures en nullité*

Le 19 juin 2014, SOCIETE1.) a introduit des actions en nullité des marques tchèques IMAGE8) et IMAGE9). Dans des décisions du 27 juillet 2018, l'office tchèque de la propriété intellectuelle a rejeté les actions. Par décisions du 13 février 2020, l'autorité de recours au sein de l'office tchèque pour la propriété intellectuelle a confirmé les décisions du 27 juillet 2018. Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal municipal de Prague a rejeté le recours contre ces décisions. Un recours contre ce jugement a été introduit devant la Cour administrative suprême tchèque.

Cette procédure n'est, selon les informations à disposition de la Cour, pas terminée.

2.4. *Procédure en déchéance*

Dans la première moitié de 2022, les parties appelantes ont entamé une action en déchéance pour non-usage des marques tchèques semi-figuratives IMAGE8) et IMAGE9) pendant 5 ans au motif que SOCIETE7.) a commencé à utiliser son nouveau « branding » autour du signe IMAGE7) en 2017.

Cette procédure n'est, selon les informations à disposition de la Cour, pas terminée.

- *Demande principale : action en contrefaçon et cessation d'usage*

1. *Exceptions de procédure*

1.1. *Défaut de qualité à agir de SOCIETE1.)*

Selon la partie intimée, SOCIETE1.) n'a ni la qualité, ni le pouvoir pour agir dans le cadre de la présente procédure.

Il est admis que pour agir en justice, il faut qu'une personne ait un intérêt à agir, qu'elle se prévale d'un intérêt légitime né et actuel (cf. DALLOZ, Encyclopédie de Procédure civile, v° action N. 60 ; GIVERDON, La qualité : condition de

recevabilité de l'action en justice D. 1952, Chron. 85). Il faut donc justifier d'un intérêt personnel et direct ; que la qualité est donc le titre qui permet au plaideur d'exiger du juge qu'il statue sur le fond du litige (...) : elle réalise la jonction entre l'action, d'une part, et le fond du litige, d'autre part. (cf. GIVERDON op. cit ; SOLUS et PERROT, Tome 1, N. 26).

Par qualité à agir, on entend le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en justice. Une demande est irrecevable si le demandeur n'est pas réellement titulaire du droit invoqué. Ainsi, l'existence du droit litigieux influe directement sur la recevabilité de l'action.

Le défaut d'intérêt et le défaut de qualité, dont le premier n'est d'ailleurs qu'une espèce, constituent des fins de non-valoir, qui, bien que tenant au fond, ne sont pas d'ordre public, ni en conséquence à toiser d'office (cf. Dalloz, Encyclopédie de Procédure Civile éd.1955, verbo Action, no.99).

La qualité à agir est le titre auquel on figure dans un procès. Ont seuls qualité : le propriétaire ou titulaire du droit litigieux, personne physique ou morale, ou son mandataire légal ou conventionnel, ou ses créanciers (cf. GARÇONNET et BRU, Traité de Procédure Théorique et Pratique, T.I, no 363). L'intérêt est en principe une condition suffisante pour être investi du droit d'agir. Le recours à la justice ne doit en effet être ouvert que si son auteur peut espérer en retirer un certain avantage, ceci afin d'éviter un encombrement inutile des tribunaux. S'il apparaît que l'exercice d'une action en justice ne présente aucune utilité pour un plaideur, le juge peut déclarer la demande irrecevable, se dispensant par là même de statuer sur le fond. L'intérêt constitue une condition générale d'existence de l'action, il est exigé de toute partie au procès.

La question de savoir si cette personne est réellement titulaire du droit dont elle se prévaut relève du fond et ne se pose donc pas au stade la recevabilité. Celui qui se prétend titulaire d'un droit litigieux a la qualité pour agir, autrement dit, le titre juridique lui permettant de saisir le juge afin qu'il se prononce sur l'existence et l'étendue de ce droit.

Comme SOCIETE1.) affirme qu'elle est titulaire du droit d'agir en cessation de la contrefaçon des marques dont sa filiale SOCIETE2.) est titulaire et dont elle est elle-même licenciée, elle a qualité à agir.

La question de savoir si SOCIETE1.) est réellement titulaire du droit invoqué, relève du fond.

La Cour note toutefois qu'aucun changement notable, en dehors du changement de dénomination sociale de SOCIETE1.), n'est intervenu depuis la première instance, et qu'elle est, fait au demeurant non contesté par la partie adverse, toujours la société mère de toutes ses filiales, y compris SOCIETE2.) qui détient tous les droits de marque actuellement en cause.

1.2. *Compétence du tribunal saisi*

D'après la partie intimée, il y a incompetence du tribunal saisi et renvoi de compétence en faveur des instances tchèques et slovaques compétentes pour connaître d'une action en invalidation des marques tchèques (n° NUMERO31.) et (n° NUMERO32.) et des marques slovaques (n° NUMERO33.) et (n° NUMERO34.), sinon il y a lieu de poser une question préjudicielle à la CJUE. Selon les parties appelantes, le tribunal luxembourgeois saisi est territorialement compétent pour connaître de la demande tendant à la constatation d'une contrefaçon dont l'objet est distinct d'une demande en annulation de marques nationales. La validité des marques nationales de la partie intimée ne serait pas mise en cause mais uniquement l'utilisation d'un signe contrefaisant. La compétence territoriale du tribunal saisi découlerait clairement de l'article 125 du RMUE aux termes duquel les actions sont portées devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile.

Il convient donc d'examiner si les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour statuer sur une action en contrefaçon d'une marque de l'UE et en cessation d'usage d'un signe protégé par des marques nationales, alors que la compétence pour prononcer la nullité de ces marques incombe aux juridictions d'autres Etats membres, en l'espèce, celles de la République tchèque et de la Slovaquie.

Les dispositions pertinentes sont les articles 124, 125 et 126 du RMU.

L'article 124 règle la compétence en matière de contrefaçon et de validité et est libellé comme suit :

Les tribunaux des marques de l'Union européenne ont compétence exclusive :

- a) pour toutes les actions en contrefaçon et - si le droit national les admet - en menace de contrefaçon d'une marque de l'Union européenne ;*
- b) pour les actions en déclaration de non-contrefaçon, si le droit national les admet ;*
- c) pour toutes les actions intentées à la suite de faits visés à l'article 11, paragraphe 2 ;*
- d) pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne visées à l'article 128.*

L'article 125 règle la compétence internationale et est libellé comme suit :

- 1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 applicables en vertu de l'article 122, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124 sont portées devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des Etats membres, de l'Etat membre sur le territoire duquel il a un établissement.*

[...]

5. *Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124, à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque de l'Union européenne, peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menacé d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 11, paragraphe 2 a été commis.*

L'article 126 règle l'étendue de la compétence et est libellé comme suit :

1. *Un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 125, paragraphes 1 à 4, est compétent pour statuer sur :*

a) *les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre ;*

b) *les faits visés à l'article 11, paragraphe 2 commis sur le territoire de tout État membre.*

2. *Un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 125, paragraphe 5, est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'État membre dans lequel est situé ce tribunal.*

Dans le cadre d'une demande en constatation de contrefaçon d'une marque de l'UE, la compétence des juridictions luxembourgeoises se limite à cette constatation et ne peut en aucun cas s'étendre jusqu'à l'invalidation d'une marque nationale d'un autre État membre. Il en va de même pour l'hypothèse d'une injonction de cessation d'usage (paneuropéenne ou couvrant plusieurs États membres), car l'objet de ce type d'injonction est la protection des droits exclusifs découlant de la marque européenne, non l'extinction d'une marque nationale. Dans tous les cas, la question de l'articulation (et de la coexistence) des marques nationales et de celles de l'UE ne se pose pas au stade de l'appréciation de la compétence d'un tribunal des marques de l'UE.

Comme l'a rappelé à bon droit le tribunal, lorsque des conflits surviennent entre des marques de l'UE et des marques nationales ou d'autres droits nationaux, il n'existe pas de hiérarchie déterminant qu'un système prévaut sur l'autre ; en lieu et place, c'est le principe de priorité qui est appliqué.

La Cour approuve en conséquence le tribunal d'avoir retenu qu'une action basée sur l'article 9 du RMUE ne remet pas en cause la validité d'une marque nationale, même de façon indirecte et ne porte pas non plus atteinte au principe de coexistence des marques de l'UE et nationales, tel que reconnu par les considérants n° 7 et 8 du RMUE et par la jurisprudence de la CJUE.

C'est encore à raison que le tribunal a rejeté l'argumentation de la partie intimée suivant laquelle la décision à rendre ne devrait pas créer « *une situation susceptible d'éliminer la protection nationale* » des marques, argumentation reposant sur un arrêt du 24 mai 2012 de CJUE rendu dans le contexte d'une procédure d'opposition intentée par le titulaire d'une marque nationale à l'encontre de l'enregistrement d'une marque de l'UE (C-196/11, FORMULA

ONE LICENSING), alors que le tribunal n'étant pas amené à analyser des éléments de validité des marques nationales de la partie intimée, tels le caractère distinctif, la décision de la CJUE n'est pas transposable au présent cas de figure.

En tant que juridictions des marques de l'UE de l'État membre du défendeur, SOCIETE13.) + Luxembourg, tant le tribunal d'arrondissement que la Cour d'appel de Luxembourg sont dès lors compétents pour traiter les actions en contrefaçon d'une marque de l'UE selon l'article 124 a) du RMUE ainsi que pour ordonner la cessation d'usage d'un signe contrefaisant conformément à l'article 126 du RMUE. Cette compétence demeure même si ledit signe est également protégé par des marques nationales dans d'autres États membres.

Aucune raison de se dessaisir au profit des juridictions slovaques ou tchèques ne découle des textes du RMUE ni de la jurisprudence de la CJUE.

La partie intimée réitère sa demande à voir poser une question préjudicielle à la Cour de Justice quant à la compétence territoriale du tribunal saisi.

L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confère aux juridictions internes des États membres une simple faculté de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle, tant que ces juridictions ne relèvent pas de celles dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne. Or, la Cour d'appel ne relève pas de cette dernière catégorie puisque ses décisions sont susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Cette juridiction n'est ainsi pas tenue de saisir la Cour de justice et ne peut se voir reprocher d'avoir violé l'article 267 du Traité précité en refusant, à tort ou à raison, une telle saisine. Par ailleurs, comme relevé ci-avant, le principe de coexistence des marques de l'UE et des marques nationales n'a ni pour effet de protéger une marque nationale d'une action en contrefaçon, ni celui de permettre à une action en contrefaçon de remettre en cause la validité d'une marque nationale, de sorte que la nécessité de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice ne se justifie pas.

Comme en première instance, la partie intimée se prévaut, en relation avec le moyen d'incompétence territoriale, de l'article 16.2 du RMUE qui vise essentiellement à préciser, comme l'a justement retenu le tribunal, dans quels cas, lors d'une action en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'UE ne pourra pas s'opposer à l'usage d'une marque postérieure. Cet article est dès lors étranger à la question d'incompétence et devra faire l'objet d'une analyse au fond lors de l'appréciation de l'action en contrefaçon.

Le moyen tiré de l'incompétence territoriale est par conséquent à rejeter.

1.3. Autorité de chose jugée

Selon la partie intimée, l'action de SOCIETE2.) est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée des décisions tchèques et slovaques sur le point de l'absence d'un risque de confusion entre le signe figuratif et verbal « ENSEIGNE2.) » et les marques invoquées de SOCIETE1.).

La question posée à la Cour est celle de savoir si un tribunal des marques de l'UE (en l'occurrence, le tribunal de céans), saisi pour constater la contrefaçon d'une marque de l'UE par un signe protégé par des marques nationales postérieures, enregistrées dans d'autres États membres (en l'occurrence, la République tchèque et la Slovaquie) que celui du tribunal saisi, est lié par l'autorité de la chose jugée (*res judicata*) des décisions prononcées par les juridictions de ces autres États membres et doit rejeter la demande au profit des décisions antérieures de ces autres États membres sur la base des marques nationales.

Les dispositions pertinentes sont les articles 136.2 et 129.2 du RMUE.

L'article 136 vise les actions civiles simultanées et successives sur la base de marques de l'UE et de marques nationales et est libellé comme suit :

[...]

2. La juridiction saisie d'une action en contrefaçon sur la base d'une marque de l'Union européenne rejette l'action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d'une marque nationale identique, valable pour des produits ou services identiques. [...]

Cet article régit les effets découlant du principe de *res judicata* d'un jugement définitif rendu entre les mêmes parties et sur les mêmes faits, sur la base d'une marque nationale identique, valable pour des produits ou services identiques.

L'article 129.2 est libellé comme suit :

« 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 ».

Le droit national applicable est régi par l'article 1351 du Code civil :

« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Pour rappel, l'autorité de la chose jugée ne joue que pour autant qu'il y ait triple identité d'objet, de cause et de parties agissant en mêmes qualités, et n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision antérieure coulée en force de chose jugée.

La Cour constate que la partie intimée base son moyen d'irrecevabilité, comme en première instance, sur l'article 1351 du Code civil.

La question de savoir si c'est le droit de l'UE ou le droit luxembourgeois qui s'applique n'a d'intérêt que pour autant que l'interprétation de la *res judicata* ne heurte ni le droit de l'UE ni le droit national.

Comme le principe de *res judicata* existe tant en droit de l'UE qu'en droit national, l'application de l'un ou l'autre fondement de ce principe n'altère pas l'exigence de la triple identité des parties, de l'objet et de la cause. Toutefois, le droit de l'UE exige également que l'application du principe dans un cas donné ne compromette pas l'effectivité du droit de l'UE (en plus de la triple identité). Dans une procédure où des enjeux liés à l'effectivité du régime des marques européennes sont en jeu, il convient de prendre en considération la jurisprudence de la CJUE relative à la façon d'apprécier les éléments de la triple identité.

Selon la partie intimée, sont à prendre en considération pour déterminer l'exception d'autorité de la chose jugée les décisions suivantes :

1. jugement du tribunal municipal de Prague du 12 février 2014, confirmé en appel le 12 mars 2015 : le litige concernait une procédure d'opposition contre l'enregistrement des marques semi-figuratives IMAGE8) et IMAGE9) entre SOCIETE2.) et l'office tchèque de la propriété intellectuelle et SOCIETE12.) (motivation qui aurait été confirmée par la décision du tribunal municipal de Prague du 9 septembre 2022 dans l'affaire en nullité introduite par les parties appelantes) ;
2. décision du Président de l'office de la propriété intellectuelle slovaque du 28 juin 2013 : le litige concernait une procédure d'opposition contre l'enregistrement de la marque semi-figurative IMAGE9) ;
3. jugement du tribunal régional de Banská Bystrica du 10 septembre 2020 : le litige concernait une procédure en annulation de la marque n° NUMERO34.) IMAGE9) devant l'office de la propriété intellectuelle slovaque.

La Cour rappelle que l'article 136 du RMUE régit spécifiquement les effets du principe de *res judicata* lorsqu'une action en contrefaçon d'une marque de l'Union est intentée après une action contre une marque nationale, sans toutefois spécifier s'il s'agit d'une action en contrefaçon ou en opposition.

Il y a d'abord lieu de constater qu'il n'y a pas de procédure en contrefaçon en cours en Slovaquie (action retirée le 19 juin 2014) et celle intentée en République tchèque le 12 juin 2015 est postérieure à la présente demande et de surcroît pas terminée.

Il y a ensuite lieu de relever que les décisions citées par la partie intimée concernent des procédures d'opposition contre l'enregistrement d'une marque nationale (1 et 2) et de nullité de dépôt d'une marque nationale (3), sont des cas de figure différents de la présente procédure en contrefaçon.

La Cour retient encore que l'enseignement tiré du jugement du tribunal régional de Banská Bystrica du 10 septembre 2020 précité, dont la partie intimée entend se prévaloir, a été remis en cause par les décisions subséquentes de l'office de la propriété intellectuelle slovaque des 25 octobre 2021 (ayant déclaré la marque IMAGE9) nulle) et 19 janvier 2023 (ayant rejeté l'appel de la partie intimée). Cet enseignement ne saurait dans ces conditions être transposable au cas d'espèce.

Reste donc à analyser l'impact des décisions rendues en matière d'opposition, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de décisions finales.

Sur le type de décisions susceptibles d'être revêtues de la *res judicata*, le tribunal s'est référé à un arrêt du tribunal de l'Union européenne (UE) du 23 septembre 2014 (Affaire T-11/13, *Tegometall International / OHMI - Irega (MEGO)*, EU:T:2014:803, pt. 12) ayant retenu « [I]l y a lieu de rappeler que le principe d'autorité de la chose jugée, qui exige que le caractère définitif d'une décision de justice ne soit pas remis en cause, n'est pas applicable dans la relation entre une décision finale en matière d'opposition et une demande en nullité, étant donné notamment, d'une part, que les procédures devant l'OHMI sont de nature administrative, et non de nature juridictionnelle, et, d'autre part, que les dispositions pertinentes du règlement n° 207/2009, à savoir l'article 53, paragraphe 4, et l'article 100, paragraphe 2, ne prévoient pas de règle en ce sens » confirmant sur ce point des arrêts du 14 octobre 2009 (*Ferrero/OHMI – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT)*, T-140/08, EU:T:2009:400, point 34) et du 22 novembre 2011 (*mPAY24/OHMI – Ultra (MPAY24)*, T-275/10, EU:T:2011:683, point 15).

Cet arrêt du Tribunal de l'UE, rendu dans un contexte factuel et procédural différent, enseigne surtout qu'en l'absence de dispositions spécifiques dans le RMUE, la décision administrative en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque européenne ne peut être revêtue d'autorité de chose jugée et ne peut donc pas être opposée lors d'une procédure en nullité, mais n'exclut pas pour autant la possibilité pour une décision rendue par la juridiction d'un Etat membre dans le cadre d'une opposition à l'enregistrement d'une marque nationale d'être revêtue de *res judicata* et donc, en principe, de lier la juridiction saisie en dernier.

Il n'en reste pas moins, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, qu'une procédure d'opposition (cf. cas de figure 1 et 2) et une procédure en contrefaçon (comme en l'espèce) sont des procédures différentes, ayant chacune un objet spécifique et une existence propre.

Selon la jurisprudence de la CJUE, la notion de « mêmes faits » dans l'article 136 du RMUE comprend à la fois l'identité de faits, d'objet et de cause. Si l'une des conditions fait défaut, l'obligation de rejeter la demande, introduite pour la juridiction saisie en dernier, n'opère pas (cf. arrêt de la CJUE du 19 octobre 2017, Merck, affaire C-231/16, EU:C:2017:771).

Dans cette affaire, opposant deux procédures en contrefaçon, les actions étaient lancées par la même partie, respectivement sur la base d'une marque

nationale et d'une marque de l'UE, sans qu'une décision définitive ne soit en jeu. Seule la question du dessaisissement de la juridiction saisie en deuxième était en cause. De plus, l'arrêt était rendu sur la base du règlement 207/2009, qui est l'ancienne version du règlement RMUE, mais formulé quasiment à l'identique.

Pour évaluer l'identité de cause, la CJUE s'est concentrée sur les faits et la règle juridique invoquée, concluant qu'une procédure en contrefaçon sur la base d'une marque nationale et une procédure en contrefaçon sur la base d'une marque de l'UE avaient la même cause, car elles visaient la protection des droits exclusifs des bénéficiaires.

Dans la présente affaire, les actions sont différentes car la première était une opposition à l'enregistrement d'une marque nationale, respectivement internationale (décision slovaque) tandis que l'action en cours est une action en contrefaçon d'une marque de l'Union. Une opposition à l'enregistrement d'une marque n'a pas pour objet la protection des droits exclusifs, mais spécifiquement l'enregistrement de la marque, et donc l'émergence même de tels droits. De plus, dans le contexte factuel de l'affaire, le fait que les titulaires des marques nationales et européenne ne soient pas les mêmes pourrait aussi indiquer la poursuite d'objectifs différents. Par conséquent, l'identité de cause laisse d'être établie.

Pour évaluer l'identité d'objet, la CJUE s'est focalisée sur les prétentions des parties et a jugé qu'une procédure en contrefaçon sur la base d'une marque nationale et une procédure en contrefaçon sur la base d'une marque de l'UE ne coïncidaient que partiellement, en raison de la différence de territoire sur lequel les effets d'une potentielle déclaration de contrefaçon pourraient s'appliquer. Cette solution ne vise donc pas à empêcher l'application du principe de *res judicata* dans un cas où les différentes actions en contrefaçon concerneraient le/s même(s) territoire(s).

En l'espèce, les décisions tchèque et slovaque concernent une marque tchèque, respectivement slovaque et donc le territoire de ces États membres. Même en tenant compte de l'hypothèse avancée par la partie intimée, où le territoire visé serait limité aux territoires tchèque et slovaque, la condition d'identité d'objet fait défaut. Cette condition est plus objective et ressort explicitement de la jurisprudence de la CJUE. Le défaut de cette condition peut donc suffire pour conclure qu'en l'espèce on n'est pas en présence des « mêmes faits » que dans les décisions étrangères susvisées.

Concernant la différence de cause et d'objet d'une action en opposition et d'une action en contrefaçon, il peut encore être renvoyé à un arrêt du Tribunal de l'UE du 25 mars 2015 (*Apple and Pear Australia and Star Fruits Diffusion v OHMI - Carolus C. (English pink)*, affaire T-378/13, EU:T:2015:186:) qui a retenu « [...] la décision d'une juridiction nationale siégeant en tant que tribunal des marques communautaires dans le cadre d'une action en contrefaçon d'une marque communautaire n'a aucune autorité de chose jugée à l'égard des instances de l'OHMI dans le cadre de la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire, fût-elle identique à la marque

nationale faisant l'objet de l'action en contrefaçon (voir, en ce sens arrêt du 10 mai 2011, Emram/OHMI – Guccio Gucci (G), T-187/10, EU:T:2011:202, point 76 et jurisprudence citée). Il en résulte que l'existence d'une telle décision, comme celle du tribunal de commerce de Bruxelles en l'espèce, même si elle est devenue définitive, ne suffit pas en soi pour mettre le Tribunal en mesure de déterminer la décision que la chambre de recours était tenue de prendre. [...]. » (cf. pourvoi rejeté par un arrêt de la CJUE du 21 juillet 2016, C-226/15, n° 62).

Dans cette affaire, bien que les mêmes parties soient impliquées dans les procédures devant le tribunal de commerce de Bruxelles et devant l'OHMI, les objets - à savoir les prétentions - respectifs des affaires examinées par ledit tribunal et par l'OHMI n'étaient en revanche pas identiques. En effet, l'action en contrefaçon devant la juridiction belge avait pour objet l'annulation de la marque Benelux English pink et l'interdiction de faire usage de cette marque sur le territoire de l'Union, tandis que la procédure devant l'OHMI avait pour objet l'opposition à l'enregistrement de la marque communautaire English pink.

Les causes - à savoir les fondements des prétentions - de ces deux affaires étaient également différentes. D'une part, dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Bruxelles, le fondement de la prétention des requérantes à ce que soit prononcée une injonction visant à empêcher la contrefaçon des marques communautaires en litige était l'article 9, paragraphe 1, b) et c), du règlement no 207/2009. Le fondement de la prétention à ce que soit déclarée nulle la marque Benelux ENGLISH PINK se trouvait dans l'article 2.3 et l'article 2.28, paragraphe 3, b), de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à La Haye le 25 février 2005. D'autre part, dans le cadre de la procédure devant l'OHMI, les requérantes se sont opposées à l'enregistrement d'une nouvelle marque communautaire et se sont fondées, à ce titre, sur d'autres dispositions du règlement no 207/2009, à savoir l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, dudit règlement.

Même si cet arrêt a été rendu dans un contexte qui n'est pas directement applicable en l'espèce, la CJUE a souligné le caractère autonome du système des marques de l'Union, affirmant qu'il ne dépend d'aucun droit national et est uniquement soumis aux règles du droit de l'Union. La CJUE a également décidé que les procédures d'opposition devant l'OHMI et les actions en contrefaçon devant les juridictions nationales ne partagent ni les mêmes objets ni les mêmes causes.

Bien que le raisonnement de la CJUE semble principalement axé sur le rôle spécifique de l'OHMI dans le système des marques de l'Union, il est raisonnable d'étendre ce raisonnement pour constater l'absence d'identité de cause et d'objet entre une procédure en contrefaçon d'une marque de l'Union et une procédure d'opposition contre l'enregistrement d'une marque (qu'elle soit de l'Union ou nationale).

Cette conclusion s'impose également si l'analyse de la triple condition d'identité de parties, de cause et d'objet est menée sous l'égide de l'article 1351 du Code civil comme l'ont faite les juges de première instance.

La partie intimée fait encore plaider que le point du « *risque de confusion dans l'esprit du public* » pourrait bénéficier des effets de *res judicata* en lui seul et donc empêcher la Cour d'appel de statuer en tant que tribunal des marques de l'UE.

Sur la prise en compte d'une décision antérieure et l'impératif d'effectivité (effet utile), la Cour renvoi à la motivation de l'arrêt du Tribunal de l'UE du 14 octobre 2009 (*Ferrero / OHMI - Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT)*, affaire T-140/08, EU:T:2009:400, pts 35-36) « [...] *les constatations opérées dans la décision finale en matière d'opposition (devant l'OHMI) ne pouvaient être totalement ignorées lorsqu'il s'agit de statuer sur la demande en nullité opposant les mêmes parties, portant sur le même objet et fondée sur les mêmes motifs, à condition que ces constatations ou les points tranchés ne soient pas affectés par de nouveaux éléments de fait, de nouvelles preuves ou de nouveaux motifs. En effet, cette affirmation n'est qu'une expression particulière de la jurisprudence selon laquelle la pratique décisionnelle antérieure de l'OHMI constitue un élément qui peut être pris en considération pour apprécier si un signe est apte à être enregistré [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, non encore publié au Recueil, points 45 et 53].* »

Cet arrêt du Tribunal de l'UE confirme un point assez logique : reconnaître au moins une valeur indicative à une décision antérieure rendue dans une procédure administrative d'opposition mais privée d'autorité de chose jugée. Une juridiction peut donc tenir compte ou s'inspirer d'une telle décision antérieure grâce à son pouvoir d'appréciation et non sur la base d'une obligation.

Il peut même être soutenu que le poids reconnu à une décision antérieure de l'OHMI est dû à la place de cet organe dans le système européen des marques (et donc à la poursuite d'un objectif d'effectivité et de cohérence générale du système). Même au regard de cette place importante de l'OHMI, la CJUE n'a tiré aucune obligation sur la prise en compte des décisions antérieures.

Ensuite, l'article 136 du RMUE ne semble pas admettre de divisibilité des questions tranchées dans une décision juridictionnelle donnée. Soit la décision remplit les conditions énoncées et jouit de l'effet entier de *res judicata*, soit les conditions ne sont pas remplies et aucune obligation formelle ne peut en être tirée. Même dans le cas où le juge saisi en dernier pourrait, dans le cadre de sa marge d'appréciation, tenir compte de certains éléments qui ont fait l'objet d'analyses dans une ou plusieurs décisions antérieures, cette prise en compte n'affecte pas la recevabilité de l'exception d'autorité de chose jugée.

La Cour en déduit qu'il n'existe aucune obligation pour le Tribunal des marques de l'Union de rejeter les demandes dont il est saisi. La décision de suivre ou non certaines analyses des décisions étrangères relative aux marques

nationales lors de l'examen au fond du point relatif au risque de confusion relève des prérogatives juridictionnelles du Tribunal des marques de l'Union et de sa marge d'appréciation et ne saurait justifier une exception de procédure tenant à l'autorité de la chose jugée.

Il découle de tout ce qui précède que les juges de première instance sont à confirmer en ce qu'ils ont rejeté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée.

1.4. Surséance à statuer

L'article 132 du RMUE dispose que :

« 1. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l'Union européenne saisi d'une action visée à l'article 124, à l'exception d'une action en déclaration de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l'Union européenne est déjà contestée devant un autre tribunal des marques de l'Union européenne par une demande reconventionnelle ou qu'une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office.

2. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l'Office saisi d'une demande en déchéance ou en nullité sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l'Union européenne est déjà contestée devant un tribunal des marques de l'Union européenne par une demande reconventionnelle. Toutefois, si l'une des parties à la procédure devant le tribunal des marques de l'Union européenne le demande, le tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, suspendre la procédure. Dans ce cas, l'Office poursuit la procédure pendante devant lui.

3. Le tribunal des marques de l'Union européenne qui sursoit à statuer peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires pour la durée de la suspension. »

Il ressort du dossier que la marque antérieure principale invoquée par les parties appelantes à l'appui de leur opposition lancée en 2017 en Slovaquie contre l'enregistrement des marques semi-figuratives IMAGE7) et IMAGE12) fait actuellement l'objet d'une procédure en annulation devant l'EUIPO (cf. conclusions de Maître Martine DECKER du 22 novembre 2023).

Si le texte impose une suspension des poursuites en matière de contrefaçon dans l'hypothèse où l'EUIPO est saisi d'une demande en contestation de validité d'une marque de l'UE, il est permis de s'interroger quant à la question de savoir si l'introduction d'une action devant l'EUIPO doit être antérieure à l'action introduite devant un tribunal des marques de l'UE pour justifier une mesure de suspension.

Le règlement no 207/2009, dont le RMUE a pris la suite et qui était identique aux dispositions du RMUE concernant les règles de connexité, avait pour objet d'empêcher que des tribunaux des marques de l'UE, des autorités nationales de l'UE ou l'EUIPO rendent des décisions contradictoires et qu'il soit ainsi porté atteinte au caractère unitaire des marques de l'UE [v. considérant 16 du règlement no 207/2009 ; v. sur le caractère unitaire du régime de la marque de l'UE en général, points 18 à 26 des conclusions que l'avocat général CRUZ VILLALÓN présentées le 7 octobre 2010 dans l'affaire DHL Express France (C-235/09, EU:C:2010:595)]. Cet objectif trouve son expression dans un certain nombre de règles de procédure spécifiques du RMUE qui ont pour objet d'éviter des décisions potentiellement incompatibles, en l'occurrence l'article 132.

Il a ainsi été retenu que l'utilisation des vocables « *a déjà été introduite* » dans l'article 132 du RMUE n'est pas à interpréter dans le sens que la priorité accordée à la décision de l'EUIPO concernant la validité d'une marque est limitée à l'hypothèse où l'action introduite devant l'EUIPO précède celle introduite devant une juridiction nationale, sous peine de vider les dispositions de l'article 132 de sa finalité, consistant à éviter des contrariétés de jugement entre deux juridictions compétentes.

Dans cette optique, il conviendrait de se placer à la date à laquelle le tribunal des marques national est amené à se prononcer sur la demande qui lui est soumise, et non à la date à laquelle celle-ci a été introduite.

Il serait en effet contraire à toute bonne administration de la justice qu'un tribunal national des marques, même saisi en premier lieu, en vue de statuer sur une éventuelle contrefaçon de marque, prenne une décision définitive à ce titre, alors qu'une action tendant à l'annulation de la marque prétendument contrefaite est en cours devant l'EUIPO ou devant une autre juridiction nationale dans le cadre d'une affaire reconventionnelle, sous peine de sanctionner la contrefaçon d'une marque susceptible de perdre sa protection en conséquence d'une éventuelle annulation de son enregistrement.

Dans ces conditions, même si l'EUIPO a été saisi après la Cour d'appel (ou que le point de référence est la première demande), il n'est pas exclu pour la Cour d'appel d'utiliser son pouvoir discrétionnaire, conformément au droit procédural luxembourgeois, et de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'EUIPO se prononce sur la validité de la marque SOCIETE1.) en question.

Il n'est cependant pas clair en cause si la marque SOCIETE1.) attaquée devant l'EUIPO est l'une des marques visées dans cette affaire, si elle concerne l'un des signes visés ou dans la négative, si elle est de nature à impacter les marques visées par les parties appelantes de par sa similitude notamment.

Cette question n'a pas été abordée par les parties.

L'article 136.1 (Actions civiles simultanées et successives sur la base de marques de l'Union européenne et de marques nationales) prévoit encore :

1. *Lorsque des actions en contrefaçon sont formées pour les mêmes faits entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents saisies l'une sur la base d'une marque de l'Union européenne et l'autre sur la base d'une marque nationale :*

a) la juridiction saisie en second lieu doit, même d'office, se dessaisir en faveur de la juridiction première saisie lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services identiques. La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l'autre juridiction est contestée;

b) la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services similaires ainsi que lorsque les marques en cause sont similaires et valables pour des produits ou services identiques ou similaires.

Comme déjà relevé sous le chapitre « *antécédents procéduraux* », les parties appelantes ont introduit, le 12 juin 2015, une action en contrefaçon devant le tribunal municipal de Prague afin d'obtenir la cessation de l'usage du signe « ENSEIGNE2.) ». Le 10 juillet 2018, elles ont interjeté appel contre la décision de suspension du tribunal municipal de Prague.

Selon les parties appelantes, l'affaire est toujours suspendue.

Cette question devant être clarifiée, l'instruction doit encore être complétée sur ce point.

Au vu de ce qui précède il y a lieu, conformément à l'article 225 du Nouveau Code de procédure civile, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2024 pour permettre aux parties de prendre position quant aux points ci-avant relevés.

En attendant, il y a lieu de surseoir à statuer sur le sort des demandes et de réserver les droits y relatifs ainsi que les frais et dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident en la forme ;

dit que la société anonyme de droit anglais SOCIETE1.) LIMITED a qualité pour agir ;

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de l'incompétence territoriale et de l'autorité de la chose jugée ;

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, conformément à l'article 225 du Nouveau Code de procédure civile, pour permettre aux parties de conclure quant aux points soulevés dans la motivation du présent arrêt, à savoir, l'éventualité d'un sursis à statuer sur base des articles 132 et 136.1 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (RMUE) ;

réserve le surplus et les frais ;

renvoie l'affaire devant le magistrat de la mise en état.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier Gilles SCHUMACHER.