

Jugement commercial II No.2025/16

Audience publique du vendredi, seize décembre deux mille seize.

Numéro 174 803 du rôle

Composition :

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

E n t r e :

la société de droit coréen **SAMSUNG ELECTRONICS Co. Ltd**, établie et ayant son siège social à Samsung-Roh 129, Young-Tong Gu, Suwon Si, Kyung-Gi Do, Corée du Sud 443-742, représentée par son Directeur délégué, sinon par conseil d'administration, sinon par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de la Corée du Sud sous le numéro 124-81-00998 ;

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 23 décembre 2015 ;

comparant par Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg,

e t :

- 1) la société à responsabilité limitée **ORIMO SARL**, établie et ayant son siège social à L-7619 Larochette, 60A, rue de Medernach, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185976;
- 2) Monsieur **A.**), gérant de société, demeurant à L-(...);
- 3) Madame **B.**), gérante de société, demeurant à L-(...);
- 4) La société anonyme de droit allemand **BROKERDRIVE ASSURANCE SOFTWARE AG**, établie et ayant son siège social à D-76275 Ettlingen, 128a, Pforzheimer Strasse, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction, sinon par ses organes statutaires actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Mannheim sous le numéro HRB 717983 ;


parties défenderesses aux fins du prêt exploit Geoffrey GALLE du 23 décembre 2015,

comparant par Maître Audrey BERTOLOTTI, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg.

Le Tribunal :

Faits

La société de droit coréen SAMSUNG ELECTRONICS Co. Ltd (ci-après « la société SAMSUNG ») est titulaire des marques de l'Union européenne suivantes:

- marque de l'Union européenne verbale SAMSUNG enregistrée le 15 janvier 2014 sous le numéro 1202772 pour les produits des classes 7, 9, 11, 14, 38 et 42,
- marque de l'Union européenne semi-figurative  enregistrée le 15 janvier 2014 sous le numéro 12082641 pour les produits des classes 7, 9, 11, 14, 38 et 42.

Le 12 août 2015, l'administration des douanes et accises de Luxembourg a bloqué une livraison de 2.000 chargeurs sans fil de la marque SAMSUNG à destination de la société à responsabilité limitée ORIMO SARL.

Le 13 août 2015, l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ci-après « ILNAS ») a adressé à ORIMO SARL et **A.**), un « constat relatif à la surveillance du marché » aux termes duquel la mise sur le marché des chargeurs sans fil pour GSM SAMSUNG n'était pas possible en l'absence de déclaration de conformité et que la marchandise resterait bloquée jusqu'à la mise en conformité avec la législation communautaire.

La marchandise a été libérée le 21 août 2015 et DHL l'a livrée à ORIMO. Tant l'ILNAS que DHL ont informé ORIMO que les chargeurs ne pourraient pas être mis en circulation aussi longtemps que les documents de certification n'étaient pas versés.

Le 31 août 2015, l'ILNAS a prononcé une interdiction de vente à l'adresse d'ORIMO et de **A.**) en ce qui concerne les chargeurs sans fil.

Selon **A.**), la marchandise aurait cependant été revendue à la société de droit allemand BROKERDRIVE ASSURANCE SOFTWARE AG (ci-après « BAS »). La société BAS a son siège à la même adresse que la société ORIMO Allemagne et est gérée par **C.**), frère de **A.**).

Par ordonnance du 9 septembre 2015, une saisie description dans les locaux d'ORIMO et au domicile de **A.)** a été ordonnée et elle a été effectuée le 11 septembre 2015 par un expert assermenté.

Sur base d'une analyse effectuée des photos prises des chargeurs par la douane, l'expert a détecté trois divergences entre les produits importés et les originaux de la marque SAMSUNG, à savoir: « WIRELESS CHARGER » est rédigé en caractère gras sur l'original, le dernier caractère de l'indication du modèle est différent (1 au lieu de l) et les numéros de série sur les produits importés sont toujours les mêmes tandis que chaque produit original a un numéro de série individuel.

Il a constaté par ailleurs que la société SAMSUNG conseille de vendre le produit original au prix de 49,- EUR TVA comprise. ORIMO a offert le produit en août 2015 au prix de 34,99 EUR et de 39,99 EUR TVA comprise. Sur e-bay, ORIMO a vendu le produit à 24,99 EUR TVA comprise.

Une instruction pénale est actuellement ouverte contre les dirigeants de fait et de droit d'ORIMO du chef d'infractions aux articles 187 et 191 du Code pénal ainsi qu'à l'article 19 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et portant organisation du cadre général pour la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits.

Procédure

Par exploit d'huissier du 23 décembre 2015, la société SAMSUNG a fait donner assignation à ORIMO, **A.), B.)** et BAS à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile.

L'instruction a été clôturée quant à la seule question de la surséance à statuer par ordonnance du 12 octobre 2016.

Le juge rapporteur a été entendu dans son rapport oral à l'audience du 23 novembre 2016.

Prétentions et moyens des parties

La société SAMSUNG demande au tribunal de dire que les parties défenderesses sont responsables solidairement, sinon in solidum sinon chacun pour le tout de la violation des droits de marques de SAMSUNG et de dire que tout usage du signe SAMSUNG sous quelques forme que ce soit, constitue une contrefaçon.

Elle demande au tribunal de:

1) ordonner aux défendeurs de cesser toute utilisation du signe SAMSUNG sous quelques forme que ce soit sous peine d'une astreinte de 10.000,- EUR par jour et par infraction constatée,

2) interdire aux défendeurs d'utiliser le signe SAMSUNG sous quelque forme que ce soit sur l'ensemble du territoire communautaire sous peine d'une astreinte de 10.000,- EUR par jour et par infraction constatée,

3) ordonner à chacune des parties défenderesses de fournir par écrit toutes les informations nécessaires concernant les actes de contrefaçon commis dont notamment:

- le nombre de chargeurs sans fil SAMSUNG commandés et achetés pour l'année 2015,
- les nom et adresse du producteur de la marchandise litigieuse et des éventuels propriétaires ou revendeurs précédents,
- le nombre de chargeurs sans fil SAMSUNG vendus en 2015,
- la localisation du stock,
- les nom et adresse des acheteurs de la marchandise,
- les prix d'achat et de vente.

Elle sollicite qu'il soit ordonné que les déclarations mentionnées ci-dessus soient assorties de copies des factures, bons de commande et de livraison ainsi que des factures adressées aux clients finaux, que les défendeurs fournissent une copie de leur comptabilité et l'ensemble des extraits de leurs comptes bancaires pour l'année 2015 et que les informations soient fournies endéans les 5 jours suivant la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 10.000,- EUR par jour de retard et par infraction.

4) ordonner aux défendeurs de payer à la société SAMSUNG solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, la somme de 73.017,- EUR à titre de préjudice matériel avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice ou tout autre montant même supérieur en fonction des informations comptables qui seront encore fournies ou à déterminer par le tribunal respectivement à dire d'expert,

5) ordonner aux défendeurs de payer à la société SAMSUNG solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout la somme de 25.000,- EUR à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,

6) ordonner aux défendeurs de payer à la société SAMSUNG solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout la somme de 6.400,46 EUR à titre de frais de justice et de saisie description avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,

7) ordonner le rappel des circuits commerciaux et la destruction de la marchandise contrefaisante, aux frais des défendeurs,

8) ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans le Luxemburger Wort aux frais des défendeurs ainsi que sur les sites internet utilisés dont notamment le site www.orimo.eu endéans un délai de 5 jours suivant la signification du jugement à intervenir, de maintenir la publication internet durant un délai de 90 jours sur la page d'accueil de toute version linguistique desdits sites, le tout sous peine d'une astreinte de 10.000,- EUR par jour de retard et par infraction,

9) condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à payer à la société SAMSUNG la somme de 20.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

10) condamner les défendeurs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à tous les frais et dépens de l'instance.

La demande est principalement basée sur les articles 9.1 a), 96, 97 et 98 (1) du Règlement sur la marque de l'Union européenne (ci-après « le Règlement ») et subsidiairement sur toute autre base légale applicable au litige.

Quant au moyen de la surséance à statuer, la société SAMSUNG fait valoir que l'affaire pénale et le présent litige seraient des procédures indépendantes et que l'affaire pénale ne serait pas de nature à avoir une influence sur le litige civil. Ni les parties, ni les bases légales ne seraient identiques. La plainte serait basée sur l'article 19 de la loi précitée du 4 juillet 2014. Par ailleurs les éléments constitutifs des infractions aux articles 187 et 191 du Code pénal seraient différents des éléments constitutifs de la contrefaçon sanctionnée par le Règlement. La notion de contrefaçon de marques au sens civil serait plus large que l'infraction pénale visée par les articles précités qui nécessiteraient notamment un élément intentionnel.

La société SAMSUNG ne se serait par ailleurs pas constituée partie civile.

Les défendeurs concluent à la surséance à statuer sur base de l'article 3, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle. Ils se basent sur une perquisition effectuée le 6 mai 2016 au siège d'ORIMO. Ils estiment que l'action publique est actuellement en mouvement et que l'issue de la procédure pénale a une influence sur la solution à donner aux présentes demandes de SAMSUNG. La même faute (à savoir l'importation et la commercialisation de produits contrefaisants) serait au cœur des deux procédures et l'issue pénale aurait indéniablement une influence sur le procès civil.

Motifs de la décision

L'article 3 alinéas 1^{er} et 2 du Code d'instruction criminelle est libellé comme suit : « L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, à moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription. Elle peut aussi l'être séparément ; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ».

La règle que « le criminel tient le civil en état » a pour finalité d'éviter la contrariété entre les décisions rendues sur les actions civile et publique.

Pour que ladite règle soit applicable, trois conditions sont exigées : 1) l'action publique doit être effectivement mise en mouvement ; 2) l'action publique et l'action civile doivent être unies par un lien étroit ; 3) il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l'action publique.

En l'espèce, il résulte de l'ordonnance de perquisition versée que le juge d'instruction a été saisi par réquisitoire du ministère public du 16 décembre 2015 d'une instruction contre les dirigeants de fait et de droit d'ORIMO SARL. L'action publique est partant mise en mouvement.

La troisième condition est pareillement donnée.

Quant à la condition du lien étroit, il n'est pas exigé que ce lien consiste dans une identité de parties, de cause et d'objet, mais il suffit que la décision à intervenir sur

l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile. Le juge civil qui a le contrôle de cette incidence, doit tenir compte de toutes les issues possibles de l'action publique et surseoir à statuer toutes les fois qu'il existe un simple risque de contradiction entre les deux décisions à venir à propos des mêmes faits (Cour d'appel, 4 février 2004, n°22170 du rôle ; Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 4 juillet 2012, n°142 325 du rôle, Pas.36, p.180).

En d'autres termes, il faut que les questions posées au juge pénal coïncident au moins partiellement avec celles que le juge civil doit lui-même résoudre, de telle sorte que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle de la juridiction civile.

La règle n'est applicable que si l'action criminelle et l'action civile naissent du même fait. Il importe peu que les deux juridictions aient été saisies à des fins différentes, du moment qu'à raison de l'identité des faits la décision rendue par l'une des juridictions saisies ne peut manquer d'exercer une influence sur la décision de l'autre.

En l'espèce, l'instruction est ouverte du chef d'infractions aux articles 187 et 191 du Code pénal et à l'article 19 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

Aux termes de l'article 191 du Code pénal, quiconque aura, soit apposé, soit fait apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 251 à 5.000 Euros ou de l'une de ces peines seulement. La même peine sera prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, qui aura sciemment exposé en vente, importé ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés.

Selon la jurisprudence, cette disposition ne vise que la contrefaçon du nom d'un fabricant ou de la raison commerciale d'une fabrique. Par nom d'un fabricant on entend le nom patronymique tel qu'il résulte de la filiation et de l'état civil et le terme raison sociale vise la dénomination que les personnes morales prennent dans leurs relations juridiques (Cour d'appel, 20 novembre 2004, n°399/04 ainsi que les références citées).

Au sens civil, il y a notamment contrefaçon si, en l'absence du consentement du titulaire de la marque, un tiers fait usage dans la vie des affaires du signe pour des produits ou services lorsque ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée (article 9.1 a) du Règlement).

S'il est vrai que l'application de l'article 191 du Code pénal requiert une intention délictuelle, il reste qu'un risque de contrariétés de jugements est manifestement donné. Les faits dont ont à connaître les juridictions pénale et civile sont les mêmes et l'issue qui sera réservée par la juridiction pénale à la question de savoir s'il y a infraction notamment à l'article 191 du Code pénal aura ainsi nécessairement une influence sur la présente demande, surtout dans la mesure où, en l'espèce, la raison commerciale en cause est une marque protégée.

Il convient partant d'ordonner la surséance à statuer.

Par ces motifs :

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

sursoit à statuer en attendant une décision définitive au pénal suite à la plainte déposée par la société de droit coréen SAMSUNG ELECTRONICS Co. Ltd en date du 22 octobre 2015 ;

tient l'affaire en suspens ;

réserve les frais.