

Jugement civil no 240 / 2010 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 19 octobre 2010

Numéro du rôle : 122.913

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente,
Danielle POLETTI, premier juge,
Anne SIMON, juge-délégué,
Edy AHNEN, greffier.

E N T R E :

la société anonyme **SOC1**), établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...),

demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 25 mai 2009,

comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

Maître Ilse VAN DE MIEROP, avocat à B-1050 Bruxelles, avenue Louise 106, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme de droit belge **SOC2**), ayant eu son siège social à B-(...), déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles le 7 novembre 2001;

défenderesse aux fins du crédit exploit HOFFMANN,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Où la société anonyme **SOC1)** par l'organe de Maître Lionel SPET, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat constitué.

Où Maître Ilse VAN MIEROP prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme de droit belge **SOC2)** par l'organe de Maître Marianne DECKER, avocat, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat constitué.

Faits

Le 28 janvier 2009 a été constituée et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg la société **SOC1)**

Le 4 février 2009, **SOC1)** a procédé au dépôt en son nom de deux demandes de marque Benelux « **MARQUE1)** » et « **MARQUE2)** » sous les numéros **N°1)** et **N°2)** ; ces demandes visaient des produits et services issus des classes 16, 21, 35, 37, 39, 41, 42 et 43.

Le 30 mars 2009, la curatelle de la société anonyme de droit belge **SOC2)** en faillite adressa à **SOC1)** une mise en demeure sollicitant

- que **SOC1)** procède à la radiation des dépôts de marque « **MARQUE1)** » et « **MARQUE2)** » au Benelux et cesse immédiatement tout usage de ces marques au Benelux sur base de l'article 2.20.1.b. de la Convention Benelux du 25 février 2005 en matière de propriété intellectuelle (ci-après la C.B.P.I.) ;

- cesse immédiatement tout usage de la dénomination commerciale « **MARQUE1)** » ou de toute autre dénomination commerciale similaire, dans le secteur des transports aériens, sur le territoire Benelux sur base de l'article 8 de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la Propriété Industrielle du 20 mars 1883 telle que modifiée.

Le 22 avril 2009, **SOC1)** informa la défenderesse qu'elle refusait de se conformer à la mise en demeure.

Procédure

Par exploit d'huissier de justice du 25 mai 2009, la société anonyme de droit luxembourgeois **SOC1)** a fait donner assignation à Maître Ilse VAN DE MIEROP, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme de droit belge **SOC2)**, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal de commerce de

Bruxelles du 7 novembre 2001 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour voir

- *« dire pour droit qu'en faisant usage au Grand-Duché de Luxembourg, et par extension au Benelux, à titre de marques, et en procédant au dépôt au Benelux, à titre de marques, des signes « MARQUE1) » et « MARQUE2)», à l'égard des produits et services issus des classes 16, 21, 35, 37, 39, 41, 42 et 43, tels que définis dans les dépôts de marque BENELUX nos N°1) et N°2), la demanderesse ne porte pas atteinte aux droits de marque dont se prévaut l'assignée sur le fondement des enregistrements de marque Benelux no N°3), N°4), N°5) et N°6) au regard de l'article 2.26.2 et, pour autant que de besoin, des articles 2.20.1., 2.3.j° 2.28.3.a. et 2.4.e. de la CBPI ;*
- *dire pour droit que le dépôt au Benelux, à titre de marques, des signes « MARQUE1) » et « MARQUE2)», à l'égard des produits et services issus des classes 16, 21, 35, 37, 39, 41, 42 et 43, tels que définis dans les dépôts de marque Benelux nos N°1) et N°2), n'est pas constitutif d'un dépôt de mauvaise foi au sens de l'article 2.4.f. de la CBPI ;*
- *dire pour droit qu'en faisant usage au Grand-Duché du Luxembourg et par extension au Benelux, à d'autres titres qu'à titre de marques, des signes « MARQUE1) » et « MARQUE2)», la demanderesse ne porte pas atteinte aux droits de marque dont se prévaut l'assignée sur le fondement des enregistrements de marque Benelux no N°3), N°4), N°5) et N°6) au regard de l'article 2.20.1.d. de la CBPI ;*
- *dire pour droit qu'en faisant usage au Grand-Duché du Luxembourg et par extension au Benelux, à d'autres titres qu'à titre de marques, des signes « MARQUE1) » et « MARQUE2)», la demanderesse ne porte pas atteinte au droit luxembourgeois, et notamment aux dispositions des articles 25 et 186 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée concernant les sociétés commerciales, ainsi qu'aux dispositions de l'article 16, e) de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive no 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive no 84/450/CE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative ;*
- *condamner l'assignée à tolérer les actes d'usage précités sous peine d'une astreinte de 10.000.- EUR par acte d'entrave à cet usage et par jour au cours duquel un tel acte se poursuivrait ».*

La demanderesse réclame, en outre, une indemnité de 5.000.- EUR sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat concluant.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 122.913.

L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 18 mai 2010, les parties ayant convenu de limiter les débats aux questions de compétence et de recevabilité de la demande.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l'audience du 21 septembre 2010.

Moyens et prétentions des parties

La partie défenderesse soulève, d'abord, l'incompétence ratione loci du tribunal d'arrondissement de Luxembourg au regard des articles 2 du Règlement CE no 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et 4.6, alinéa 1^{er}, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle aux termes desquels la compétence territoriale se détermine par le domicile du défendeur (selon les deux conventions) ou par le lieu où l'obligation litigieuse est née (selon la convention C.B.P.I.).

Elle soulève, ensuite, la nullité de l'exploit d'assignation du 25 mai 2009 au motif que la juridiction ayant à connaître de la demande n'y serait pas mentionnée.

Elle oppose, en troisième lieu, l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle constituerait une pure action déclaratoire, prévue par aucun texte légal.

La défenderesse réclame, par ailleurs, la condamnation de la partie demanderesse à lui payer une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat concluant.

Motifs de la décision

- quant à la compétence territoriale du tribunal saisi

Bien que l'article 2 du Règlement CE no 44/2001 prévoie, en son paragraphe 1^{er}, que « (...) *les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attirées, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre* », l'article 22 retient que « *Sont seuls compétents, sans considération de domicile : (...) 4) en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et d'autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument communautaire ou d'une convention internationale* ».

L'article 4.6 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après C.B.P.I.) prévoit que « *1. Sauf attribution contractuelle expresse de compétence judiciaire territoriale, celle-ci se détermine, en matière de marques ou de dessins ou modèles, par le domicile du défendeur ou par le lieu où l'obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée.*

Le lieu du dépôt ou de l'enregistrement d'une marque ou d'un dessin ou modèle ne peut en aucun cas servir à lui seul de base pour déterminer la compétence.

2. Lorsque les critères énoncés ci-dessus sont insuffisants pour déterminer la compétence territoriale, le demandeur peut porter la cause devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence, ou, s'il n'a pas de domicile ou de résidence sur le territoire Benelux, devant le tribunal de son choix, soit à Bruxelles, soit à La Haye, soit à Luxembourg.

3. Les tribunaux appliqueront d'office les règles définies aux alinéas 1 et 2 et constateront expressément leur compétence. (...) ».

Ainsi, l'article 4.6, alinéa 3, de la C.B.P.I. oblige le juge à examiner d'office et à constater expressément sa compétence territoriale, avant de prononcer une décision.

Aucune attribution contractuelle expresse de compétence judiciaire territoriale n'ayant été prévue entre les parties au litige, la compétence razione loci du tribunal se détermine d'après le domicile du défendeur ou le lieu où l'obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée.

La C.B.P.I. n'établit pas d'ordre de succession, mais laisse au demandeur le choix entre l'un des tribunaux visés dans la disposition, tout en précisant, à

l'alinéa 1, § 2, de l'article 4.6, que « *le lieu du dépôt ou de l'enregistrement d'une marque ne peut en aucun cas servir à lui seul de base pour déterminer la compétence* ».

L'antinomie qui pourrait être relevée entre cette règle et les règles précitées issues du Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 n'est pas, puisque ces règles ne sont pas applicables en l'espèce en vertu de l'article 71, alinéa 1^{er}, du même règlement qui prévoit que « *le présent règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions* ».

Tel est le cas de l'article 4.6 de la C.B.P.I.

Lorsque, par conséquent, en matière de droits dérivant d'une marque, le défendeur a son domicile sur le territoire Benelux, il convient de suivre les dispositions de l'article 4.6, alinéa 1^{er} (cf. A. Braun et E. Cornu, Précis des marques, 5^{ème} éd., Larcier, nos 555 et 556).

En l'espèce, la partie défenderesse au présent litige a son siège à Bruxelles en Belgique. Le tribunal de céans n'est, par conséquent, pas compétent, sur base de la première hypothèse visée à l'article 4.6, alinéa 1^{er}, C.B.P.I.

En revanche et quant à la seconde hypothèse, qui se réfère au lieu où l'obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée peut être retenue en l'espèce, où aucune obligation litigieuse n'est en cause. Cette base de compétence est susceptible d'être appliquée au présent cas. En effet, et contrairement à l'article 5, § 1^{er}, du Règlement (CE) no 44/2001, la notion d'obligation litigieuse est utilisée par la C.B.P.I. sans restriction quant à la nature contractuelle de l'obligation. Rien ne s'oppose à y inclure des obligations extracontractuelles, telles les obligations de nature délictuelle, qui peuvent naître d'une violation des droits découlant de la marque **SOC2**), dans les prévisions de ce texte.

A condition que, à la supposer illicite, l'utilisation de la désignation **MARQUE1**) par la demanderesse ait lieu sur le territoire luxembourgeois, si bien que **SOC2**) serait en droit d'exiger qu'il y soit mis fin, on serait en présence d'une obligation de nature extracontractuelle née au Luxembourg et qui doit y être exécutée. Le fait qu'en l'espèce, l'action prenne la forme d'une action déclaratoire négative introduite par **SOC1**) n'est pas de nature à changer cette analyse.

Enfin, et dans la mesure où une partie des demandes est étrangère au droit des marques, la compétence du tribunal est appréciée par référence à l'article 5, § 3, du Règlement (CE) no 44/2001, qui attribue compétence aux juridictions « *du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire* ».

Il s'ensuit que le tribunal est compétent pour connaître de la demande, mais uniquement en tant qu'elle a trait à l'utilisation au Luxembourg de la dénomination **MARQUE1**) et est incompétent, en revanche, pour connaître de l'action ayant trait à la Belgique ou aux Pays-Bas.

- quant au moyen tiré de la nullité de l'exploit d'assignation

En deuxième lieu, la partie défenderesse fait valoir la nullité de l'exploit au motif que la nature de la juridiction saisie ne serait pas précisément indiquée. Plus spécifiquement, elle reproche à la partie demanderesse d'avoir précisé dans son assignation que le tribunal siégeant en matière commerciale était saisi, tout en indiquant une chambre civile ainsi que les modes de comparution conformément à la procédure civile.

Ce moyen sera rejeté. Au Luxembourg, il n'existe pas de différence, en termes d'organisation judiciaire, entre tribunaux civils et tribunaux de commerce et toutes les chambres du tribunal d'arrondissement peuvent connaître d'une procédure civile ou d'une procédure commerciale. Le mode de procéder choisi par la partie demanderesse est conforme à l'article 547, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, ainsi que le permet la loi.

- quant à la recevabilité de la demande

La partie défenderesse fait encore valoir qu'en droit luxembourgeois, une action déclaratoire ne serait pas admise. Ceci ne correspond pas à la jurisprudence aux termes de laquelle « *à la différence des actions interrogatoire et provocatoire qui tendent à obliger un tiers à adopter, contre son gré, une attitude déterminée, des actions déclaratoires obligent le demandeur à rapporter la preuve de l'existence ou de l'inexistence d'une situation juridique ou d'un droit* » (Cour, 7 décembre 1976, P. 23, 477).

Le tribunal est d'avis que ces conditions sont remplies en l'espèce. En effet, la licéité de l'utilisation de la marque **MARQUE1**) par la demanderesse se trouve contestée par la défenderesse, ce qui met en doute la pérennité du droit d'utilisation de la marque **MARQUE1**) par la demanderesse. Or, la fonction même d'une marque est une fonction d' « *indicateur de sa provenance au sens*

large » (A. Braun et E. Cornu, op. cit., no 17) et, par extension, une fonction publicitaire ; à ce titre, la marque possède une valeur économique certaine (op. cit., no 23).

Il s'ensuit que la demanderesse a un intérêt économique évident à obtenir la déclaration judiciaire qu'elle sollicite et qui lui permettra (si le tribunal lui donne raison) de continuer à exploiter en toute sécurité la marque par elle déposée.

La demande est, par conséquent, recevable.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième section, siégeant suivant la procédure civile, statuant contradictoirement,

se déclare compétent pour connaître de la demande mais uniquement pour ce qui est de l'utilisation sur le territoire luxembourgeois des marques **MARQUE1)** et **MARQUE2)**;

déclare la demande recevable ;

quant au fond, refixe l'affaire pour continuation à l'audience du 16 novembre 2010 à 9.00 heures, salle TL 0.11, rez-de-chaussée, Cité judiciaire.

réserve les frais et droits des parties.