

Jugement commercial II No 1070/15

Audience publique du vendredi, dix-neuf juin deux mille quinze.

Numéro 167 676 du rôle

Composition :

Jean-Paul HOFFMANN, 1^{er} vice-président;
Nadine WALCH, 1^{er} juge;
Nathalie HILGERT, 1^{er} juge;
Paul BRACHMOND, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée **SOC1.) SARL**, établie et ayant son siège social à F-(...), (...), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Lille sous le numéro B (...),

élisant domicile en l'étude de Maître Emmanuelle RAGOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Florence DELILLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Emmanuelle RAGOT, avocat à la Cour susdit,

e t :

la société à responsabilité limitée **SOC2.) LUX SARL**, établie et ayant son siège social à L-(...), (...), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...),

défenderesse, comparant par Maître Sandra MAROTEL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Charles DURO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

Par exploit de l'huissier de justice Nadine dite Nanou TAPPELLA d'Esch-sur-Alzette en date du 13 février 2015, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le 27 février 2015 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1^{er} étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit :

L'affaire fut inscrite sous le numéro 167 676 du rôle pour l'audience publique du 27 février 2015 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et renvoyée à l'audience publique du 13 mai 2015, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Florence DELILLE, en remplacement de Maître Emmanuelle RAGOT, donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens.

Maître Sandra MAROTEL, en remplacement de Maître Charles DURO, répliqua et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Faits

La société à responsabilité limitée de droit français **SOC1.)** SARL est titulaire de la marque française «**MQUE2.)**» enregistrée auprès de l'Institut National de la propriété industrielle et qui couvre des produits en classes 7, 9 et 11.

La société à responsabilité limitée **SOC2.)** LUX SARL (ci-après « **SOC2.)** » est titulaire de la marque Benelux « **MQUE2.)** », déposée le 31 octobre 2002 et enregistrée sous le numéro (...) et qui couvre les produits ou services en classes 7 et 11 suivants :

« Cl 7 Machines à laver le linge et la vaisselle; essoreuses; aspirateurs de poussières; machines à coudre; appareils de nettoyage; parties et accessoires des machines et appareils précités non compris dans d'autres classes (à l'exception des appareils électriques pour la cuisine ainsi que leurs parties et accessoires non compris dans d'autres classes).

Cl 11 Appareils d'éclairage, de chauffage pour tout combustible, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; parties et accessoires des appareils et installations précités non compris dans d'autres classes (à l'exception des cuisinières, appareils et installations de cuisson, plaques de cuisson, hottes aspirantes, fours, appareils et ustensiles électriques pour la cuisine et la cuisson ainsi que leurs parties et accessoires non compris dans d'autres classes) ».

Par courrier du 22 décembre 2014 et rappel du 6 janvier 2015, le mandataire de **SOC1.)** a mis en demeure **SOC2.)** de rapporter la preuve d'un usage normal de sa marque sur le territoire Benelux pour les classes des produits ou services 7 et 11 excluant les appareils de chauffage pour tout combustible, de production de vapeur.

Bien que le mandataire de la société **SOC2.)** ait répondu le 13 janvier 2015, aucune suite n'a été réservée à la demande de prouver l'usage effectif de la marque.

Procédure et prétentions des parties

Par exploit d'huissier du 13 février 2015, **SOC1.)** a assigné **SOC2.)** devant le tribunal de ce siège, siégeant en matière commerciale.

Elle demande au tribunal de constater qu'aucun usage normal de la marque Benelux n° (...) n'a été fait sur le territoire Benelux pour les classes de produits et services 07 et 11 et de déclarer déchu le dépôt de cette marque pour absence d'usage normal à compter de l'introduction de la demande en justice.

Elle demande encore au tribunal d'ordonner la radiation d'office de la marque « **MQUE2.)** » du registre de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle et la transcription du présent jugement auprès de cet Office.

Elle sollicite finalement une indemnité de 2.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l'exécution provisoire du présent jugement sans caution.

Lors de l'audience des plaidoiries, la demanderesse a adapté le dispositif de sa demande pour qu'il soit conforme à la motivation de l'assignation.

La demande est basée sur l'article 2.26. alinéa 2 a. de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (ci-après « CBPI »).

La défenderesse se remet à prudence de justice quant à la demande en déchéance. Elle insiste cependant sur le fait que le dispositif de l'assignation n'est pas conforme à la motivation. En effet, selon la motivation de l'assignation l'usage de la marque ne serait pas établi pour une partie des produits pour lesquels elle a été déposée, à savoir pour les produits ou services en classes 7 et 11, à l'exclusion des appareils de chauffage pour tout combustible, de production de vapeur.

Elle conteste encore l'indemnité sollicitée sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile et l'exécution provisoire sans caution.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 2.26. alinéa 2 a. de la CBPI « Le droit à la marque est déclaré éteint dans les limites fixées à l'article 2.27, dans la mesure où, après la date de l'enregistrement : il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant un période ininterrompue de cinq années ; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve à charge du titulaire de la marque ».

La CBPI précise à l'article 2.27 que tout intéressé peut invoquer l'extinction du droit à la marque dans les cas prévus à l'article 2.26 alinéa 2.

La notion d'intéressé au sens de cet article 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^e édition, Larcier, 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 de l'enregistrement (E. CORNU, note

sous la décision du Président du Tribunal de commerce, cess., 16 avril 2012, Ing. Cons., 2012, 411).

Dans la mesure où **SOC1.)** est titulaire d'une marque, bien que française, du même nom, elle doit être considérée comme ayant intérêt à agir en déchéance de toute marque identique.

La demande est partant recevable.

La société défenderesse n'ayant versé aucune pièce permettant de retenir un quelconque usage de sa marque sur le territoire Benelux, il convient de faire droit à la demande en déchéance, telle qu'elle résulte de la motivation de l'assignation introductive d'instance et telle qu'elle a été précisée par la demanderesse lors de l'audience des plaidoiries du 13 mai 2015.

SOC1.) demande encore au tribunal d'ordonner la radiation de la marque et la transcription du jugement auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle.

La CBPI ne prévoit pas une telle transcription. Aux termes de son article 1.14, intitulé « reconnaissance des décisions judiciaires » :

« L'autorité des décisions judiciaires rendues dans un des trois Etats en application de la présente convention est reconnue dans les deux autres et la radiation prononcée judiciairement est effectuée par l'Office à la demande de la partie la plus diligente, si:

- a. d'après la législation du pays où la décision a été rendue, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité;
- b. la décision n'est plus susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation ».

Il convient dès lors d'ordonner la radiation de la marque pour les produits ou services pour lesquels aucun usage n'a été fait. La demande tendant à ordonner la transcription du présent jugement est cependant à déclarer non fondée.

La demande de **SOC1.)** en allocation d'une indemnité sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu'il paraît inéquitable de laisser à sa charge l'entièreté des frais exposés non compris dans les dépens que le tribunal évalue ex aequo et bono au montant de 2.000,- EUR.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l'article 567 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont pas données en l'espèce.

Par ces motifs :

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

dit la demande en déchéance partielle de la marque Benelux «**MQUE2.)**» recevable et fondée ;

déclare éteint le droit à la marque Benelux «**MQUE2.)** » enregistrée auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle sous le numéro (...) pour les produits ou services des classes 7 et 11 à l'exclusion des « appareils de chauffage pour tout combustible et de production de vapeur » à partir du 13 février 2015 et en ordonne la radiation ;

dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner la transcription du présent jugement auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle ;

condamne la société à responsabilité limitée **SOC2.)** LUX SARL à payer à la société à responsabilité **SOC1.)** SARL une indemnité de 2.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement sans caution ;

condamne la société à responsabilité limitée **SOC2.)** LUX SARL aux frais et dépens de l'instance.