

Texte pseudonymisé

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

Jugement commercial n° 2024TALCH08/00147

Audience publique du mercredi, 3 juillet 2024.

Numéros du rôle : TAL-2021-02300 et TAL-2021-07381 (Jonction)

Composition :

Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,
Hannes WESTENDORF, juge,
Fakrul PATWARY, premier juge,
Guy BONIFAS, greffier.

**I
ENTRE**

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de Véronique REYTER, huissier de justice d'Esch-sur-Alzette du 22 février 2021,

comparaissant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

- 1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B NUMERO2.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
- 2) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B NUMERO3.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit COGONI,

ayant comparu initialement par Maître Camille SAETTEL, avocat, ensuite par la société SIMMONS&SIMMONS LLP, représentée par Maître Camille SAETTEL, et comparissant actuellement par Maître Florence DELILLE, avocat, demeurant à Luxembourg.

II

ENTRE

- 1) la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B NUMERO4.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
- 2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B NUMERO2.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

parties demandresses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 13 août 2021,

ayant comparu initialement par Maître Camille SAETTEL, avocat, ensuite par la société SIMMONS&SIMMONS LLP, représentée par Maître Camille SAETTEL, et comparaisant actuellement par Maître Florence DELILLE, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit KOVELTER,

comparaissant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL

1. Procédure

Par exploit d'huissier de justice du 22 février 2021, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. (ci-après « SOCIETE1. »), comparaisant par Maître Paulo FELIX, a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (ci-après le « SOCIETE2. ») et la société anonyme SOCIETE3.) S.A. (ci-après « SOCIETE3. ») à comparaître devant le Tribunal d'arrondissement de ce siège.

Maître Camille SAETTEL s'est constituée pour SOCIETE2.) et SOCIETE3.) le 8 mars 2021.

L'affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2021-02300 du rôle. Elle a été soumise à l'instruction de la 8^e section.

Par exploit d'huissier de justice du 13 août 2021, la société anonyme SOCIETE4.) S.A. (ci-après « SOCIETE4. ») et SOCIETE2.), comparaisant par Maître Camille SAETTEL, ont fait donner assignation à SOCIETE1.) à comparaître devant le Tribunal d'arrondissement de ce siège.

Maître Paulo FELIX s'est constitué pour SOCIETE1.) le 24 août 2021.

L'affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2021-07381 du rôle. Elle a été soumise à l'instruction de la 8^e section.

Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros TAL-2021-02300 et TAL-2021-07381 du rôle.

Par constitution de nouvel avocat à la Cour du 16 décembre 2022, la société SIMMONS&SIMMONS LLP, représentée par Maître Camille SAETTEL, s'est constituée en remplacement de Maître Camille SAETTEL.

Par constitution de nouvel avocat à la Cour du 1^{er} septembre 2023, Maître Florence DELILLE s'est constituée en remplacement de la société SIMMONS&SIMMONS LLP, représentée par Maître Camille SAETTEL.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 février 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 mai 2024 pour plaidoiries.

L'affaire a été prise en délibéré à la même audience.

2. Prétentions des parties

2.1. SOCIETE1.)

Dans le cadre de son assignation du 22 février 2021, SOCIETE1.) demande de dire nul l'enregistrement de la marque « SOCIETE1.) » n° NUMERO5.) auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après l'« OBPI »), sans préjudice quant au numéro exact, d'ordonner la radiation de cet enregistrement du registre des marques de l'OBPI, de condamner SOCIETE3.) à modifier sa dénomination sociale auprès du Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg (ci-après « RCSL ») dans le mois du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 10.000.- euros par jour, conformément à l'article 100-5 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, en tout état de cause, interdire à la société SOCIETE3.) à utiliser le nom commercial SOCIETE1.) dans le cadre de ses activités commerciales et dans un cadre publicitaire, sous peine d'une astreinte de 10.000.- euros par infraction.

Elle demande encore de condamner SOCIETE2.) et SOCIETE3.) à lui payer une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur le fondement de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile et 5.000.- euros au titre des honoraires d'avocat sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Dans ses conclusions du 14 février 2022, SOCIETE1.) soulève la nullité de l'assignation du 13 août 2021 pour cause de libellé obscur et, pour le surplus, elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme de cette assignation.

Elle se rapporte aussi à prudence de justice quant à la recevabilité des nouveaux moyens de droit invoqués par SOCIETE3.), SOCIETE4.) et SOCIETE2.)

Quant à l'assignation du 13 août 2021, SOCIETE1.) fait valoir sa nullité pour libellé obscur en ce qu'elle aurait été introduite au nom de SOCIETE4.) et SOCIETE2.), mais que les demandes seraient formulées au nom de « LA » concluante sans que l'on connaisse l'identité de la partie qui formule les demandes.

De même, quant à l'assignation du 13 août 2021, SOCIETE1.) fait valoir qu'elle serait irrecevable dans le chef de SOCIETE2.) qui ne serait pas titulaire de la marque SOCIETE4.) et qui n'aurait donc ni qualité ni intérêt à agir dans l'action tendant à voir interdire à SOCIETE1.) l'usage du signe et de la dénomination sociale SOCIETE1.).

SOCIETE2.) serait titulaire des marques SOCIETE1.), SOCIETE5.), *Bâti.Pro* et *Bâti.Pro L'atout professionnel*. SOCIETE4.) serait titulaire de la marque *Bâtiself*. Toute demande émanant d'une partie non-titulaire d'une marque, notamment de SOCIETE3.), devrait donc être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.

SOCIETE1.) aurait été constituée le 9 octobre 2009 sous la dénomination sociale SOCIETE6.) et elle aurait adopté la dénomination sociale SOCIETE1.) par dépôt au RCSL du 19 octobre 2012.

De même, SOCIETE5.) aurait changé sa dénomination sociale en SOCIETE3.) le 2 décembre 2020.

SOCIETE2.), qui appartiendrait au même bénéficiaire effectif que SOCIETE3.), aurait déposé le 8 mai 2020 la marque figurative SOCIETE1.) à l'OBPI. Cet enregistrement aurait eu lieu le 18 août 2020 sous le numéro NUMERO6.). Dans la suite, SOCIETE2.) aurait donné en location-bail ou cédé la marque SOCIETE1.) à SOCIETE3.).

SOCIETE1.) aurait été la seule société de droit luxembourgeoise portant ce nom depuis 2012. Le changement de dénomination sociale par SOCIETE3.) en SOCIETE1.) et son utilisation de la marque déposée auprès de OBPI serait manifestement à induire en erreur les professionnels en relation d'affaires avec SOCIETE1.) et les consommateurs privés. Il y aurait usurpation de nom de la part de SOCIETE3.).

Depuis décembre 2020, SOCIETE3.) divulguerait son image et ses produits dans le domaine de la construction immobilière exclusivement sous la marque SOCIETE1.).

La première demande de changement de la dénomination sociale par SOCIETE5.) en SOCIETE1.) n'aurait pas été acceptée par le RCSL. Elle aurait même envoyé un sms au gérant de SOCIETE1.) pour l'informer qu'elle allait ajouter un nom à SOCIETE1.) afin de contourner cette interdiction. SOCIETE1.) continuerait cependant d'être confondue avec SOCIETE3.) et en subirait un préjudice.

Quant à la compétence matérielle, SOCIETE1.) conteste que la matière soit de nature commerciale.

Quant à la compétence territoriale, SOCIETE1.) conclut à la compétence de ce tribunal.

Quant à la loi applicable, SOCIETE1.) conclut à l'application du droit luxembourgeois.

Ni la dénomination, ni la marque SOCIETE4.) ne pourraient être confondues avec la dénomination ou le signe SOCIETE1.). L'absence de confusion entre les deux sociétés et marques serait d'autant plus manifeste que SOCIETE4.) n'aurait jamais revendiqué un droit ou un préjudice de ce chef avant la présente procédure.

L'acquisition postérieure de deux anciennes marques *Bâti.Pro* et *Bâti.Pro L'atout professionnel* ne saurait pas effacer le comportement de mauvaise foi des parties adverses tant au moment du dépôt de leur marque qu'au moment du changement de leur dénomination sociale et ne saurait leur conférer un droit futur.

SOCIETE1.) base son action en nullité sur l'article 2.2bis 1. G de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après la « CBPI »), sinon sur l'article 2.2bis 2. de la CBPI.

Il existerait une réelle confusion entre le signe utilisé par SOCIETE1.) et la marque de la partie adverse. Elle verse à titre d'exemple un certain nombre de factures de la part de la Ville de Luxembourg et d'SOCIETE7.) mais qui concerneraient en réalité SOCIETE3.).

Le dépôt de la marque SOCIETE1.) aurait aussi été fait de mauvaise foi, ou dans une ignorance inexcusable, ce qui résulterait d'un sms envoyé par PERSONNE1.) gérant des sociétés adverses au gérant de SOCIETE1.) qui montrerait clairement qu'il avait connaissance de son existence et qu'il avait conscience qu'une égalité de dénomination allait créer la confusion.

Le nom commercial serait protégé par l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection industrielle telle que modifiée le 28 septembre 1979 dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

L'action en modification de nom social ou dénomination sociale basée sur l'article 100-5 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales serait soumise aux deux seules conditions d'antériorité de l'usage et du danger de confusion. En l'espèce l'ajout du mot MATERIAUX ne serait pas suffisant pour écarter tout risque de confusion entre les deux sociétés.

Quant aux demandes reconventionnelles, SOCIETE1.) fait valoir que l'acquisition postérieure de deux anciennes marques *Bâti.Pro* et *Bâti.Pro L'atout professionnel* ne se serait faite que pour les besoins de la présente procédure. Ces marques n'auraient jamais fait l'objet d'usage au Luxembourg, voire, jusqu'à preuve du contraire, dans le Benelux et ne bénéficieraient d'aucune notoriété. Dans la mesure où SOCIETE1.) n'en aurait jamais usé non plus, il ne pourrait pas y avoir d'atteinte à ces marques de sa part.

Elle fait encore valoir que les marques *Bâti.Pro* et *Bâti.Pro L'atout professionnel* auraient clairement été distinctes du signe/dénomination sociale SOCIETE1.) en 2012, dans la mesure où selon la jurisprudence CJUE, le risque de confusion devrait être apprécié au moment où le signe dont l'usage porterait atteinte à la marque aurait commencé à être utilisé. En l'espèce, il n'y aurait aucun risque de confusion, la différence entre les marques *Bâti.Pro* et *Bâti.Pro L'atout professionnel* et le signe/la dénomination sociale SOCIETE1.) étant manifeste.

De même, il n'y aurait aucun risque de confusion entre les dénominations SOCIETE1.) et SOCIETE4.).

Le seul risque de confusion existant serait celui entre la dénomination sociale/le signe SOCIETE1.) et la marque SOCIETE1.).

Le moyen basé sur l'article 2.20, 2, c) (renommée de la marque enregistrée) ne serait pas fondé, la renommée des marques *Bâti.Pro* et *Bâti.Pro L'atout professionnel* n'étant pas établie et tant la marque SOCIETE5.) que la marque SOCIETE8.) partageraient avec d'innombrables sociétés luxembourgeoises et internationales le préfixe « *bati* » prétendument commun et non distinctif.

Quant au moyen fondé sur l'article 9 paragraphe 2 points b) et c) du Règlement 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne (ci-après le « RMUE »), basé sur la prétendue antériorité des marques SOCIETE5.), SOCIETE8.) et SOCIETE4.), SOCIETE1.) fait valoir qu'il n'y aurait aucune similitude figurative ou verbale sérieuse avec le signe ou la dénomination sociale SOCIETE1.).

Il n'existerait donc aucun risque de confusion pour les tiers.

2.2. SOCIETE3.), SOCIETE4.) et SOCIETE2.)

Dans le cadre de leur assignation du 13 août 2021, SOCIETE4.) et SOCIETE2.) demandent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'ordonner l'interdiction de tout usage du signe SOCIETE1.), y compris à titre de dénomination sociale ou sous toute autre forme, d'ordonner la modification de la dénomination sociale SOCIETE1.) sur le fondement de l'article 100-5 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de dire que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 500.- euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.

SOCIETE3.), SOCIETE4.) et SOCIETE2.) demandent de condamner SOCIETE1.) à payer à SOCIETE4.) la somme de 5.000.- euros à titre de dommages-intérêts, et tous les frais et dépens avec distraction au profit de l'avocat qui la demande affirmant en avoir

fait l'avance, et à payer à SOCIETE4.) une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur le fondement de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

SOCIETE3.), SOCIETE4.) et SOCIETE2.) demandent de condamner SOCIETE1.) à payer à chacune de SOCIETE3.) et SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur le fondement de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

SOCIETE3.) et SOCIETE2.) se rapportent à prudence de justice quant à la compétence *ratione materiae* du tribunal par rapport à l'assignation du 22 février 2021 et quant à la recevabilité en la pure forme de l'assignation de SOCIETE1.).

SOCIETE3.) et SOCIETE2.) demandent de débouter SOCIETE1.) de ses demandes et forment une demande reconventionnelle sur base principalement de l'article 2.20 de la CBPI et, subsidiairement sur base de l'article 9 du RMUE, en vue d'ordonner l'interdiction de tout usage du signe SOCIETE1.), y compris à titre de dénomination sociale ou sous toute autre forme, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 100.- euros par jour de retard, par conséquent, d'ordonner la modification de la dénomination sociale SOCIETE1.) sous peine d'une astreinte de 100.- euros par jour de retard.

Elles demandent de dire que le tribunal siège en matière commerciale et partant condamner SOCIETE1.) aux frais supplémentaires occasionnés par le choix de SOCIETE1.) dans le cadre de son assignation du 22 février 2021 sur le fondement de l'article 547, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile pour l'entièreté du litige.

2.2.1. Quant aux demandes de SOCIETE1.)

Quant au moyen du libellé obscur, elles font valoir que SOCIETE4.) et SOCIETE2.) ayant des intérêts convergents, formuleraient à l'unisson la même demande. L'objet de leurs deux demandes serait clair, à savoir la demande d'interdiction de tout usage du signe SOCIETE1.) et la demande de modification de la dénomination sociale SOCIETE1.). SOCIETE1.) serait donc parfaitement en mesure de se défendre utilement. Le moyen du libellé obscur serait donc à écarter.

Quant à la compétence, elles font valoir que le litige aurait trait à la matière commerciale, et si jamais le tribunal était compétent, il y aurait lieu de tenir compte de l'article 547, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile.

Quant à l'action en nullité de SOCIETE1.) fondée sur l'article 2.2bis 1. g CBPI, elles font valoir que SOCIETE1.) resterait en défaut de prouver en quoi il existerait en l'espèce une tromperie ou un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent.

Quant à l'action en nullité de SOCIETE1.) fondée sur l'article 2.2bis 2. de la CBPI, elles prétendent que la notion de mauvaise foi ferait l'objet d'une interprétation autonome dans ce contexte et que SOCIETE1.) n'aurait pas établi d'autre élément que la simple prétendue connaissance de la dénomination sociale de SOCIETE1.). Elles n'auraient été animées par aucune intention de nuire.

Quant à la demande de SOCIETE1.) sur le fondement de l'article 100-5 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, elles font valoir que cette demande serait non fondée. En particulier, elles font valoir que le tribunal serait justement invité à interdire l'usage du signe SOCIETE1.) dans la vie des affaires, et partant en ordonner la modification, sur base des droits antérieurs des concluantes. En effet, la dénomination SOCIETE1.) serait fortement ressemblante à la dénomination SOCIETE4.) qui existerait depuis 1976. Le préfixe BATI créerait un effet de ressemblance évident qui ne pourrait qu'induire en erreur. Il conviendrait donc d'ordonner la modification de la dénomination sociale SOCIETE1.). Il y aurait aussi lieu de condamner SOCIETE1.) à payer des dommages-intérêts à hauteur de 5.000.- euros à SOCIETE4.) alors que cette ressemblance lui causerait un préjudice matériel et moral.

2.2.2. Quant aux demandes de SOCIETE3.), SOCIETE4.) et SOCIETE2.)

Elles demandent d'ordonner l'interdiction de tout usage du signe SOCIETE1.), y compris à titre de dénomination sociale ou sous toute autre forme.

Elles font valoir qu'au niveau Benelux, les marques *Bâti.Pro* (déposée et enregistrée en 2005), *Bâti.Pro L'atout professionnel* (déposée en 2004 et enregistrée en 2005) et *bâtiself* (déposée en 1993 et enregistrée en 1994) seraient toutes antérieures à la dénomination sociale SOCIETE1.). Aussi, l'usage de l'appellation SOCIETE1.) et des logos afférents valideraient les marques Benelux antérieures *Bâti.Pro* et *Bâti.Pro L'atout professionnel* appartenant à SOCIETE2.).

De même, au niveau de l'Union européenne, les marques SOCIETE5.) (déposée en 2008 et enregistrée en 2009), SOCIETE8.) (déposée en 2010 et enregistrée en 2011) et SOCIETE4.) (déposée en 1999 et enregistrée en 2000) seraient toutes antérieures à la dénomination sociale SOCIETE1.).

Elles se fondent sur l'article 2.20 de la CBPI et sur l'article 9 du RMUE pour demander l'interdiction de tout usage dans la vie des affaires y compris à titre de dénomination sociale par SOCIETE1.). En effet, d'une part il existerait un risque de confusion avec les marques antérieures et SOCIETE1.) tirerait injustement profit de l'utilisation du signe distinctif ou de la renommée de leurs marques antérieures.

3. Motifs de la décision

3.1. Quant à l'exception du libellé obscur

SOCIETE1.) soulève la nullité de l'assignation du 13 août 2021 pour cause de libellé obscur.

L'exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l'article 154, point 1, du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel « ... *l'assignation doit contenir l'objet et un exposé sommaire des moyens ... à peine de nullité* ».

Il est généralement retenu que si l'exposé des moyens peut être sommaire, il doit néanmoins être suffisamment précis pour mettre le juge en mesure de déterminer le

fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Dans la même mesure, l'objet de la demande doit être précisé de telle façon qu'elle permette au défendeur d'en apprécier la portée et au tribunal d'y statuer utilement.

L'exigence de clarté dans l'exposé des moyens comporte l'obligation pour le demandeur d'exposer les faits qui se trouvent à la base du litige d'une façon claire et intelligible, c'est-à-dire qu'ils doivent être structurés de telle façon à ce qu'ils ne prêtent pas à équivoque. Dans la même mesure, la présentation de l'objet de la demande doit être univoque.

Le libellé obscur s'apprécie uniquement sur base de l'assignation introductive d'instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieures, ni par les conclusions de l'adversaire dont l'étendue ne saurait démontrer si l'objet de la demande est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense adéquate (Cour d'appel, 5 mars 2024, n° 43/24, n° CAL-2022-01004 du rôle).

Si le sens et la portée de l'acte introductif peuvent être éclaircis par les actes ou documents antérieurs auxquels l'acte introductif renvoie expressément, le demandeur ne peut toutefois à cet effet invoquer des actes ou documents antérieurs auxquels il n'a pas expressément renvoyé dans son exploit introductif. Seuls les développements, intrinsèques ou par renvoi exprès, peuvent être pris en compte pour toiser la question de la clarté de l'acte.

La nullité résultant de l'article 154 du Nouveau Code de procédure civile est une nullité de forme soumise à l'article 264 du Nouveau Code de procédure civile, donc soumise à la preuve d'un grief. L'appréciation du grief se fait *in concreto*, en fonction des circonstances de la cause : pour que l'exception soit recevable, elle doit être soulevée au seuil de l'instance ; pour que l'exception soit fondée, il faut que le défendeur prouve que le défaut de clarté de l'acte lui cause grief.

Le grief dont le défendeur doit rapporter concrètement la preuve, sans qu'il ne puisse se borner à en invoquer l'existence dans l'abstrait, peut être de nature diverse. Il réside généralement dans l'entrave ou la gêne portée à l'organisation de la défense en mettant le défendeur dans l'impossibilité d'organiser sa défense ou de choisir les moyens de défense appropriés.

L'assignation aurait été introduite au nom de deux sociétés : SOCIETE4.) et SOCIETE2.). Or, dans l'assignation, « LA » concluante formulerait les demandes. Il ne serait donc pas possible de connaître l'identité exacte de la partie formulant les demandes, de telle manière que SOCIETE1.) serait « *dans l'impossibilité de se défendre utilement* » de sorte qu'il y aurait lieu de déclarer l'assignation nulle

Pour ce qui est de la preuve d'un grief, les SOCIETE1.) n'argumente pas au-delà de l'affirmation générale selon laquelle sans connaître l'identité exacte de « LA » concluante, SOCIETE1.) serait « *dans l'impossibilité de se défendre utilement* ». Elle ne démontre pas dans quelle mesure le fait de ne pas savoir qui est « LA » concluante serait de nature à porter atteinte à ses intérêts ou de limiter ses droits de la défense.

SOCIETE1.) n'ayant pas établi avoir subi un préjudice, le moyen de nullité tiré du libellé obscur est partant à rejeter.

3.2. Quant à la nature du litige

L'affaire dont est saisi le tribunal oppose deux sociétés commerciales.

Il s'ensuit que la nature du litige est commerciale.

L'organisation judiciaire luxembourgeoise ne distingue pas entre tribunaux de commerce et tribunaux civils. Si la distinction entre matières civile et commerciale peut avoir certaines incidences d'ordre procédural, telles l'obligation ou la dispense de constitution d'avoué et la possibilité d'assigner à jour fixe, ou influencer sur les règles régissant les preuves, elle ne saurait cependant entraîner de conséquence sur le plan de la compétence des différentes chambres du Tribunal d'arrondissement.

Le fait d'introduire une demande selon la procédure civile alors que cette demande relève de la matière commerciale n'entraîne pas son irrecevabilité. L'article 547, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, même en matière commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable en matière civile, auquel cas, il doit cependant en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix.

Conformément à l'article 20 du Nouveau Code de procédure civile, le Tribunal d'arrondissement est en matière civile et commerciale juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature ou du montant de la demande. Il appartient au Tribunal d'énoncer dans quelle matière il prononce alors même que le demandeur n'aurait pas qualifié la nature de sa demande dans son assignation ou l'aurait qualifiée erronément (TAL, 23 février 2005, n°88415 du rôle).

Par requalification de la nature du litige en litige commercial, le Tribunal statuera dès lors en matière commerciale, selon la procédure civile.

3.3. Quant aux prétendues demandes nouvelles

Dans ses conclusions du 20 septembre 2022, SOCIETE1.) fait valoir que les parties adverses auraient modifié les moyens de droit à la base de leurs demandes reconventionnelles et qu'il y aurait lieu de dire les nouveaux moyens de droit invoqués irrecevables.

En l'espèce, SOCIETE1.) ne précise pas en quoi consisterait la modification des moyens, et n'identifie pas les moyens critiqués de telle manière que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner ce moyen qui est donc à rejeter comme non fondé.

En effet, l'examen auquel le tribunal doit se livrer ne peut en effet s'effectuer que dans le cadre des moyens invoqués par les parties, son rôle ne consiste en revanche pas à procéder à un réexamen général et global de la situation des parties, ni à suppléer à la carence des parties et à rechercher eux-mêmes les moyens en droit et en fait qui auraient

pu se trouver à la base de leurs conclusions (TAL 21 janvier 2021, n° 2019-01956 et 2019-02956 du rôle).

3.4. Quant au prétendu défaut de qualité et d'intérêt à agir de SOCIETE2.)

SOCIETE1.) prétend que les demandes de SOCIETE2.) tendant à lui interdire l'usage du signe et de la dénomination SOCIETE1.) seraient irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir parce qu'elle ne serait pas titulaire de la marque SOCIETE4.).

La qualité pour agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en justice ou se défend contre une action en justice pour faire reconnaître l'existence d'un droit méconnu et contesté (H. SOLUS et R. PERROT, *Droit judiciaire privé*, tome I, Sirey, 1961, n^{os} 262 et s., pp. 243 et s.). Elle constitue pour le sujet le droit d'aptitude à saisir la justice dans une situation concrète donnée (J. VINCENT, *Rép. Dalloz, Procédure civile et commerciale*, v^o « Action », 1955, n° 61).

Il s'ensuit que la qualité n'est pas une condition particulière de recevabilité de l'action en justice lorsqu'elle est intentée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, car en principe, le fait de se prétendre titulaire d'un droit confère nécessairement le pouvoir de saisir la justice afin d'en obtenir sanction (Cour d'appel (référé), 23 octobre 1989, n° 11.429 du rôle).

L'intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur. Il suffit que le demandeur prétende qu'il y ait eu lésion d'un droit et que l'action puisse y remédier. La vérification de l'existence du droit et de sa lésion relève du fond et non pas de l'examen de la recevabilité de la demande.

En l'espèce, SOCIETE2.) demande l'interdiction de tout usage du signe SOCIETE1.) y compris à titre de dénomination sociale de telle manière qu'il y a donc lieu de retenir que le moyen d'irrecevabilité basé sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir est à rejeter pour être non fondé.

Les demandes respectives des parties n'étant pas autrement éternuées quant à la recevabilité et un moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par le tribunal n'étant pas donné, les actes introductifs d'instance des 22 février 2021 et 13 août 2021 sont à déclarer recevables en la forme pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.

3.5. Quant au fond

L'article 65 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit :

« Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

3.5.1. Quant aux faits

L'article 57 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « *le juge peut inviter les parties à fournir des explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige* ».

3.5.1.1. Quant aux marques *Bâti.Pro* et *Bâti.Pro L'atout professionnel*

Le tribunal constate que dans leurs conclusions du 16 décembre 2022 (page 14, « *En résumé ...* »), SOCIETE3.), SOCIETE2.) et SOCIETE4.) font valoir qu'il faudrait comparer les marques suivantes : SOCIETE5.), SOCIETE8.) et SOCIETE4.) (deux fois), d'une part, et SOCIETE1.), d'autre part.

Dans leurs conclusions du 15 septembre 2023 (page 28, « *En résumé ...* »), les mêmes parties se prévalent des marques *Bâti.Pro*, *Bâti.Pro L'atout professionnel*, SOCIETE5.), SOCIETE8.) et SOCIETE4.) (deux fois) pour demander de les comparer à SOCIETE1.).

Selon les mêmes conclusions (page 6), les marques *Bâti.Pro*, *Bâti.Pro L'atout professionnel* sont « *nouvellement acquises* » par SOCIETE2.). Il y a dès lors lieu de se poser la question de savoir à quel moment exact les marques *Bâti.Pro*, *Bâti.Pro L'atout professionnel* ont été acquises par SOCIETE2.).

Il y a donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture sur le fondement de l'article 225 du Nouveau Code de procédure civile et d'inviter les parties à conclure sur cette question ainsi que son incidence éventuelle sur l'instance.

3.5.2. Quant au droit

L'article 61 du Nouveau Code de procédure civile dispose en ses alinéas 1^{er} et 2 :

« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

De même, d'après l'article 62 du Nouveau Code de procédure civile, « *le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige* ».

3.5.2.1. Quant à l'incidence des dates de dépôt voire d'enregistrement

SOCIETE1.) a adopté cette dénomination sociale par dépôt au RCSL le 19 octobre 2012.

Quant aux marques appartenant au groupe SOCIETE2.), SOCIETE4.), SOCIETE3.), il y a lieu de relever ce qui suit :

Nom	Dénomination sociale	SOCIETE9.) dépôt	SOCIETE9.) enregistrement	Marque UE dépôt	Marque UE enregistrement
SOCIETE3.)	2 décembre 2020				
SOCIETE4.)	15 décembre 1976	30 novembre 1993	1 ^{er} août 1994	3 mai 1999	11 septembre 2000
SOCIETE5.)				16 mai 2008	20 février 2009
SOCIETE8.)				28 septembre 2010	8 mars 2011
SOCIETE10.)		11 mai 2020	18 août 2020		
SOCIETE1.)		8 mai 2020	18 août 2020		
Bâti.Pro		25 novembre 2005	28 novembre 2005		
Bâti.Pro L'atout professionnel		20 décembre 2004	10 juin 2005		

En la matière, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre de règles différentes :

L'article 8 « *Noms commerciaux* » de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (modifiée le 28 septembre 1979) dispose :

« Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce ».

L'article 100-5, (1), de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales dispose :

« Les sociétés mentionnées à l'article 100-2, alinéa 1^{er}, ainsi que les sociétés en commandite spéciale, sont qualifiées par une dénomination sociale qui peut être soit une dénomination particulière soit la désignation de l'objet de leur entreprise.

Cette dénomination ou désignation doit être différente de celle de toute autre société. Si elle est identique, ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu. »

À ce propos, il résulte de la jurisprudence constante que la société, qui estime que la ressemblance de la dénomination sociale d'une autre société peut induire en erreur, doit réagir rapidement sous peine d'être déchue de son droit exclusif sur la dénomination qu'elle a choisie. Une inaction prolongée est de nature à démontrer que le danger de confusion n'est pas réel ou qu'il a été accepté.

Des règles dans le même sens résultent de la CBPI et du RMUE :

L'article 2.30septies « *Forclusion du demandeur en nullité pour tolérance* » de la CBPI dispose ce qui suit :

« 1. Le titulaire d'une marque antérieure telle que visée à l'article 2.2ter, alinéas 2 et 3, sous a, qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité, sur la base de cette marque antérieure, pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque postérieure n'ait été demandé de mauvaise foi.

2. Dans le cas visé à l'alinéa 1^{er}, le titulaire d'une marque postérieure enregistrée ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure. »

Enfin, l'article 61 « Forclusion par tolérance » du RMUE dispose ce qui suit :

« 1. Le titulaire d'une marque de l'Union européenne qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque de l'Union européenne postérieure dans l'Union en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque de l'Union européenne postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

2. Le titulaire d'une marque nationale antérieure visée à l'article 8, paragraphe 2, ou d'un autre signe antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque de l'Union européenne postérieure dans l'État membre où cette marque antérieure ou l'autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure ou de l'autre signe antérieur pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque de l'Union européenne postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

3. Dans les cas visés au paragraphe 1 ou 2, le titulaire de la marque de l'Union européenne postérieure ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque de l'Union européenne postérieure. »

Plus généralement, dans le contexte des conflits entre marques, noms commerciaux et dénominations sociales, il faut tenir compte des notions d'abus de droit et de bonne foi. Le titulaire du droit qui était informé depuis longtemps de l'existence d'un droit postérieur et qui n'a pas réagi contre celui-ci, peut se rendre coupable d'un abus de droit lorsqu'il décide brusquement de néanmoins invoquer sa protection. L'abus de droit consiste à exercer ses droits d'une manière qui excède leur exercice normal (P. MAEYAERT, « Conflits entre marques, dénominations sociales, noms commerciaux et noms de domaine », *Droits intellectuels : à la rencontre d'une stratégie pour l'entreprise*, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 259 et s., spéc. n° 38, p. 274 et 275, dans le même sens, D. KAESMACHER, « Droits intellectuels », *Rép. not.*, T. II, *Les biens*, Livre 5, Bruxelles, Larcier, 2013, n° 111.).

Dans la mesure où les parties n'ont pas clairement pris position sur l'adéquation des différentes normes rappelées ci-avant et sur leur application aux faits de l'espèce, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture sur le fondement de l'article 225 du Nouveau

Code de procédure civile et d'inviter les parties à conclure sur cette question ainsi que son incidence éventuelle sur l'instance.

3.5.2.2. Quant à la déchéance éventuelle

SOCIETE1.) fait valoir dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2024 (pages 24 à 25) que les marques *Bâti.Pro*, *Bâti.Pro L'atout professionnel* « n'ont jamais fait l'objet d'usage au Grand-duché et jusqu'à preuve contraire au niveau du Benelux et ne bénéficient d'aucune notoriété,

Que de même la partie concluante n'a jamais fait un usage des marques Bâti.Pro, Bâti.Pro L'atout professionnel, avant ou après l'acquisition de ces dernières par la société SOCIETE2.) SA,

Que conformément à la législation et à la jurisprudence Benelux et européenne, il ne peut avoir atteinte à une marque à défaut d'usage par un tiers, la concluante en l'espèce ».

SOCIETE1.) poursuit (pages 25 à 26) que « *la partie concluante ne fait aucun usage des marques Bâti.Pro, Bâti.Pro L'atout professionnel et se limite à utiliser le signe/dénomination sociale SOCIETE1.), essentiellement différent des deux marques précitées.*

Que pour essayer de contourner cette réalité la société SOCIETE2.) fait volontairement l'amalgame des marques Bâti.Pro, Bâti.Pro L'atout professionnel, et de sa marque SOCIETE1.),

Qu'elle prétend ainsi faussement qu'elle ferait un usage modifié/modernisé des marques Bâti.Pro, Bâti.Pro L'atout professionnel et que de ce fait elle serait protégée [...]. [...]

Que par voie de conséquence, la concluante ne fait aucun usage dans la vie d'affaires des marques Bâti.Pro, Bâti.Pro L'atout professionnel ».

SOCIETE1.) fait ainsi implicitement mais nécessairement référence à la notion de déchéance explicitée à l'article 2.27 « *Déchéance du droit* » de la CBPI qui dispose ce qui suit :

« 1. *Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:*

- a. est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;*
- b. risque, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, d'induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.*

2. *Le titulaire d'une marque peut également être déchu de ses droits lorsqu'il n'y a pas eu d'usage sérieux de celle-ci en vertu de l'article 2.23bis.*

3. *La déchéance du droit à la marque en vertu de l'alinéa 2 ne peut plus être invoquée si, entre l'expiration de la période de cinq années visée à l'article 2.23bis et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux. Cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu'une demande en déchéance pourrait être présentée.*

4. *Le titulaire du droit à la marque dont la déchéance ne peut plus être invoquée en vertu de l'alinéa 3 ne peut s'opposer, en vertu de l'article 2.20, alinéa 1^{er}, sous a, b et c, à l'usage d'une marque dont la demande a été effectuée pendant la période durant laquelle le droit antérieur à la marque pouvait être déclaré déchu en vertu de l'alinéa 2.*

5. *Le titulaire du droit à la marque dont la déchéance ne peut plus être invoquée en vertu de l'alinéa 3 ne peut, conformément à la disposition de l'article 2.28, alinéa 2, invoquer la nullité de l'enregistrement d'une marque dont la demande a été effectuée pendant la période durant laquelle le droit antérieur à la marque pouvait être déclaré déchu en vertu de l'alinéa 2. »*

L'article 2.23bis « Usage sérieux de la marque » dispose encore :

« 1. *Si, dans une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux par le titulaire dans le territoire Benelux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque est soumise aux limites et sanctions prévues aux articles 2.16bis, alinéas 1^{er} et 2, 2.23ter, 2.27, alinéa 2, et 2.30quinquies, alinéas 3 et 4, sauf juste motif pour le non-usage.*

2. *Dans le cas visé à l'article 2.8, alinéa 2, la période de cinq ans visée à l'alinéa 1^{er} est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un refus pour motifs absolus ou d'une opposition ou, si un refus a été prononcé ou une opposition a été formée, à partir de la date à laquelle une décision levant les objections pour motifs absolus de l'Office ou clôturant l'opposition est devenue définitive ou l'opposition a été retirée.*

3. *En ce qui concerne les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans le territoire Benelux, la période de cinq ans visée à l'alinéa 1^{er} est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un refus ou d'une opposition. Si une opposition a été formée ou si un refus fondé sur des motifs absolus a été notifié, la période est calculée à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition ou une décision concernant les motifs absolus de refus est devenue définitive ou à laquelle l'opposition a été retirée.*

4. La date du début de la période de cinq ans visée aux alinéas 1^{er} et 2 est inscrite dans le registre.

5. Sont également considérés comme usage au sens de l'alinéa 1^{er} :

a. l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non enregistrée aussi au nom du titulaire sous la forme utilisée;

b. l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans le territoire Benelux dans le seul but de l'exportation.

6. L'usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. »

Les parties n'ayant pas pris clairement position sur l'application éventuelle de ces règles aux faits de l'espèce, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture sur le fondement de l'article 225 du Nouveau Code de procédure civile et d'inviter les parties à conclure sur cette question ainsi que son incidence éventuelle sur l'instance.

En attendant, il y a lieu de réserver les demandes ainsi que les frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière commerciale suivant la procédure civile, statuant contradictoirement ;

dit non fondé le moyen basé sur la nullité pour libellé obscur ;

dit non fondé le moyen relatif aux prétendues demandes nouvelles ;

dit les demandes respectives des parties recevables en la forme ;

ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 février 2024, en application de la combinaison des articles 57, 61, 62, 65 et 225 du Nouveau Code de procédure civile ;

avant tout progrès en cause :

invite les parties à prendre position sur :

- La date de l'acquisition des marques *Bâti.Pro* et *Bâti.Pro L'atout professionnel* par la société SOCIETE2.) S.A. en cours d'instance ainsi que sur son incidence éventuelle sur l'instance,
- l'adéquation des articles 8 « *Noms commerciaux* » de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (modifiée le 28 septembre 1979), 100-5

de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, 2.30septies « *Forclusion du demandeur en nullité pour tolérance* » de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle et article 61 du Règlement 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne ainsi que leur application aux faits de l'espèce,

- l'usage des marques *Bâti.Pro* et *Bâti.Pro L'atout professionnel* et leur éventuelle déchéance ainsi que sur son incidence éventuelle sur l'instance,

invite Maître Florence DELILLE à conclure jusqu'au **27 septembre 2024** ;

invite Maître Paulo FELIX à conclure par jusqu'au **6 décembre 2024** ;

sursoit à statuer pour le surplus ;

réserve les demandes ainsi que les frais et dépens.