

**Jugement civil no. 121 / 2016 ( X<sup>ième</sup> chambre )**

Audience publique du vendredi, vingt-sept mai deux mille seize.

Numéro 167371 du rôle

Composition :

Malou THEIS, vice-président,  
Claudine ELCHEROTH, premier juge,  
David SCHROEDER, juge délégué,  
Danielle FRIEDEN, greffier

**E n t r e**

la société anonyme JOIN EXPERIENCE SA, établie et ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitburg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176835,

demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d'Esch-sur-Alzette du 29 janvier 2015,  
défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Emmanuelle RAGOT, avocat, demeurant à Luxembourg,

**e t**

**A.),** sans état connu, demeurant à L- (...), (...),

défendeur aux fins du prédit exploit NILLES,  
demandeur par reconvention

ayant comparu par Maître Andreas KOMNINOS, avocat, demeurant à Luxembourg, comparant par Maître Hervé WOLFF, avocat, demeurant à Luxembourg, qui a déposé son mandat en cours d'instance.

---

## Le Tribunal

Vu l'ordonnance de clôture du 26 février 2016.

Entendu le rapport fait en application de l'article 226 du nouveau code de procédure civile à l'audience publique du 26 février 2016.

Entendu la société JOIN EXPERIENCE SA par l'organe de Maître Florence DELILLE, avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle RAGOT, avocat constitué.

**A.)**, qui avait initialement constitué avocat à la Cour à la Cour en la personne de Maître Andreas KOMNINOS, puis de Maître Hervé WOLFF, n'a plus comparu à l'audience publique du 6 mai 2016.

En application de l'article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire à l'égard de l'assigné actuellement défaillant.

Par exploit d'huissier de justice suppléant Michèle WANTZ, remplaçant l'huissier de justice Tom NILLES, du 29 janvier 2015, la société anonyme JOIN EXPERIENCE SA (ci-après la « société JOIN ») a fait comparaître **A.)** devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile pour voir prononcer la nullité de la marque BANANA SIM, enregistrée pour les classes 9, 35, 37 et 38 auprès de l'office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après l'« OBPI ») et ayant pour numéro d'enregistrement le numéro 0960396, conformément à l'article 2.28.3 sous b) de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après la « convention Benelux »), ordonner la radiation de la marque BANANA SIM numéro 0960396 et ordonner la transcription du jugement à intervenir auprès de l'OBPI.

Elle demande encore la condamnation de **A.)** au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi par elle, correspondant aux honoraires d'avocat exposés pour la défense de ses intérêts, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros et aux frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de son avocat concluant.

**A.)** demande reconventionnellement l'annulation des marques BANANA SIM BY JOIN et l'interdiction de l'utilisation du signe BANANA SIM par la société JOIN.

**A.)** demande encore la réparation du dommage qui lui aurait été causé par l'activité de la société JOIN, portant manifestement atteinte à ses droits, en sa qualité de propriétaire de la marque BANANA SIM.

Il demande encore la condamnation de la société JOIN au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de préjudice matériel, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, et correspondant aux notes d'honoraires d'avocat à produire en cours d'instance.

Il demande encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur le fondement de l'article 240 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de la société JOIN aux frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de son avocat concluant.

### **Faits**

La société JOIN est une société offrant des services de téléphonie mobile, depuis le lancement de son activité commerciale en janvier 2014, au Grand-Duché de Luxembourg.

Le 27 mai 2014, la société JOIN a procédé à l'enregistrement du nom de domaine « bananasim.com » à son nom.

Le 30 juillet 2014, **A.)** a déposé la marque verbale BANANA SIM, avec le numéro d'enregistrement 0960396, auprès de l'OBPI pour les produits et les services des classes 9, 35, 37 et 38, sans qu'une opposition n'ait été introduite.

Le 29 octobre 2014, la société JOIN a déposé auprès de l'OBPI la marque verbale BANANA SIM BY JOIN portant le numéro 1298447 pour les produits et les services des classes 9, 35, 36, 38, 39 et 42 ainsi que la marque figurative BANANA SIM BY JOIN, portant le numéro 1298451, suivante (ci-après la «marque figurative BANANA SIM BY JOIN» ou le «logo BANANA SIM») :



Le 24 décembre 2014, **A.)** a assigné la société JOIN en référé pour demander la cessation de l'usage illicite de la marque BANANA SIM. Cette demande a été déclarée irrecevable par ordonnance du 6 mars 2015.

### **Les moyens de la société JOIN**

A l'appui de sa demande, la société JOIN expose avoir, depuis le 21 juillet 2014, fait usage publiquement et largement de l'appellation BANANA SIM BY JOIN, sur de nombreux supports publicitaires.

Elle explique qu'elle n'aurait pas pu utilement faire opposition à l'enregistrement de la marque BANANA SIM puisqu'à la date de dépôt de cette marque, elle n'aurait pas encore procédé à l'enregistrement de sa propre marque.

Elle indique que par mise en demeure du 21 octobre 2014 du mandataire de **A.)**, ce dernier aurait proposé de mettre la marque BANANA SIM ainsi que plusieurs noms de domaine enregistrés à son nom à la disposition de la société JOIN, pour une durée à déterminer et pour une contrepartie à convenir, sans pour autant mentionner un quelconque usage ou souhait d'usage de sa part. Cette mise en demeure aurait été contestée par la société JOIN par courrier du 31 octobre 2014. Le 3 novembre 2014, **A.)** aurait contacté les conseils en propriété intellectuelle de la société JOIN auprès de la société anonyme OFFICE FREYLINGER S.A. (ci-après l' « OFFICE FREYLINGER ») en indiquant qu'il serait disposé à céder la marque et les noms de domaine « bananasim. » pour la somme de 1.500 euros, somme correspondant aux frais qu'il aurait engagés pour les dépôts. Par courrier du 12 novembre 2014, **A.)** aurait de nouveau proposé une collaboration à la société JOIN. Le 21 novembre 2014, **A.)** aurait encore contacté téléphoniquement l'OFFICE FREYLINGER, indiquant qu'il souhaiterait vendre sa marque à une société anglaise pour que la société JOIN ne puisse plus contester l'enregistrement de la marque BANANA SIM sur base de la mauvaise foi.

Elle fait ensuite valoir qu'en application des articles 2.4.f et 2.28.3 sous b) de la convention Benelux, le dépôt d'une marque fait de mauvaise foi serait sanctionné par la nullité. La mauvaise foi de **A.)** résulterait en l'espèce du dépôt de la marque BANANA SIM et de l'enregistrement accéléré de cette marque, après que la société JOIN aurait procédé à l'enregistrement du nom de domaine « bananasim.com » et après qu'elle aurait fait publiquement usage de la marque verbale ainsi que de la marque figurative BANANA SIM BY JOIN dans sa campagne publicitaire nationale pour lancer son service BANANA SIM BY JOIN. Elle insiste que **A.)** n'aurait pu ignorer l'appellation BANANA SIM BY JOIN et son usage par la société JOIN, surtout qu'au moment du lancement commercial du produit BANANA SIM BY JOIN, **A.)** aurait résidé à quelques pas seulement du magasin de JOIN, situé en plein centre-ville de Luxembourg-ville. Au vu de l'ampleur de la campagne publicitaire de la société JOIN, **A.)** n'aurait pas pu ne pas connaître ladite campagne, sinon son ignorance serait à qualifier d'ignorance inexcusable au sens de la convention Benelux.

Elle insiste que si la convention Benelux prévoit le cas du dépôt d'une marque effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal d'une marque ressemblante, la prédite convention s'appliquerait a fortiori en cas d'usage d'une marque identique, tel qu'en l'espèce, justifiant par ailleurs une action judiciaire en annulation de l'enregistrement de la marque déposée de mauvaise foi.

Elle souligne encore que si l'article 2.4.f de la convention Benelux énoncerait des exemples de dépôts effectués de mauvaise foi, cela ne signifierait pas qu'il ne puisse s'en concevoir d'autres.

Elle fait encore valoir que les noms de domaine constitueraient une antériorité opposable au dépôt de la marque suivant la jurisprudence française. En l'espèce, le nom de domaine « bananasim.com » aurait fait l'objet d'une exploitation

effective par la société JOIN, de sorte qu'il y aurait lieu d'annuler la marque BANANA SIM pour dépôt de mauvaise foi.

La société JOIN indique en outre que le logo BANANA SIM BY JOIN constituerait la représentation graphique de sa marque, qui bénéficierait de la protection prévue par la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données (ci-après la « loi modifiée du 18 avril 2001 »). L'antériorité de ce logo à l'enregistrement de la marque BANANA SIM justifierait également l'annulation de la marque BANANA SIM, étant donné que les exemples de dépôts de mauvaise foi repris à l'article 2.4.f de la convention Benelux ne seraient pas limitatifs.

La société JOIN expose encore qu'étant donné que **A.)** aurait déposé la marque BANANA SIM de mauvaise foi et dans la seule intention de se procurer un avantage financier, il ne saurait être contesté que **A.)** a commis une faute. Elle aurait par ailleurs subi un préjudice du fait qu'elle aurait dû faire appel à un avocat pour la défense de ses intérêts en justice, suite à l'assignation en référé du 24 décembre 2014, ainsi que dans le cadre de la présente instance pour obtenir l'annulation de la marque BANANA SIM déposée de mauvaise foi par **A.)**. Elle demande dès lors la condamnation de **A.)** à lui réparer le préjudice subi sur base de l'article 1382 du code civil.

La société JOIN affirme que, contrairement aux affirmations de **A.)**, elle aurait fait publiquement usage de la marque verbale BANANA SIM BY JOIN et de la marque figurative BANANA SIM BY JOIN, ce qui résulterait également des éléments versés en cause.

Ce serait également à tort que **A.)** estimerait avoir déposé la marque BANANA SIM seulement quelques jours après le lancement des campagnes publicitaires par la société JOIN, alors que la marque BANANA SIM BY JOIN aurait notamment fait l'objet de nombreuses publications dans le journal WORT à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2014.

Elle soutient encore que ce serait évident que la marque BANANA SIM BY JOIN serait utilisée pour promouvoir et commercialiser des produits et des services.

Elle fait valoir que, contrairement aux affirmations de **A.)**, le nom de domaine, permettant d'identifier et de distinguer, sur internet, une entreprise de ses concurrents, devrait être qualifié de signe distinctif au même titre qu'une marque et permettrait de faire obstacle au dépôt d'un signe identique, et notamment d'une marque, tel qu'en l'espèce. Elle conteste également que le site « bananasim.com » ne ferait pas l'objet d'une exploitation effective par la société JOIN.

Elle soutient qu'en outre, il y aurait un risque de confusion entre le nom de domaine et la marque postérieure enregistrée par **A.)**.

Quant au moyen de **A.)**, que la société JOIN ne pourrait, en tant que personne morale, être l'auteur d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, la société JOIN réplique que les travaux de conception et de graphisme concernant le nom BANANA SIM et le logo BANANA SIM auraient été réalisés par la société anonyme VOUS S.A. (ci-après la « société VOUS »), qui aurait cédé l'intégralité des droits d'auteur sur le nom BANANA SIM et le logo BANANA SIM à la société JOIN. La détention par la société JOIN des droits d'auteur sur le logo serait dès lors établie.

Quant aux demandes reconventionnelles en nullité de la marque BANANA SIM BY JOIN, respectivement d'interdiction de l'utilisation du signe BANANA SIM BY JOIN, la société JOIN rappelle que la demande en contrefaçon présentée à nouveau dans le cadre de la présente instance, aurait d'ores et déjà fait l'objet d'une décision coulée en force de chose jugée, par ordonnance du 6 mars 2015 du juge des référés du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, déclarant cette demande irrecevable. En outre, **A.)** serait de mauvaise foi et ne saurait dès lors valablement demander l'annulation de la marque BANANA SIM BY JOIN ainsi que l'interdiction de l'utilisation du signe BANANA SIM BY JOIN.

Elle conteste ensuite que **A.)** ait subi un préjudice matériel et moral, et soutient qu'il ne rapporterait pas la preuve de son prétendu préjudice.

Elle conteste enfin la demande d'une indemnité de procédure de **A.)**.

### **Les moyens de A.)**

**A.)** explique qu'il aurait déposé la marque BANANA SIM dans le but de lancer des jeux et des concours par messages téléphoniques sous ladite marque.

Par courrier du 21 octobre 2014, le mandataire de **A.)** aurait mis la société JOIN en demeure de ne plus utiliser la marque BANANA SIM.

**A.)** conteste avoir été de mauvaise foi en déposant la marque BANANA SIM. Il fait valoir que les conditions pour caractériser la mauvaise foi en vertu de l'article 2.4.f de la convention Benelux ne seraient pas réunies en l'espèce.

La condition tenant à l'usage d'une marque ressemblante, telle que définie par l'article 2.2 de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ferait défaut, puisqu'au jour du dépôt de la marque BANANA SIM, la société JOIN n'était titulaire d'aucune marque enregistrée.

Par ailleurs, la société JOIN resterait en défaut de prouver un quelconque usage de la marque BANANA SIM dans les trois dernières années sur le territoire du Benelux. Dans ce contexte, **A.)** soutient que la société JOIN n'établirait pas avoir fait usage d'une campagne publicitaire depuis le 21 juillet 2014 et que de toute

façon, de tels campagnes ne seraient pas de nature à prouver l'utilisation d'une marque de fabrique. En réalité, la société JOIN n'aurait procédé au lancement de campagnes publicitaires massives avec le signe BANANA SIM que le 29 juillet 2014. Or, un usage à titre de communications commerciales seulement quelques jours avant le dépôt de la marque BANANA SIM, ne serait pas de nature à remplir la condition légale exigée par la convention Benelux. De surcroît, il ne serait pas établi en l'espèce que **A.)** aurait pu avoir connaissance de ladite campagne publicitaire.

Il fait encore valoir que la plupart des pièces versées par la société JOIN ne seraient pas datées, or, des pièces non datées ou ne comportant pas de date certaine ne révéleraient pas une utilisation d'un mot à titre de marque.

**A.)** soutient que la société JOIN n'aurait dans un premier temps pas fait usage du signe BANANA SIM à titre de marque, c'est-à-dire pour désigner les produits et services qu'elle envisageait de commercialiser, mais uniquement pour une campagne publicitaire.

Il souligne encore que les marques BANANA SIM BY JOIN auraient été déposées postérieurement à la marque BANANA SIM. Cependant, le droit de la marque ne s'acquerrait que par le dépôt de la marque, de sorte que les marques BANANA SIM BY JOIN non encore enregistrées au moment du dépôt de la marque BANANA SIM, ne seraient pas susceptibles de conférer des droits à la société JOIN.

L'argument de la société JOIN, selon lequel **A.)** aurait été de mauvaise foi, devrait dès lors être écarté et la demande basée sur de prétendues marques antérieures devrait être déclarée non fondée.

**A.)** fait ensuite valoir que le seul enregistrement d'un nom de domaine ne conférerait aucune protection contre l'usage de signes identiques ou similaires par des tiers, l'enregistrement d'un nom de domaine étant en lui-même neutre. Pour conférer un droit sur un signe, un nom de domaine devrait être disponible, distinctif et surtout exploité. Etant donné que la société JOIN n'établirait pas l'exploitation effective de ce nom de domaine antérieurement au dépôt de la marque BANANA SIM, celle-ci ne pourrait se prévaloir d'un droit antérieur à ce titre. L'exploitation d'un nom de domaine s'apprécierait au moment du dépôt de la marque, or, la société JOIN resterait en défaut de prouver qu'il y a eu une exploitation effective du nom de domaine « bananasim.com » entre le 27 mai 2014 et le 30 juillet 2014. Il indique qu'avant le mois d'août 2014, le trafic sur le site « bananasim.com » était nul et que le site serait par ailleurs mal référencé.

**A.)** estime qu'il appartiendrait à la société JOIN de prouver qu'elle a été victime d'un fait préjudiciable, correspondant à un risque de confusion entre son nom de domaine et la marque postérieure BANANA SIM. Ce risque présuppose un rapport de concurrence entre le réservataire du nom de domaine et le titulaire de la marque

postérieure litigieuse. Dans le cas contraire, le risque de confusion serait quasiment nul, puisque les consommateurs ne seraient pas susceptibles de croire que les produits ou services désignés par la marque proviennent du réservataire du nom de domaine, ce qui serait le cas en l'espèce. De surcroît, le site « bananasim.com » était inexploité et par conséquent inconnu par des consommateurs au moment de l'enregistrement de la marque BANANA SIM. En outre, il y aurait en l'occurrence absence d'identité et de similarité entre les services protégés par la marque BANANA SIM et les activités présentées sur le site internet « banansim.com ».

Le moyen de la société JOIN, basé sur le nom de domaine antérieur, devrait dès lors être également rejeté.

Quant au logo BANANA SIM, **A.)** fait valoir qu'un logo, tant qu'il n'est pas déposé à titre de marque figurative, ne serait pas un signe désignant des produits et services, alors qu'il ne s'agirait que d'un dessin susceptible d'une protection par le droit d'auteur.

La société JOIN n'apporterait pas non plus la preuve qu'elle détient les droits d'auteur sur ledit logo et encore moins qu'elle est l'auteur de ce logo. En tout état de cause, la société JOIN ne pourrait être l'auteur de ce logo, puisqu'une personne morale ne peut être l'auteur d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. **A.)** soutient encore que de toute façon, un logo protégé par un droit d'auteur ne pourrait l'empêcher de déposer une marque, étant donné que les deux signes litigieux ne se ressembleraient pas et qu'il ne prétendrait pas être l'auteur du logo BANANA SIM.

Si toutefois la société JOIN considérait que la marque BANANA SIM est une contrefaçon des droits d'auteur du logo BANANA SIM, ce serait sur la base de l'action en contrefaçon de droits d'auteur et de la loi modifiée du 18 avril 2001, qu'elle devrait assigner **A.)**.

A titre subsidiaire, **A.)** fait valoir qu'il ne pourrait pas se voir déchu des droits sur la marque BANANA SIM pour les services de la classe 37, puisque la société JOIN n'aurait pas enregistré ses marques pour cette classe de produits et de services.

**A.)** conclut encore au rejet de la demande de dommages et intérêts faite par la société JOIN, étant donné qu'elle ne démontrerait pas son préjudice, qui serait en tout état de cause dû à sa propre négligence ou à celle de son conseil en propriété intellectuelle, puisqu'elle prétend avoir fait appel à une société spécialisée dans le dépôt de marques pour le lancement de son nouveau produit.

A l'appui de sa demande reconventionnelle, il expose que la société JOIN n'aurait déposé ses marques pour les produits et services des classes 9, 35, 36, 38, 39 et 42 que le 29 octobre 2014, soit postérieurement à l'enregistrement de la marque BANANA SIM.



Il fonde sa demande sur les articles 2.20, 2.21 et 2.28 de la convention Benelux.

La ressemblance entre la marque BANANA SIM et la première partie « BANANA SIM » du signe BANANA SIM BY JOIN de la société JOIN, serait flagrante tant sur le plan auditif, visuel que conceptuel, les deux étant identiques, la prononciation étant la même.

L'adjonction des deux mots « BY JOIN » ne permettrait pas suffisamment de différencier la nouvelle appellation BANANA SIM BY JOIN de la marque BANANA SIM, en raison, notamment, de son caractère faiblement distinctif. Elle serait en effet insuffisante pour écarter le risque de confusion tenant aux ressemblances tant visuelles que phonétiques.

Il fait encore valoir qu'il y aurait un risque de confusion entre les services désignés par la marque BANANA SIM et ceux désignés par les marques BANANA SIM BY JOIN, étant donné que les classes de produits et de services, dont les marques ont été déposées, sont similaires, voire identiques.

En outre, la société JOIN utiliserait le signe BANANA SIM dans la vie des affaires et notamment pour la vente de cartes téléphoniques, réalisant ainsi un avantage économique.

**A.)** demande encore la réparation du dommage qu'il aurait subi, en se basant sur l'article 2.21 sous 1 et sous 2 de la convention Benelux.

Au titre de préjudice économique, il demande la somme de 50.000 euros, étant donné qu'il aurait procédé à des investissements conséquents, visant à assurer une protection optimale de ses titres de propriété intellectuelle et qu'en raison du lancement par la société JOIN de ses services, en contrefaisant la marque BANANA SIM, il aurait été bloqué dans la réalisation de ses projets.

Il réclame en outre la somme de 5.000 euros au titre de préjudice moral.

### **L'appréciation du tribunal**

#### 1. Quant aux demandes principales

##### 1.1. Quant à la compétence

D'après l'article 4.6 sous 3 de la convention Benelux, le tribunal saisi doit examiner d'office sa compétence territoriale. Selon ledit article sous 1 « *Sauf attribution contractuelle expresse de compétence judiciaire territoriale, celle-ci se détermine en matière de marques, par le domicile du défendeur ou par le lieu où l'obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée* ».

En l'espèce, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, lieu du domicile du défendeur, situé à L-(...), (...), est compétent pour connaître de l'action.

## 1.2. Quant au défaut d'intérêt à agir

**A.)** fait plaider, qu'étant donné qu'au moment du dépôt de la marque BANANA SIM, les marques BANANA SIM BY JOIN n'étaient pas encore enregistrées, ces marques ne confèreraient aucun droit à la société JOIN.

Or, en vertu de l'article 2.28 de la convention Benelux, « *Tout intéressé, y compris le Ministère public, peut invoquer la nullité* » d'une marque enregistrée.

La notion d'intéressé au sens des articles précités de la convention Benelux est à interpréter dans le sens le plus large. L'existence d'un simple intérêt moral dans le chef du demandeur est à cet égard suffisante (A. BRAUN, *Précis des marques*, 4<sup>e</sup> édition, n°534, p.559). Cette notion doit être interprétée dans son sens commun et elle vise toute personne qui peut avoir intérêt à ce que soit constatée la déchéance ou la nullité de l'enregistrement de la marque (Tribunal d'arrondissement, 24 janvier 2014, n°150172 du rôle).

Dans la mesure où la société JOIN prétend avoir fait un usage antérieur au dépôt de la marque BANANA SIM, elle doit être considérée comme ayant intérêt à agir en annulation de l'enregistrement de la marque BANANA SIM de **A.)**. Cet intérêt à agir est encore accru en raison de l'article 2.4.f de la convention Benelux, aux vœux duquel l'usage antérieur de bonne foi permet d'acquérir le droit exclusif sur une marque, sous certaines conditions déterminées.

Il convient partant de retenir que la société JOIN est à considérer comme intéressée au sens de l'article 2.28 de la convention Benelux et que le moyen du défendeur est à rejeter.

## 1.3. Quant au bien-fondé

### a. Quant à la demande en annulation de la marque BANANA SIM

A titre liminaire, il convient de remarquer que le régime des marques Benelux est identique à celui des marques communautaires, seule diffère l'étendue du territoire à prendre en considération pour l'appréciation descriptive de la marque. La convention Benelux a été adaptée aux dispositions de la première directive du Conseil 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant la législation des Etats membres sur les marques. Dès lors, la notion de marque est devenue une notion de droit européen et les juridictions nationales doivent tenir compte tant des dispositions de la directive, que de l'interprétation de ce texte telle qu'elle est ou sera donnée par la cour de justice de l'Union européenne (ci-après la « CJUE ») (Cour d'appel, 31 mars 2004, n°23476 et 23477 du rôle).

L'article 2.4 sous f de la convention Benelux dispose que: « *N'est pas attributif du droit à la marque: l'enregistrement d'une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi, notamment :*

*1° le dépôt, effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années sur le territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, par un tiers qui n'est pas consentant ;*

*2°. le dépôt effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l'usage normal fait de bonne foi par un tiers dans les trois dernières années en dehors du territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou que ladite connaissance n'ait été acquise que postérieurement au début de l'usage que le titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux ».*

L'usage antérieur de bonne foi d'une marque susceptible d'être connue du déposant constitue ainsi une exception au principe suivant lequel le droit exclusif sur une marque s'acquiert par l'enregistrement du premier dépôt (A. BRAUN, op. cit., n°189, p. 220).

Dans ce contexte, il convient de préciser que l'enregistrement du nom de domaine « bananasim.com » n'est qu'une variante de l'usage de la marque BANANA SIM par la société JOIN (en ce sens : Tribunal d'arrondissement du Luxembourg, 28 octobre 2011, numéro 128167 du rôle).

Les moyens de **A.)**, tirés de l'absence d'exploitation effective du nom de domaine « bananasim.com » entre le 27 mai 2014 et le 30 juillet 2014, respectivement tenant à l'absence de protection de l'enregistrement d'un nom de domaine contre l'usage de signes identiques ou similaires par des tiers, sont dès lors à rejeter.

Dans le même contexte, il y a encore lieu de relever que suivant l'article 2.1 de la convention Benelux « *sont considérées comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise* ».

Le logo BANANA SIM est une représentation graphique de la marque BANANA SIM BY JOIN. Par ailleurs, abstraction faite de sa protection par le droit d'auteur, le logo BANANA SIM n'est également qu'une variante de l'usage de la marque BANANA SIM par la société JOIN.

Le moyen de **A.)** selon lequel ce logo ne serait protégé que par le droit d'auteur est partant également à rejeter.

C'est aussi par rapport à un usage antérieur au dépôt que peut être retenue la mauvaise foi dans le chef du déposant d'une marque. Mais, il apparaît d'emblée

qu'il ne suffit pas, pour conclure à la mauvaise foi, que le dépôt soit précédé d'un usage par un tiers d'une marque ressemblante pour des produits ou des services similaires. Il faut en effet que cet usage antérieur :

- ait été normal,
- ait eu lieu dans le Benelux,
- dans les trois ans précédant le dépôt,
- ait été connu du déposant ou n'ai pu être ignoré par lui,
- et surtout ait été fait de bonne foi,

(Th. VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, édition Larcier, 1997, p.266, n°342 et 344 et p.296, n°375 ; Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 4 mars 2005, numéros 85723 et 86172 du rôle).

Il convient néanmoins de préciser que les exemples indiqués sous 1° et 2° de l'article 2.4 sous f ne sont pas limitatifs et l'appréciation de la mauvaise foi doit se faire dans chaque cas d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances de la cause (Th. VAN INNIS, *op.cit.*, p. 294, n°371). Par ailleurs, ni la directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, ni le règlement CE sur la marque communautaire, qui prévoient la possibilité d'annulation d'une marque enregistrée de mauvaise foi, n'énumèrent, contrairement à la Convention Benelux, des cas particuliers constitutifs de mauvaise foi.

La notion de mauvaise foi n'est cependant pas définie par la convention Benelux.

Conceptuellement, la mauvaise foi peut être comprise comme une intention malhonnête. Cela signifie qu'elle peut être interprétée comme une pratique déloyale, impliquant un défaut d'intention honnête de la part du demandeur de la marque communautaire au moment du dépôt (Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, division d'annulation, 3 mai 2001, affaire C000670042/1, Aromatic).

La CJUE précise que l'existence de la mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, tels que, entre autres, le fait que le demandeur savait ou aurait dû savoir qu'un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire. Toutefois, la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l'existence de la mauvaise foi de ce demandeur d'enregistrement. Il convient en outre, de prendre en considération l'intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce (CJUE, C-320/12, n°26 et 28).

Il convient enfin de préciser qu'en ce qui concerne la charge de la preuve, il incombe à l'usager antérieur, qui invoque la nullité du dépôt postérieur, de prouver les faits et circonstances constitutifs de la mauvaise foi du déposant (A. BRAUN,

op. cit., n°196, p. 224). La mauvaise foi du déposant au moment du dépôt des demandes d'enregistrement peut être prouvée par des faits postérieurs au dépôt (Cour de cassation française, 3 février 2015, D. 2015, p.274).

La connaissance par **A.)** de l'usage antérieur de la marque BANANA SIM par la société JOIN et sa mauvaise foi étant par ailleurs des faits juridiques, la preuve peut en être faite par tous moyens, la preuve par témoins ou même par présomptions de fait suivant l'article 1353 du code civil étant admissible.

Dans le sens de l'article 1353 du code civil, l'appréciation de la force probante des présomptions est abandonnée au pouvoir discrétionnaire des juges du fond, même si les présomptions ne sont pas de nature à engendrer une certitude absolue, elles valent preuve complète sans limite ni conditions, du moment qu'elles entraînent la conviction des juges (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 27 mars 2012, numéro 140158 du rôle ; Cour d'appel, 20 octobre 1959, P.18, p.11).

Il est constant en cause que la marque BANANA SIM, dont la société JOIN prétend avoir fait usage, et la marque BANANA SIM qui a été déposée par **A.)** le 30 juillet 2014, sont identiques, tant sur le plan auditif, visuel, que conceptuel.

S'agissant de la similitude des services offerts, il est admis que des services sont similaires, s'ils ont entre eux un lien suffisamment étroit pour que le public y apercevant une marque ou un signe identique ou ressemblant, puisse leur attribuer une origine commune, au sens large du terme. Pour apprécier la similitude, il faut avoir égard non seulement à la nature des services, mais également au public auquel ils sont destinés ainsi qu'à la manière dont ils sont commercialisés (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 4 juillet 2003, numéro 77101 du rôle).

En l'occurrence, il est constant en cause que la société JOIN est une société offrant des services de téléphonie mobile et **A.)** prétend vouloir offrir des jeux et des concours par messages téléphoniques, partant également des services de téléphonie mobile. Il résulte également des pièces versées en cause par la partie demanderesse et notamment des extraits de journaux, que la société JOIN vend également des cartes prépayées sous le nom de BANANA SIM, qui s'adressent généralement à une jeune clientèle. De la même manière, des jeux ou des concours par messages téléphoniques s'adressent également plutôt à une jeune clientèle. La clientèle ciblée par les deux services est dès lors également la même. Par ailleurs, il n'est pas rare que des sociétés offrant des services de téléphonie mobile, telle que la société JOIN, organisent des concours par messages téléphoniques. Il ressort ensuite d'un courrier du 21 octobre 2014 du mandataire de **A.)**, que ce dernier est titulaire de plusieurs noms de domaine « bananasim. » et donc qu'il entend également, le cas échéant, commercialiser ses services par un ou plusieurs sites Internet, à l'instar de la société JOIN, qui commercialise ses services via le site Internet « bananasim.com ».

Au vu de ces éléments, le tribunal tient pour établi, qu'il s'agit en l'espèce de services similaires.

Il résulte ensuite des extraits de journaux versés par la partie demanderesse, ainsi que des factures de la société EDITA S.A. du 28 juillet 2014 et du 31 juillet 2014 et de la facture de la société SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A. du 31 juillet 2014, que la marque BANANA SIM a été utilisée le 1<sup>er</sup> juillet 2014 et le 29 juillet 2014 à des fins publicitaires dans deux journaux luxembourgeois, à savoir le WORT et L'ESSENTIEL, et ce dans le but de la commercialisation d'un nouveau forfait proposé par la société JOIN et s'adressant aux utilisateurs de cartes prépayées. Il résulte également des pièces versées en cause que la marque BANANA SIM a été diffusée sur ELDORADIO et RTL du 22 juillet 2014 jusqu'au 3 août 2014. La marque BANANA SIM a encore été commercialisée par d'autres supports publicitaires, notamment par des affiches et sa diffusion par les réseaux sociaux, afin de promouvoir les nouveaux produits et services proposés par la société JOIN.

A cet égard, il convient encore de préciser que la publicité est une technique commerciale, pouvant être définie comme une forme de communication de masse, dont le but est de fixer l'attention d'une cible visée, facilitant ainsi la distribution d'un produit ou d'un service. Il ressort par ailleurs des pièces versées en cause et notamment des extraits de journaux, que dès le 1<sup>er</sup> juillet 2014, il était possible de souscrire au service commercialisé par la société JOIN sous le nom de BANANA SIM. L'extrait du journal WORT du 29 juillet 2014 montre en outre une carte SIM sur laquelle est écrit « *4 x mobil sein in 4G* », « *400 MB Surf-Flat oder Minuten oder SMS* » et « *WhatsApp Free, Whatsapp geht immer [...]* » et indique « *20€ gültig 30 Tage* ».

Le moyen du défendeur, selon lequel le signe BANANA SIM n'aurait été utilisé dans un premier temps que pour une campagne publicitaire de la société JOIN, qui ne saurait être considérée comme un usage antérieur de la marque, est dès lors à rejeter.

Il ressort des éléments qui précèdent, que la société JOIN a fait un usage normal de la marque BANANA SIM, l'usage normal pouvant être défini comme l'activité sincère du titulaire de la marque, dans les détails prévus par la loi, en vue de vendre l'article marqué, compte tenu de toutes les circonstances propres à la cause, y compris la nature du produit ou le comportement du titulaire et exigeant qu'il y ait eu commercialisation réelle, même minime, du produit marqué (Cour de justice Benelux, 27 janvier 1980, affaire 80/1 ; Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 24 janvier 2014, numéro 150172 du rôle).

Il résulte encore de ces éléments que la commercialisation de la marque BANANA SIM par la société JOIN a eu lieu au Luxembourg, partant dans le Benelux, et ce quelques semaines seulement avant le dépôt de la marque par le défendeur, le 31 juillet 2014.

La société JOIN verse, par ailleurs, des pièces tendant à établir qu'elle a chargé la société anonyme VOUS S.A. (ci-après la « société VOUS ») du développement de la marque BANANA SIM.

**B.)**, directeur général de la société VOUS, atteste que « *la marque BANANA SIM a été créée par l'agence VOUS* ». La société VOUS a notamment effectué « *différents travaux de conception et de graphisme, dont la recherche du nom ainsi que la réalisation du logo* ».

Par ailleurs il résulte d'un document intitulé « *déclaration confirmatoire de cession de droits de propriété intellectuelle* » que la société VOUS a cédé à la société JOIN l'intégralité des droits d'auteur sur le nom BANANA SIM et sur le logo BANANA SIM. Ce document indique encore qu'ont été cédés : «

- a. *Le droit de reproduction, [...]*
- b. *Le droit de communication au public*
- c. *Le droit de distribution*
- d. *Tous droits secondaires, [...].* »

Il résulte d'une facture de la société VOUS du 30 juin 2014, pour un montant total de 4.893,25 euros, indiquant comme titre « *carte prépayée jeunes* », que la société VOUS a notamment effectué une recherche conceptuelle pour la société JOIN et d'une facture du 30 juin 2014, pour un montant total de 7.612,43 euros, qu'elle a également réalisé une recherche graphique. Il ressort par ailleurs d'une facture du 28 juillet 2014, pour un montant total de 105.909,76 euros, portant comme titre « *campagne de lancement BANANA* », que la société VOUS s'est chargée du placement média de la marque BANANA SIM. Suivant une facture du 29 août 2014, pour un montant total de 44.707,65 euros, la société VOUS a réalisé la production de la campagne de lancement de la marque BANANA SIM reprenant notamment les postes « *création conceptuelle* », « *déclinaison affichage* », « *frais de production des affiches A3 Face to Face* », « *déclinaison des annonces presse* », « *annonces presses (L'Essentiel et Wort)* », « *déclinaison des bannières WEB* », « *conception spot radio* », « *développement App WHATSAPP/ LANDING PAGE/ AUTOREPLY SMS* », « *habille page FACEBOOK BANANA* » et « *cession des droits BANANA* ».

Il se dégage sans ambiguïté de ces pièces que la société VOUS a réalisé, pour le compte de la société JOIN, la conception de la marque BANANA SIM ainsi que le logo BANANA SIM, et que la société JOIN en a supporté les coûts.

Il y a ensuite lieu de relever que le mot SIM pris isolément est, dans le contexte des produits et services offerts par la société JOIN, purement descriptif des qualités du produit offert, SIM signifiant « *subscriber identity module* », qui est le système à la base des cartes SIM. Le nom BANANA SIM correspond ainsi à la combinaison entre le mot BANANA, signifiant banane, et le produit offert par la société JOIN, qui vend notamment des cartes prépayées par le biais de la marque BANANA SIM BY JOIN, désigné par le mot SIM.

Il est admis que la preuve de la connaissance qu'avait pu avoir le demandeur d'enregistrement de l'usage antérieur de la marque, peut être trouvée dans les démarches qu'il avait entreprises (JCL, Marques, Dessins et modèles, fasc.7220, v° Fraude et revendication, n°47). De l'activité du déposant peut également se déduire la connaissance, qu'il n'a pu manquer d'avoir, de l'usage d'un signe (JCL, op.cit., n°41). Il a ainsi été décidé, qu'une société avait déposé de mauvaise foi une marque pour un produit déterminé, puisque la société se présentait elle-même comme un professionnel de ce produit (Cour d'appel de Douai, 13 octobre 2003, Clinofil, PIBD 2004, n°781, III, p.133 ; Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2007, N° limit Telecom, PIBD 2007, n°864, III, p.743 ; Cour d'appel d'Orléans, 19 octobre 2000, n°99/02770).

**A.)** ne verse aucune pièce tendant à établir qu'il a été à l'origine du nom BANANA SIM.

**A.)** a déposé la marque BANANA SIM le 31 juillet 2014, donc peu de temps après le lancement de la campagne publicitaire de la marque BANANA SIM par la société JOIN et par conséquent après l'usage antérieur de la marque par la société JOIN.

Il y a encore lieu de constater que **A.)** a déposé la marque BANANA SIM notamment pour les produits et les services de la classe 9 « *équipement de téléphonie sur ordinateurs ; logiciels informatiques de téléphonie ; pylônes de téléphonies sans fil ; systèmes locaux de téléphonie mobile* », alors qu'il prétend avoir déposé la marque BANANA SIM dans le but de lancer des jeux et concours par messages téléphoniques.

Par ailleurs, il n'y a aucun rapport entre l'organisation de jeux par messages téléphoniques et la signification du mot SIM.

Il est de surcroît constant en cause, pour ne pas être contredit par le défendeur, que celui-ci a procédé à un enregistrement accéléré de sa marque, ce qui résulte également de l'ordonnance de référé du 6 mars 2015, ainsi que de la comparaison entre les extraits du registre Benelux de la marque verbale BANANA SIM, enregistrée 5 jours après son dépôt, et la marque verbale BANANA SIM BY JOIN ainsi que la marque figurative BANANA SIM BY JOIN, enregistrées seulement 6 mois après leur dépôt. **A.)** a dès lors supporté des frais supplémentaires pour un enregistrement accéléré de sa marque, alors qu'il n'offre aucun produit, ni service propres sous la marque BANANA SIM.

Il résulte encore d'un courrier du 21 octobre 2014 du mandataire de **A.)**, que ce dernier est le titulaire des noms de domaine « *bananasim.de, bananasim.it, bananasim.at, bananasim.pt, bananasim.nl, bananasim.lu, bananasim.fr, bananasim.eu, bananasim.ch, bananasim.be* ». Dans son courrier du 12 novembre 2014 adressé à l'OFFICE FREYLINGER, **A.)** prétend cependant ne pas



avoir été au courant que le nom de domaine «bananasim.com» était déjà utilisé par la société JOIN depuis le mois de mai 2014, alors qu'il est titulaire de dix noms de domaine différents et que les noms de domaine « .com », signifiant commercial, sont communément utilisés pour la commercialisation de produits et de services, et sont généralement les plus demandés par les commerçants.

Il découle de tout ce qui précède que **A.)** avait connaissance de l'usage de la marque « BANANA SIM » par la société JOIN au moment où il a déposé la marque auprès de l'OBPI.

Il résulte ensuite de l'attestation testimoniale d'**T1.)**, conseil en propriété intellectuelle au sein de l'OFFICE FREYLINGER, que le 27 mai 2014, la société JOIN « *a demandé de procéder à des recherches d'antériorité, afin de déterminer les éventuels obstacles à l'adoption de l'appellation BANANA SIM pour un nouveau projet de services de télécommunication* ». Il confirme que «*nous avons effectué ces recherches et envoyé notre rapport le 28 mai 2014. Aucune marque identique BANANA SIM n'existait à cette date. Suite à l'instruction de notre cliente en date du 11 juin 2014, nous avons effectué des recherches complémentaires le 16 juin 2014, qui n'a pas non plus révélé de marque BANANA SIM*».

**T1.)** atteste donc que la société JOIN s'est informée, peu de temps avant le lancement de sa campagne publicitaire de la marque BANANA SIM, si la marque n'était pas déjà utilisée par une autre société. L'usage que la société JOIN a fait de la marque BANANA SIM, malgré l'absence d'enregistrement de la marque, a donc été fait de bonne foi.

Il est ensuite admis qu'un dépôt de marque, que le demandeur d'enregistrement ne s'est jamais préoccupé d'exploiter, l'enregistrement apparaissant en conséquence n'avoir été opéré qu'à d'autres fins, a été déposé de mauvaise foi (JCL, op. cit., n°32). La mauvaise foi est manifeste lorsque le déposant n'a pour seul but de se livrer à ce qui est qualifié de « poker des marques », que de monnayer la rétrocession de la marque, frauduleusement déposée, à la victime de la fraude (Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1991, Ann. Propr. Ind. 1992, p.268, P. MATHELY ; Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2001, PIBD 2002, n°742, III, p.229).

Il échet de constater que **A.)** ne prétend pas avoir fait usage de la marque litigieuse, ni antérieurement, ni postérieurement au dépôt. Or, la marque est définie comme un signe appliqué à un objet à l'effet d'identifier cet objet pour permettre de le reconnaître ou encore comme un signe qui permet à une personne de distinguer ses produits, les objets de son commerce ou ses services de ceux des tiers (A. BRAUN, op. cit., n°13, p.11). Ainsi, une marque a-t-elle avant tout une fonction d'identification qui ne peut sortir ses effets qu'en cas d'usage de la marque.

Il est dès lors établi que **A.)** n'a pas déposé la marque BANANA SIM afin de bénéficier de cette fonction primordiale, mais qu'il a été animé par d'autres finalités.

Par courrier du 21 octobre 2014, le mandataire de **A.)** écrit que « *Monsieur A.) vous interdit par la présente de vous servir du nom BANANA SIM pour vos publicités et transactions commerciales et d'utiliser l'un des noms de domaine mentionné ci-dessus. Cependant, il pourrait envisager de mettre la marque et les noms de domaine à votre disposition pour une durée à déterminer, et pour une contrepartie à convenir.* »

Il résulte de l'attestation testimoniale d'**T1.)** que celui-ci a reçu un appel téléphonique de **A.)**, le 3 novembre 2014, qui lui proposait notamment la cession de la marque BANANA SIM, pour la somme de 1.500 euros, correspondant aux frais qu'il aurait prétendument engagés pour les dépôts effectués.

Par courrier du 12 novembre 2014 adressé à l'OFFICE FREYLINGER, **A.)** explique qu'« *en tant que titulaire de l'enregistrement officiel de la marque BANANA SIM, je m'engage par conséquent à envisager une collaboration, voire un accord ou des démarches à suivre afin de trouver une solution sinon un compromis en commun accord éventuellement [...]* ». Il écrit encore « *Veillez également prendre note que l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) m'a averti que vous avez enregistré la même dénomination de marque de laquelle je suis actuellement le titulaire. Je vous informe par conséquent que je ferai opposition contre votre enregistrement du 29 octobre 2014.* » Or, il est constant en cause qu'aucune opposition n'a été introduite par **A.)**.

Il résulte encore de l'attestation testimoniale d'**T1.)** que le 20 novembre 2014, lors d'un entretien téléphonique, **A.)** a précisé « *qu'il souhaiterait vendre la marque BANANA SIM à une société anglaise* » pour que la société JOIN ne puisse pas « *contester la marque pour dépôt de mauvaise foi* » et « *qu'il souhaiterait malgré tout, une solution amicale, sur base financière* ».

Tout porte dès lors à croire que **A.)** a tout fait pour devancer la société JOIN en ce qui concerne l'enregistrement de la marque BANANA SIM, et ce dans un but d'en tirer un profit financier, comme en témoigne la demande subséquente en paiement de la somme de 1.500 euros du 3 novembre 2014 et les différentes propositions de collaboration sur une base financière adressées à la société JOIN, respectivement à l'OFFICE FREYLINGER, conseil en propriété intellectuelle de la société JOIN.

Il découle de tout ce qui précède que **A.)** était au courant du développement de la marque BANANA SIM par la société JOIN et que le dépôt de cette marque par **A.)** a été effectué de mauvaise foi au sens de l'article 2.4.f de la convention Benelux.

La demande en annulation de la marque BANANA SIM, enregistrée par **A.)**, est partant fondée et il convient d'en ordonner la radiation.

En vertu de l'article 2.30 sous 1 de la convention Benelux, « *L'annulation d'un enregistrement, la déclaration d'extinction d'un droit à la marque ou la radiation volontaire d'un enregistrement doit porter sur le signe constitutif de la marque en son intégralité* ».

Le moyen de **A.)** selon lequel il ne pourrait pas se voir déchu des droits sur la marque BANANA SIM pour les services de la classe 37, puisque la société JOIN n'aurait pas enregistré ses marques pour cette classe, est partant à rejeter.

*b. Quant à la demande de transcription du jugement à intervenir auprès de l'OBPI*

La société JOIN demande encore à voir ordonner la transcription du jugement à intervenir auprès de l'OBPI. Or, la convention Benelux ne prévoit pas une telle transcription de jugement et la radiation de l'enregistrement d'une marque est effectuée par l'OBPI à la requête de la partie la plus diligente, sur production d'une expédition régulière et du moment que la décision n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de recours en cassation, et ce en vertu de l'article 1.14 de la convention Benelux.

La demande tendant à la transcription du présent jugement est partant à déclarer non fondée.

*c. Quant à la demande en paiement des honoraires d'avocat*

Concernant la demande de la société JOIN tendant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des honoraires exposés pour la défense de ses intérêts dans la présente instance, il convient de relever que les frais et honoraires d'avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l'indemnité de procédure, dans la mesure où les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d'avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour d'appel, 20 novembre 2014, n°39462).

En l'occurrence cependant, à défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, la société JOIN reste en défaut de justifier le préjudice allégué de 5.000 euros, de sorte que sa demande doit être déclarée non fondée sur base de la responsabilité délictuelle.

*2. Quant aux demandes reconventionnelles*

A titre de demandes reconventionnelles, **A.)** se base sur les articles 2.20, 2.21 et 2.28 de la convention Benelux pour demander l'annulation des marques BANANA SIM BY JOIN et l'interdiction de l'utilisation du signe BANANA SIM par la société

JOIN, ainsi qu'à la voir condamner à la réparation des dommages subis, suite à l'usage illégitime de la marque BANANA SIM.

### 2.1. Quant à la compétence

La société JOIN ayant son siège sociale à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg, partant au Luxembourg, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est compétent pour connaître de la demande reconventionnelle de **A.)**.

### 2.2. Quant à l'exception d'autorité de chose jugée

La société JOIN fait valoir que la demande en contrefaçon présentée par **A.)** aurait déjà fait l'objet d'une décision coulée en force de chose jugée.

L'article 938 du nouveau code de procédure civile énonce que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'elle n'est exécutoire qu'à titre provisoire.

Les parties versent aux débats une ordonnance du 6 mars 2015, déclarant la demande de **A.)** en cessation de l'usage illicite de la marque BANANA SIM irrecevable.

Or, il s'agit d'une ordonnance de référé, de sorte qu'il n'y a pas autorité de chose jugée en l'espèce.

La demande en contrefaçon sur base de l'article 2.20 de la convention de Benelux est partant recevable.

### 2.3. Quant au bien-fondé

#### a. Quant aux demandes fondées sur les articles 2.20, 2.21 et 2.28 de la convention Benelux

Quant au fond, au vu de l'annulation de la marque BANANA SIM enregistrée par **A.)**, celui-ci ne saurait prospérer ni dans une action en contrefaçon sur base de l'article 2.20 de la convention Benelux, aux termes duquel « *la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif* », ni réclamer des dommages et intérêts sur base de l'article 2.21 de ladite convention.

**A.)** se base encore sur l'article 2.28 sous 3 de la convention Benelux, aux termes duquel « *pour autant que le titulaire de l'enregistrement antérieur ou le tiers visé à l'article 2.4 sous d, e et f prenne part à l'action, tout intéressé peut invoquer la nullité* :

- a. *De l'enregistrement de la marque qui prend rang après celui d'une marque ressemblante, dans les conditions prévues à l'article 2.3* ».

L'article 2.3 de la convention Benelux dispose que « *le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à :*

*[...]*

- b. Des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».*

Or, en l'espèce, le droit de **A.)** à la marque BANANA SIM est annulé, de sorte que sa demande en nullité ne saurait prospérer.

Il découle de ce qui précède que les demandes reconventionnelles, fondées sur les articles 2.20, 2.21 et 2.28 de la convention Benelux, sont à déclarer non fondées.

*b. Quant à la demande en paiement des honoraires d'avocat*

Concernant la demande de **A.)** tendant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des honoraires exposés pour la défense de ses intérêts dans la présente instance, il échet de relever que si dans le cadre d'une demande en indemnisation sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, le demandeur n'a pas besoin de prouver une faute de la partie adverse, son fondement se trouvant dans la notion d'équité, la demande en indemnisation sur base de la responsabilité de droit commun trouve son fondement dans la faute commise lors de l'exercice du droit d'agir en justice. « *Il est en effet bien connu que les plaideurs peuvent tenter de récupérer leurs dépens irrépétibles en sollicitant des tribunaux des dommages-intérêts pour « procédure abusive » de leur adversaire, c'est-à-dire en se fondant sur l'abus du droit d'action de ce dernier. Mais compte tenu des difficultés inhérentes à l'exercice de cette action, les résultats ont été peu encourageants. La principale difficulté réside dans l'existence d'une faute. Or, on ne peut admettre que le seul fait d'engager un procès sans avoir la certitude absolue de réussir constitue une faute* » (Mazeaud et Tunc, *Traité de responsabilité civile*, n°591 et s.).

Il en suit que pour prospérer dans sa demande en indemnisation des frais d'avocats exposés pour la défense des intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, il appartient à **A.)** de rapporter une faute dans le chef de la partie demanderesse, relative à l'exercice de son droit d'agir en justice.

Or, aucune faute n'est établie dans le chef de la société JOIN, de sorte que la demande reconventionnelle de **A.)** sur base des articles 1382 et 1383 du code civil doit être déclarée non fondée.

3. Quant aux indemnités de procédure

Au vu de l'issue de l'instance, **A.)** étant la partie qui succombe, sa demande en indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Eu égard à l'issue du litige, il serait cependant inéquitable de laisser à l'unique charge de la société JOIN l'entièreté des frais de justice exposés, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 euros.

### **Par ces motifs**

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

se déclare compétent pour connaître des demandes principales et reconventionnelles,

reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme,

déclare la demande principale en annulation de la marque verbale Benelux « BANANA SIM » recevable,

la dit fondée,

ordonne la radiation de la marque BANANA SIM enregistrée auprès de l'office Benelux de la propriété intellectuelle sous le numéro 0816610,

dit qu'il n'y a pas lieu à transcription du présent jugement auprès de l'office Benelux de la propriété intellectuelle,

déboute la société anonyme JOIN EXPERIENCE S.A. de sa demande en allocation de dommages et intérêts,

rejette le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de chose jugée soulevé par la société anonyme JOIN EXPERIENCE SA,

dit les demandes reconventionnelles de **A.)** non fondées,

condamne **A.)** à payer à la société JOIN EXPERIENCE SA une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile,

déboute **A.)** de sa demande sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne **A.)** aux frais et dépens de l'instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Emmanuelle RAGOT, avocat concluant, qui la demande affirmant en avoir fait l'avance.