

## **Jugement commercial II No.1721/17**

Audience publique du vendredi, premier décembre deux mille dix-sept.

### **Numéro 187 284 du rôle**

Composition :

Anick WOLFF, 1<sup>ère</sup> vice-présidente ;  
Carole ERR, 1<sup>er</sup> juge ;  
Thierry SCHILTZ, juge ;  
Paul BRACHMOND, greffier.

### **E n t r e :**

La société anonyme **EURO-DS SA**, établie et ayant son siège social à L-3843 Schifflange, 3, rue de l'Industrie, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86373 ;

**partie demanderesse** aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 21 juin 2017 ;

comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg,

### **e t :**

la société à responsabilité limitée **100 AZIA SARL**, établie et ayant son siège social à L-4221 Esch-sur-Alzette, 150, rue de Luxembourg, représentée par sa gérante actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 194429 ;

**partie défenderesse** aux fins du prédit exploit Patrick KURDYBAN du 21 juin 2017,

défaillante.

---

## **Le Tribunal:**

### Faits

La société anonyme EURO-DS SA est active dans le secteur de la mise à disposition de bornes internet multimédia, appelées Bornes Internet Jeutel. Ces bornes permettent l'organisation de jeux-concours gratuits avec et sans obligation d'achat et sont conformes à la législation luxembourgeoise, suivant courrier du Ministre de la Justice du 6 février 2015.

EURO-DS est titulaire de modèles relatifs à ces bornes enregistrés auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle. Elle verse également des certificats d'enregistrement de marques Benelux JEUTEL et LA BELLE NET.

La société à responsabilité limitée 100 AZIA SARL exploite un débit de boisson/restaurant.

Il a été porté à la connaissance d'EURO-DS que 100 AZIA exploiterait une borne internet Jeutel Version Smart contrefaite. Un constat d'huissier a été dressé le 6 octobre 2016.

EURO-DS a adressé à 100 AZIA un avertissement le 6 septembre 2016, de même qu'une mise en demeure le 21 septembre 2016.

Par ordonnance du 28 avril 2017, la saisie de la borne de jeu telle que décrite au constat d'huissier a été ordonnée en référé sur base de l'article 27 de la loi du 22 mai 2009 portant transposition de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle et portant désignation des tribunaux des dessins ou modèles communautaires.

L'ordonnance de référé a été signifiée à 100 AZIA le 9 juin 2017.

Le même jour un procès-verbal de saisie portant sur la « borne internet de couleur orange » telle que décrite au constat d'huissier du 6 octobre 2016 a été dressé.

### Procédure et moyens de la demanderesse

Par exploit d'huissier du 21 juin 2017, EURO-DS a fait donner assignation à 100 AZIA à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile. Elle demande la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 21.000,- EUR, sinon de 18.500,- EUR au titre de dommage matériel et de la somme de 10.000,- EUR au titre de dommage moral, les deux avec les intérêts légaux à partir du 21 septembre 2016, sinon à partir de la demande en justice. Elle demande que le tribunal lui réserve le droit de demander la condamnation de la défenderesse à lui payer les frais et honoraires d'avocats évalués à 7.020,- EUR. Elle sollicite encore une indemnité de 2.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle demande également la validation de la saisie conservatoire de l'appareil contrefait réalisé par l'huissier Patrick Kurdyban le 9 juin 2017 sur base de l'ordonnance de référé du 28 avril 2017.

Elle sollicite finalement l'exécution provisoire du présent jugement sans caution.

A l'appui de sa demande, EURO-DS invoque des atteintes à son brevet, ses marques Benelux et française et ses modèles Benelux. 100 AZIA commettrait une contrefaçon et un acte de parasitisme commercial.

Selon la demanderesse, la responsabilité délictuelle de 100 AZIA serait engagée sur base des articles 1382 et 1149 du Code civil.

Quant à l'évaluation du dommage subi, EURO-DS précise qu'une borne serait généralement vendue au prix unitaire de 3.500,- EUR ou donnée en location pour 600,- EUR par mois sur des contrats de 24 mois. En plus, un partage des recettes serait toujours convenu avec les cocontractants. Il résulterait des articles de presse versés qu'une borne générerait un gain mensuel de 3.000,- EUR, de sorte qu'EURO-DS aurait droit à 1.500,- EUR. Elle évalue dès lors son préjudice à un montant compris entre 18.500,- EUR et 21.000,- EUR sur base du calcul suivant:

$3.500 + 1.500 \times 10 \text{ mois (au juin 2017)} = 18.500,- \text{ EUR}$  ou  $600 \times 10 \text{ mois} + 1.500 \times 10 \text{ mois} = 21.000,- \text{ EUR}$ .

#### Motifs de la décision

La demanderesse sollicite d'abord la condamnation de la défenderesse à lui payer des dommages et intérêts sur base de la responsabilité délictuelle.

A la lecture de l'assignation il apparaît que la faute consisterait à commercialiser une borne internet contrefaite. Il s'agirait tout à la fois d'une contrefaçon en matière de brevets, de marques et de modèles.

Dans la mesure où la seule pièce versée en relation avec le brevet national est constituée d'une demande de brevet du 3 décembre 2013 et étant donné qu'aucun certificat d'enregistrement n'est versé, le tribunal doit faire abstraction du brevet invoqué.

Il résulte des pièces versées en relation avec les marques Benelux que seule la marque LA BELLE NET est enregistrée au nom d'EURO-DS, la marque JEUTEL étant enregistrée au nom de **A.**), l'administrateur-délégué d'EURO-DS. A défaut de tout contrat de licence entre **A.**) et EURO-DS, cette dernière ne saurait se prévaloir de cette marque.

Aux termes de l'article 2.20 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après « CBPI »):

*« 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement:*

*a. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;*

*b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la*

*similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque;*

*c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice;*

*d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. »*

Dans la mesure où EURO-DS fait valoir que ses marques seraient utilisées comme telles, la présente demande ne peut être basée que sur l'article 2.20 (1) a) de la CBPI qui requiert la réunion des conditions suivantes:

- identité entre la marque et le signe ;
- l'identité des produits et services couverts par la marque et le signe ;
- l'usage du signe dans la vie des affaires.

Les pièces versées, à savoir le constat d'huissier et le procès-verbal de saisie, ne permettent pas de détecter l'emploi de la marque LA BELLE NET sur la borne litigieuse. Les photos prétendument prises dans le café exploité par 100 AZIA et versées comme pièce n°3 ne sont pas concluantes dans la mesure où il n'est pas certifié qu'elles ont été effectivement prises dans le local exploité par la défenderesse.

Il en découle qu'aucun usage du signe LA BELLE NET par la défenderesse n'est établi.

Les pièces établissent encore qu'EURO-DS est titulaire de trois modèles Benelux (pièces 8, 9 et 10) enregistrés sous les numéros 40087-00, 86191-01 et 86299-01.

Aux termes de l'article 3.16 de la CBPI:

*« 1. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à un dessin ou modèle permet au titulaire de s'opposer à l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué et ayant un aspect identique au dessin ou modèle tel qu'il a été déposé, ou qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente, compte tenu du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.*

*2. Par utilisation, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, la vente, la livraison, la location, l'importation, l'exportation, l'exposition, l'usage, ou la détention à l'une de ces fins ».*

Les dessins ou modèles contre lesquels le titulaire peut s'opposer en vertu de ses droits exclusifs sont ceux qui ne produisent pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente.

La notion d'utilisateur averti a été définie par la jurisprudence comme désignant un utilisateur doté non d'une attention moyenne, mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (C.J.U.E., 20 octobre 2011, C-281/10, Pe./G.P.M.G. SA, n°53).

Il y a violation des droits exclusifs du titulaire si un modèle reprend les caractéristiques principales d'un modèle antérieur.

Tel est le cas en l'espèce, de sorte que 100 AZIA se rend coupable d'une contrefaçon du modèle Benelux n°86191-01 appartenant à EURO-DS.

L'article 3.18 de la CBPI, prévoit sous l'intitulé « demandes additionnelles » que :

*« 1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle à raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le tribunal peut ordonner à la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens qui portent atteinte à un droit de dessin ou modèle, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. Lors de l'appréciation d'une demande telle que visée dans le présent alinéa, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. »*

Bien qu'intitulé « validation de la saisie conservatoire de l'appareil contrefait », il apparaît clairement que la demande d'EURO-DS porte en réalité sur le rappel des produits contrefaits des circuits commerciaux. Il convient de faire droit à cette demande.

EURO-DS réclame encore des dommages et intérêts. L'article 3.17.2 de la CBPI prévoit que le tribunal qui fixe les dommages-intérêts:

*« a. prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle du fait de l'atteinte ; ou  
b. à titre d'alternative pour la disposition sous a, peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le dessin ou modèle. »*

En l'espèce, si un certain nombre des chiffres avancés pour le calcul des dommages et intérêts résultent de pièces et sont vérifiables tels que le prix de vente ou de location et la répartition des recettes, toujours est-il que le montant avancé de 3.000,- EUR comme gain mensuel n'est pas établi. Une simple affirmation de ce montant par la presse est insuffisante à défaut d'en connaître la source. La période de 10 mois est également arbitrairement choisie.

Il en découle que le tribunal ne saurait allouer le montant réclamé mais évalue ex aequo et bono le dommage subi au montant de 10.000,- EUR. La mise en demeure

à laquelle EURO-DS se réfère en tant que point de départ des intérêts légaux ne concerne pas les dommages et intérêts, de sorte qu'il y a lieu d'allouer les intérêts légaux à partir de la demande en justice, conformément à l'article 1153 alinéa 3 du Code civil.

Quant au dommage moral réclamé pour atteinte à sa réputation causé par le risque d'assimilation entre une contrefaçon et un modèle original, il faut rappeler que selon la doctrine, ceux qui demandent la réparation de l'atteinte à la réputation d'une personne morale ne sont pas tant préoccupés par l'état « psychologique » ou « affectif » de cette personne morale que par les effets hautement probables qu'auront les atteintes à l'honneur, ces effets sont la fuite de clientèle, on redoute une perte de chiffre d'affaires et une dépréciation de la valeur de l'entreprise, ce type de préjudice est plutôt un dommage matériel (cf. Le préjudice moral des personnes morales, JCP G 2003 I 145 par Véronique Wester-Ouisse).

Celui qui fait valoir une atteinte à sa réputation, pour justifier d'une condamnation à des dommages et intérêts, doit établir le fait répréhensible, le dommage par lui subi, ainsi que la relation de causalité entre ce fait et le dommage, suivant les règles générales applicables en matière de responsabilité de droit commun.

EURO-DS ne fournit aucun élément qui permettrait tant soit peu de caractériser le préjudice moral qu'elle soutient avoir subi et ne démontre pas qu'elle ait été atteinte d'une quelconque manière par l'existence dans les locaux exploités par 100 AZIA d'une seule machine contrefaite.

La demande tendant à l'allocation de 10.000,- EUR pour préjudice moral est à déclarer non fondée.

EURO-DS demande de se voir réserver le droit de solliciter la condamnation de 100 AZIA à lui payer les frais et honoraires évalués à 7.020,- EUR. Il découle de cette formulation qu'à défaut pour EURO-DS d'avoir expressément demandé la condamnation de 100 AZIA au paiement dudit montant, le tribunal n'est pas saisi d'une demande en condamnation.

En tout état de cause, une demande en indemnisation des honoraires d'avocat sur base de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, n'est pas fondée alors que les frais de procès non compris dans les dépens ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ou de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

La demande d'EURO-DS 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.

Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.000,- EUR.

Par application de l'article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer à l'égard de la défenderesse par un jugement réputé contradictoire, l'exploit introductif d'instance ayant été délivré à personne.

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 selon la procédure civile, statuant par jugement réputé contradictoire,

**reçoit** la demande en la forme;

la **dit** partiellement fondée ;

**condamne** la société à responsabilité limitée 100 AZIA SARL à payer à la société anonyme EURO-DS SA des dommages et intérêts de 10.000,- EUR avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 2017 jusqu'à solde ;

**ordonne** le rappel de la borne internet faisant l'objet de la saisie du 9 juin 2017 des circuits commerciaux;

en **déboute** pour le surplus;

**condamne** la société à responsabilité limitée 100 AZIA SARL à payer à la société anonyme EURO-DS SA une indemnité de 1.000,- 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 100 AZIA SARL aux frais et dépens de l'instance.