

Jugement commercial 2018TALCH02/00228

Audience publique du vendredi, neuf février deux mille dix-huit.

Numéro 162816 du rôle

Composition :

MAGISTRAT1.), 1^{ère} vice-présidente ;
MAGISTRAT2.), 1^{er} juge ;
MAGISTRAT3.), 1^{er} juge ;
GREFFIER1.), greffier.

E n t r e :

- 1) La société anonyme de droit anglais **TERME1.) PLC, anciennement (...) TERME1.) (...)** **GROUP PLC**, établie et ayant son siège social à (...), (...), (...) (Royaume-Uni), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce des sociétés sous le numéro (...);
- 2) La société suisse **TERME1.) INTERNATIONAL AG**, établie et ayant son siège social à CH-(...), (...), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce du canton de Zürich sous le numéro CHE-(...);

parties demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant HUISSIER DE JUSTICE1.), en remplacement de l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE2.) de (...), en date du 20 juin 2014 ;

défenderesses sur reconvention, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour constitué, assisté de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, les deux demeurant à (...),

e t :

- 1) la société anonyme **SOCIETE1.) GROUP SA**, établie et ayant son siège social à L-(...), (...), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...);
- 2) la société anonyme **SOCIETE2.) TERME2.) SA**, établie et ayant son siège social à L-(...), (...), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...);

parties défenderesses aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) du 20 juin 2014,

demandereses par reconvention, comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(...), (...), représentée par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour constitué, demeurant à (...).

L e T r i b u n a l :

Faits

La société de droit anglais (...) TERME1.) (...) Group plc a été constituée le 25 avril 1988. Elle a changé sa dénomination sociale en TERME1.) plc en novembre 2014. Sa filiale, la société de droit suisse TERME1.) International AG, détient différentes marques incluant le signe TERME1.). Il sera fait référence à ces sociétés sous la désignation les « sociétés TERME1.) ».

Les sociétés TERME1.) sont actives dans le domaine du divertissement, de la communication et de la télécommunication et offrent en particulier un service de télévision payante diffusée par satellite.

Elles utilisent le signe TERME1.) comme marque, dénomination sociale et nom commercial et exploitent les sites internet suivants: www.TERME1.).com, www.TERME1.)news.com et www.TERME1.)sports.com.

Les sociétés TERME1.) se sont également lancées dans le sponsoring avec la création d'une équipe professionnelle de cyclisme appelée Team TERME1.).

TERME1.) International détient de nombreuses marques de l'Union européenne. Dans le cadre de la présente procédure, les marques suivantes sont invoquées:

- Marque de l'Union européenne figurative « **IMAGE1.)** » n° NUMERO1.), déposée le 14 avril 2003 pour des produits et services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38 (télécommunications), 41 et 42, enregistrée le 4 février 2010 ;
- Marque de l'Union européenne figurative « **IMAGE2.)** » n° NUMERO2.), déposée le 14 avril 2003 pour des produits et services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38 (télécommunications), 41 et 42, enregistrée le 12 septembre 2012 ;

«IMAGE3.)»

- Marque de l'Union européenne figurative (n°NUMERO3.), déposée le 19 mai 2003 pour des produits et services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38 (télécommunications), 41 et 42 et enregistrée le 6 septembre 2012 ;
- Marque de l'Union européenne figurative «IMAGE4.)» n° NUMERO4.), déposée le 27 janvier 2005 pour des produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 36, 38 (dont notamment « telecommunication services, television and radio broadcasting, transmission and communication services, communications services by satellite »), 41, 42, 43 et 45 et enregistrée le 17 octobre 2012 ;
- Marque de l'Union européenne verbale TERME1.) n° NUMERO5.), déposée le 16 mars 2007 pour des services des classes 36 et 37 et enregistrée le 17 octobre 2008 ;
- Marque de l'Union européenne verbale TERME1.) n° NUMERO6.), déposée le 18 avril 2008 pour des produits et services des classes 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38 (dont notamment « telecommunications services, television and radio broadcasting ; satellite services ; satellite broadcasting and/or transmission of audio and/or audio visual programming »), 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 et enregistrée le 8 août 2012;

La société anonyme SOCIETE1.) Group SA (ci-après « SOCIETE1.) »), constituée en 2009, distribue par satellite des bouquets payants de télévision numérique sous les enseignes DENOMINATION1.) aux Pays-Bas, DENOMINATION2.) en Flandres, DENOMINATION3.) en Belgique francophone et DENOMINATION4.) en Autriche. En République tchèque et en Slovaquie, SOCIETE1.) commercialise par satellite des bouquets payants de télévision numérique sous les enseignes TERME1.)TERME2.) et csTERME2.), enseignes acquises en 2011.

SOCIETE1.) utilise la marque TERME1.)TERME2.) en vertu d'un contrat de licence lui conféré par sa filiale, la société anonyme SOCIETE2.) TERME2.) SA (ci-après « SOCIETE2.) »). Il sera fait référence à ces deux sociétés sous la désignation « les sociétés SOCIETE1.) ».

SOCIETE2.) est titulaire des marques nationales tchèques suivantes :

- « **IMAGE5.)** » déposée le 7 octobre 2008 pour des produits et services des classes 9, 37, 38 et 41 et enregistrée le 23 juin 2010 sous le numéro NUMERO7.) ;
- « **IMAGE6.)** », déposée le 7 octobre 2008 pour des produits et services des classes 9, 37, 38 et 41 et enregistrée le 23 juin 2010 sous le numéro NUMERO8.) ;
- « **IMAGE7.)** » déposée le 17 octobre 2006 pour des produits et services des classes 35, 38 et 41 et enregistrée le 10 avril 2007 sous le numéro NUMERO9.);

ainsi que des marques slovaques suivantes:

- « **IMAGE5.)** » déposée le 24 octobre 2006 pour des produits et services des classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42 et enregistrée le 19 septembre 2007 sous le numéro NUMERO10.) ;

- « **IMAGE6.)** » déposée le 7 juillet 2008 pour des produits et services des classes 9, 37, 38 et 41 et enregistrée le 31 juillet 2013 sous le numéro NUMERO11.).

Les marques TERME1.)TERME2.) ont été déposées et enregistrées notamment pour des services de réception, diffusion et transmission de signaux radio et télévision et d'autres signaux et messages de communication et de télécommunications.

Les sociétés TERME1.) ont intenté un certain nombre de recours (opposition, nullité et contrefaçon) tant en Slovaquie qu'en République tchèque contre les deux signes TERME1.)TERME2.).

En particulier, en République tchèque, TERME1.) International AG a intenté une procédure d'opposition contre l'enregistrement des deux marques.

L'opposition a été rejetée par l'Office tchèque de la propriété intellectuelle. Par jugement du 12 février 2014, le tribunal municipal de Prague a rejeté le recours contre cette décision. Le pourvoi contre ce jugement a été rejeté par arrêt du 12 mars 2015.

En Slovaquie, TERME1.) Plc a introduit une procédure d'opposition contre l'enregistrement de la marque « **IMAGE6.)** » qui s'est soldée par un échec (cf. décision du Président de l'Office de la propriété industrielle de la République slovaque du 28 juin 2013). Cette marque a été définitivement enregistrée le 31 juillet 2013.

TERME1.) International a encore intenté une procédure en nullité contre cette même marque. Par décision du 25 août 2016, cette marque a été annulée. L'appel est pendant. Une procédure en annulation contre la marque « **IMAGE5.)** » pour non usage a également été lancée en Slovaquie. SOCIETE1.) a interjeté appel contre la décision d'annulation du 20 juillet 2016. L'appel, interjeté le 24 août 2016, est toujours pendant.

Procédure

Par exploit d'huissier du 20 juin 2014, les sociétés TERME1.) ont assigné les sociétés SOCIETE1.) devant le tribunal de ce siège, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2017.

Le juge rapporteur a été entendu dans son rapport oral à l'audience du 6 décembre 2017.

Prétentions et moyens des parties

Les sociétés TERME1.)

Il est demandé au tribunal d'interdire aux défenderesses d'utiliser le signe TERME1.)TERME2.) ou tout autre signe similaire aux marques communautaires TERME1.)

des demanderesse, incorporant notamment l'élément TERME1.), de rendre une injonction produisant ses effets et s'appliquant dans l'ensemble des Etats membres, respectivement d'interdire aux sociétés défenderesses d'utiliser le signe TERME1.)TERME2.) ou tout autre signe similaire aux marques TERME1.) sur l'ensemble du territoire communautaire et d'assortir cette injonction, respectivement cette interdiction, d'une astreinte de 10.000,- EUR par jour et par infraction.

Elles sollicitent la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacune pour le tout des défenderesses à leur payer la somme de 89.000.000,- EUR, subsidiairement la somme de 40.000.000,- EUR ou toute autre somme même supérieure à déterminer par le tribunal ou à dire d'expert, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.

Elles demandent finalement la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacune pour le tout des défenderesses à leur payer une indemnité de 10.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement sans caution et la condamnation des défenderesses aux frais et dépens de l'instance.

Dans ses corps de conclusions ultérieurs, TERME1.) International réclame la condamnation des défenderesses au paiement du montant de 89.000.000,- EUR, sinon de 40.000.000,- EUR à son seul profit. Les demanderesse réclament encore la distraction des frais et dépens au profit de leur mandataire.

Il est finalement demandé d'inclure les logos "IMAGE8.)" et "IMAGE6.)" dans l'ordre de cessation d'usage.

La demande est basée sur les articles 9.1. b), sinon 9 .1. c), 96, 97 et 98 (1) du Règlement 207/2009 sur la marque communautaire (« RMC »). Depuis le 1^{er} octobre 2017, le Règlement 207/2009, tel qu'il a été modifié par le Règlement 2015/2424, est abrogé et remplacé par le Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne (ci-après le « Règlement »).

Les règles matérielles restent essentiellement inchangées, seule la numérotation des articles est modifiée de sorte que la demande est basée actuellement sur les articles 9.2 b), sinon 9.2.c), 124, 125 et 126 du Règlement.

Moyens

A titre de remarque générale, les demanderesse font valoir que les marques TERME1.) invoquées dans le cadre du présent litige seraient toutes pertinentes alors qu'elles ont toutes été enregistrées pour les services de la classe 38 (services de télécommunications qui incluent les services de diffusion de télévision). De plus, la priorité s'apprécierait en fonction de la date du dépôt et non pas en fonction de la date d'enregistrement d'une marque.

En relation avec le moyen d'incompétence, les sociétés TERME1.) concluent que le tribunal luxembourgeois saisi est territorialement compétent pour connaître de la demande tendant à la constatation d'une contrefaçon dont l'objet serait tout à fait distinct d'une demande d'annulation de marques nationales. La validité des marques nationales de SOCIETE2.) ne serait pas mise en cause mais uniquement l'utilisation d'un signe contrefaisant.

La compétence territoriale du tribunal saisi découlerait clairement de l'article 97 RMC (actuellement article 125 du Règlement) aux termes duquel les actions sont portées devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile.

Le titulaire d'une marque de l'Union européenne peut agir sur base de l'article 9 du Règlement sans avoir besoin au préalable de faire annuler une marque nationale postérieure.

Quant à l'actuel article 16 du Règlement (ancien article 13bis RMC), invoqué par les sociétés SOCIETE1.), TERME1.) fait valoir que cette disposition établit un concept général des droits d'intervention du titulaire d'une marque postérieure (bien que le conflit entre marques se règle selon le principe de priorité). En application de l'article 16, la situation à la date du dépôt (ou de priorité) de la marque postérieure doit également être prise en considération dans le cadre d'une action en contrefaçon. Le droit antérieur ne l'emporte que si le titulaire de la marque antérieure aurait également réussi à faire valoir ses droits à la date de dépôt (ou de priorité) de la marque postérieure. En d'autres termes il faut que la marque antérieure ait acquis un caractère distinctif et qu'un risque de confusion existe à la date du dépôt (ou de priorité) de la marque postérieure. De même, la marque antérieure doit avoir acquis sa renommée à la date de dépôt (ou de priorité) de la marque postérieure.

Cette disposition serait inapplicable en l'espèce dans la mesure où les marques TERME1.) invoquées seraient intrinsèquement distinctives pour les services de télécommunications même fournis par satellite ou par ondes aériennes. A titre subsidiaire, les sociétés TERME1.) font valoir que les marques invoquées avaient déjà acquis un caractère distinctif élevé au moment du dépôt des différentes marques des défenderesses et qu'elles avaient déjà acquis une renommée très importante dans toute l'Union européenne.

Il n'y aurait pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne dans la mesure où les dispositions législatives répondraient clairement à la question posée dans le sens que le principe de coexistence des systèmes de marques de l'Union européenne et nationales n'est pas affecté par le fait que le propriétaire d'une marque de l'Union européenne puisse interdire l'utilisation d'un signe qui consiste également en une marque nationale postérieure exactement de la même manière qu'il peut interdire l'utilisation d'une marque de l'Union européenne postérieure (cf. CJUE, C-561/11 pour les marques de l'Union européenne). Le principe de priorité départagerait un éventuel conflit entre marque de l'Union européenne et marque nationale.

La seule existence d'une marque ne saurait constituer une défense à toute contrefaçon. Le principe de priorité devrait s'appliquer à un conflit entre marques de l'Union européenne et marques nationales, tout comme il s'applique en cas de conflits entre marques de l'Union européenne.

Quant au moyen de l'autorité de la chose jugée, les sociétés TERME1.) font valoir que les conditions requises pour son application (à savoir existence d'une décision antérieure et définitive au fond qui a le même objet et la même cause et qui a été rendu entre les mêmes parties) ne sont pas données en l'espèce.

L'objet même des procédures d'opposition en République tchèque et en Slovaquie serait différent de l'objet de la présente affaire. L'opposition tendrait à éviter l'enregistrement d'une marque tandis que l'action en contrefaçon viserait l'interdiction de l'usage d'un signe, peu importe qu'il soit enregistré comme marque ou non. Le tribunal de l'Union européenne aurait déjà jugé que le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas entre une décision finale d'opposition et une décision d'annulation. Les faits et arguments juridiques invoqués dans le cadre des procédures nationales auraient été différents de ceux invoqués en l'espèce. En relation avec la décision slovaque, les sociétés TERME1.) font de plus encore valoir que l'opposition était basée sur une marque internationale TERME1.) et non pas sur une marque de l'Union européenne.

Les sociétés TERME1.) pourraient se prévaloir de droits antérieurs sur le signe TERME1.) concernant les services de télécommunications qui incluent les services de diffusion de télévision.

Il serait par ailleurs clair que le titulaire d'une marque de l'Union européenne peut agir contre tout signe utilisé dans la vie des affaires par un tiers même si ce signe a été valablement enregistré comme marque de l'Union européenne ou comme marque nationale.

Il n'y aurait pas non plus lieu à surseoir à statuer en attendant les décisions définitives dans les procédures d'opposition et d'annulation en République tchèque et en Slovaquie. En effet, la présente procédure ne mettrait pas en cause la validité même des marques nationales et le régime du droit des marques de l'Union européenne serait un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques.

Face à l'argument selon lequel l'utilisation d'une marque nationale valable ne pourrait jamais constituer une contrefaçon, les sociétés TERME1.) répliquent qu'une telle marque ne peut jamais être une défense contre une action en contrefaçon. Une action basée sur l'article 9 du Règlement peut être dirigée contre tout signe même si ce signe constitue une marque nationale.

Quant à la demande reconventionnelle, tendant à l'annulation des marques de l'Union européenne n° 00NUMERO6.) et n° 00NUMERO4.), les demanderesses contestent que les conditions d'une telle annulation soient données, le signe TERME1.) ne serait pas descriptif pour des services de télédistribution par satellite.

Le mot TERME1.), signifiant « ciel » ne désignerait pas l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d'autres caractéristiques de ceux-ci comme indiqué à l'article 7 (1) du Règlement. Le signe TERME1.) ne serait pas non plus dépourvu de tout caractère distinctif mais serait capable de distinguer les produits et services de TERME1.) de ceux d'autres entreprises. Le mot TERME1.) ne serait descriptif pour aucun des services ou produits pour lesquels les différentes marques TERME1.) invoquées dans le cadre de la présente demande sont enregistrées. Le caractère distinctif intrinsèque du signe TERME1.) aurait déjà été reconnu par de nombreuses décisions judiciaires européennes. Nombreuses décisions auraient également retenu que les marques TERME1.) ont acquis un caractère distinctif par l'usage intensif qui en a été fait.

Les demanderesse critiquent encore les deux sondages versés par les sociétés SOCIETE1.) et demandent qu'ils soient rejetés, sinon pas pris en considération.

Les conditions posées par l'article 9.2. b) du Règlement seraient données, à savoir identité ou similitude des produits et services, similitude des signes, risque de confusion et l'usage du signe litigieux dans la vie des affaires à titre de marque.

En relation avec une marque de l'Union européenne, le public pertinent serait le public de toute l'Union européenne. Il s'agirait du consommateur moyen, le client final des services de diffusion de télévision qui est censé être raisonnablement informé, attentif et circonspect. Il faudrait garder à l'esprit que le consommateur n'aurait que rarement la possibilité de comparer directement les signes mais devrait se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardée en mémoire. Le degré d'attention du consommateur moyen ne serait pas particulièrement élevé en matière de services de diffusion de télévision. Les services de télévision constitueraient une activité convergente sans frontières sur un marché européen sans barrières, de sorte que l'argument selon lequel les signes litigieux ne seraient utilisés qu'en République tchèque et en Slovaquie et que seuls des consommateurs de ces Etats devraient être pris en considération ne serait pas correct.

En application du principe de l'appréciation globale du risque de confusion, celui-ci devrait se fonder sur l'impression générale laissée par les signes en question tout en gardant à l'esprit leurs éléments distinctifs et dominants. Les marques TERME1.) auraient un caractère distinctif important.

En particulier, les signes à comparer seraient les suivants :

TERME1.)

TERME1.)TERME2.)

“IMAGE2.)”

“IMAGE6.)”

Il aurait déjà été décidé par différentes juridictions européennes qu'il y a similitude entre les signes TERME1.) et TERME1.)TEC, TERME1.)SOFT, TERME1.)DIVE et TERME1.)TURC. L'EUPO aurait par ailleurs déjà comparé exactement les mêmes signes que ceux en cause en l'espèce, à savoir TERME1.) et TERME1.)TERME2.) (décision du 21 août 2009) (pièce n°29).

Les signes en présence en l'espèce seraient également similaires. Il y aurait similitude visuelle. Dans des signes composés d'éléments verbaux et figuratifs, il aurait été jugé que l'élément verbal aurait plus d'impact sur le consommateur que l'élément figuratif (TUE, T-312/03) et que le consommateur ferait par ailleurs plus attention à la première partie d'une marque (TUE, T-183-02).

Le consommateur aurait également tendance à décomposer un signe en des mots qu'il connaît, à savoir, en l'espèce, en TERME1.) et TERME2.).

La couleur bleue et la police d'écritures des signes seraient identiques ou similaires.

Il y aurait également similarité phonétique et conceptuelle.

A titre subsidiaire, les sociétés TERME1.) se basent sur l'article 9.2.c) du Règlement qui protège les marques de renommée contre les préjudices portés à leur caractère distinctif ou à leur renommée ou contre les signes qui tirent indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il suffirait qu'une marque ait une renommée dans un seul Etat membre pour établir la renommée dans toute l'Union européenne.

Le tribunal saisi devrait prononcer une injonction pan-européenne avec effet sur tout le territoire de l'Union européenne sur base du caractère unitaire de la marque de l'Union européenne. La décision de la Cour de Justice dans l'affaire Combit Software GmbH ne serait pas transposable au cas d'espèce.

La demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts est basée sur l'article 2.21 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (« CBPI ») et, subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. La CBPI trouverait application conformément à l'article 129 (anciennement article 101) du Règlement pour toute question non réglée par le Règlement.

TERME1.) International serait en droit de réclamer aux sociétés défenderesses, ayant fait usage d'un signe similaire aux marques TERME1.), à titre de dommages et intérêts, un montant forfaitaire sur la base d'éléments tels qu'au moins le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser la marque (article 13 de la Directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle).

Les dommages et intérêts sont calculés comme suit :

$1.000.000$ (moyenne arithmétique d'abonnés TERME1.)TERME2.)) x 297 (moyenne des formules d'abonnement) x $0,05$ (redevance raisonnable) x 6 (années d'utilisation du signe TERME1.)TERME2.)) = $89.100.000,-$ EUR (alors que le montant réclamé dans l'assignation est chiffré à $89.000.000,-$ EUR).

Les sociétés SOCIETE1.)

Les défenderesses concluent à l'incompétence du tribunal saisi et lui demandent de décliner sa compétence en faveur des instances tchèques et slovaques compétentes pour connaître d'une action en invalidation des marques tchèques n° NUMERO7.) et n° NUMERO8.) et des marques slovaques n° NUMERO10.) et n° NUMERO11.), sinon de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l'Union européenne:

« Est-ce que le principe de coexistence des marques de l'Union européenne et des marques nationales tel qu'énoncé par le sixième considérant du règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne, s'oppose à ce qu'un titulaire d'une marque de l'Union européenne entame une action en contrefaçon sur base de l'article 9, paragraphe 2, sous b) et/ou c) du règlement n°207/2009 afin de faire interdire l'usage d'un signe dans un autre Etat membre où le signe en question constitue une marque nationale valablement enregistrée, en ce que le constat éventuel d'une infraction sur la base du dit article du règlement 207/2009 est susceptible d'éliminer la protection conférée par la marque nationale en question? ».

A titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de déclarer irrecevable l'action de TERME1.) International AG dès lors que le jugement 9A 175/2010-11 du 12 février 2014 et la décision POZ 5852-2008 II/58-2013 du 28 juin 2013 ont autorité de chose jugée au moins vis-à-vis de TERME1.) International AG et au moins sur le point de l'absence d'un risque de confusion entre le signe figuratif et verbal TERME1.)TERME2.) et les marques invoquées de TERME1.) International AG et TERME1.) plc.

Plus subsidiairement, elles demandent la surséance à statuer jusqu'à ce que les instances tchèque et slovaque compétentes aient rendu une décision définitive par rapport aux actions en nullités des marques tchèques et slovaques de SOCIETE2.).

Encore plus subsidiairement, elles demandent au tribunal de constater que l'usage de TERME1.)TERME2.) ou de signes contenant ce terme en République tchèque et en Slovaquie est couvert par des marques nationales valides, à savoir les marques tchèques n° NUMERO7.) et NUMERO8.) et les marques slovaques n°219268 et 253244, sinon de constater la nullité des marques de l'Union européenne n° 00NUMERO6.) et 00NUMERO4.) au moins dans la mesure où elles ont été enregistrées pour des services de broadcasting de télévision et de communication par satellite (classe 38) et d'ordonner la radiation de ces marques du registre des marques de l'Union européenne auprès de l'EUIPO. En l'absence d'un tel constat, elles demandent au tribunal de constater que l'usage de TERME1.)TERME2.) ou de signes contenant ce terme en République tchèque et en Slovaquie ne constitue nullement un risque de confusion dans l'esprit du public avec les marques de l'Union européenne invoquées par TERME1.) International, voire ne tirent pas profit du caractère distinctif ou de la renommée de ces marques de l'Union européenne.

Elles demandent au tribunal de constater en tout état de cause que l'usage de TERME1.)TERME2.) ou de signes contenant ce terme ne viole ni l'article 9.2 b), ni l'article 9.2 c) du Règlement et en tout cas que l'usage du signe "IMAGE8.)" ne viole pas ces dispositions.

Subsidiairement, elles demandent de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice de l'Union Européenne:

« Le fait qu'un signe attaqué sur la base d'une marque de l'Union européenne soit utilisé dans un nombre très limité d'Etats membres constitue-t-il un facteur pertinent dans le cadre de l'appréciation globale, soit du risque de confusion au regard de l'article 9, paragraphe 2, sous b) du règlement 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne, soit du profit indu ou du préjudice au regard de l'article 9, paragraphe 2, sous c) du même règlement, lorsque la marque de l'Union européenne dont la violation est invoquée n'est pas effectivement utilisée dans ces Etats membres, ni par son titulaire, ni par des preneurs de licence? ».

Elles sollicitent encore le rejet de l'ordre d'injonction, sinon sa limitation aux territoires du Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche et le Luxembourg et le rejet de l'astreinte.

A titre infiniment subsidiaire, elles demandent le rejet de la demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts.

Elles sollicitent finalement la condamnation solidaire des demanderessees à payer à chacune des défenderesses une indemnité de 25.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Moyens

Les sociétés SOCIETE1.) reprochent aux sociétés TERME1.) de mener une politique abusive en matière de protection de leurs marques. Une telle pratique s'apparenterait à du « trademark trolling ».

Quant à la compétence, les sociétés SOCIETE1.) font valoir que le système de protection des marques de l'Union européenne est fondé sur le principe de coexistence des marques de l'Union européenne et des marques nationales.

Il résulterait de l'arrêt Formula One Licensing BV de la Cour de Justice de l'Union européenne que la question de la validité de marques nationales relève de la compétence exclusive des juridictions de l'Etat de leur dépôt ou enregistrement. Le principe de coexistence serait violé si une procédure dans le cadre d'une marque de l'Union européenne aboutirait à une « situation susceptible d'éliminer la protection nationale ». Selon les sociétés SOCIETE1.), cet enseignement signifierait également que la validité d'une marque nationale ne pourrait pas non plus être remise en cause, directement ou indirectement, par une action en contrefaçon sur base d'une marque de l'Union européenne, comme en l'espèce. Reconnaître l'existence d'une contrefaçon entraînerait une « situation susceptible d'éliminer la protection nationale ». La protection des marques nationales serait de facto éliminée car elles ne pourraient plus être utilisées et leur déchéance pourrait être prononcée après une certaine période de non-utilisation.

La compétence pour invalider les marques nationales tchèques et slovaques des défenderesses, même de manière indirecte par le biais d'une procédure d'opposition, d'annulation ou de contrefaçon, reviendrait exclusivement aux instances nationales.

Les sociétés SOCIETE1.) invoquent encore l'article 16 paragraphe 2 du Règlement (anciennement article 13 bis paragraphe 2 du Règlement 207/2009).

L'incompétence du tribunal luxembourgeois résulterait encore de l'article 22 du Règlement n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après « Règlement 44/2001 »).

En relation avec le moyen d'irrecevabilité en raison de l'autorité de la chose jugée, les sociétés SOCIETE1.) invoquent l'article 1351 du Code civil (le droit luxembourgeois serait applicable en l'absence de disposition communautaire sur base de l'article 101 RMC) et concluent à l'irrecevabilité de la demande, du moins à l'égard de SOCIETE2.). Il y aurait identité des parties, d'objets et de cause.

Même si les décisions tchèques et slovaques n'avaient pas d'autorité de la chose jugée, toujours est-il qu'elles ne pourraient pas être totalement ignorées conformément à l'enseignement tiré de l'arrêt Ferrero du Tribunal de l'Union européenne (TUE, T-140/08).

La décision du tribunal municipal de Prague devrait être reconnue automatiquement au Luxembourg en application des articles 33 et 36 du Règlement 44/2001.

L'autorité de la chose jugée devrait également être reconnue à la décision du Président de l'office de la propriété intellectuelle slovaque en date du 28 juin 2013, du moins en ce qui concerne la demande dirigée contre SOCIETE2.). Il y a été décidé que la marque figurative slovaque n° NUMERO11.) TERME1.)TERME2.) ne prête pas à confusion avec la marque internationale NUMERO12.)A TERME1.).

Dans le contexte de leur demande tendant à la surséance à statuer, les défenderesses invoquent les conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-226/15.

En relation avec le reproche de la contrefaçon, les défenderesses font valoir qu'en application du principe de coexistence, l'usage d'une marque nationale valide ne peut pas être constitutif d'un acte de contrefaçon d'une marque de l'Union européenne.

Les sociétés SOCIETE1.) concluent encore à la nullité des marques invoquées par les sociétés TERME1.) faute de pouvoir distinctif dans toute l'Union européenne.

Le signe TERME1.) serait descriptif pour des services de télédistribution par satellite (classe 38). Le mot TERME1.), signifiant ciel, serait descriptif en ce qu'il « désigne une caractéristique des produits ou services concernés ».

Le tribunal de l'Union européenne aurait justement reconnu dans son arrêt du 5 mai 2015 (TUE, T-423/12, T-183/13 et T-184/13, TERME1.)pe/TERME1.)) que le terme TERME1.) présente un caractère descriptif par rapport aux services de télédiffusion en raison de son caractère allusif par rapport à ces services, à tout le moins dans la mesure où ils sont transmis par voie de satellite.

Même à admettre que le signe TERME1.) ait acquis un certain pouvoir distinctif par un usage intensif dans certaines juridictions, telles que le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Allemagne, toujours est-il qu'en ce qui concerne une marque de l'Union européenne, le caractère distinctif doit être acquis dans tous les Etats membres de l'Union européenne, tel que cela résulte clairement, selon les défenderesses, de l'arrêt Storck de la Cour de Justice (CJUE, C-25/05) et des arrêts Louis Vuitton Malletier et Mondelez du Tribunal de l'Union européenne (TUE, T-359/12 et T-112/13).

En relation avec la demande basée sur l'article 9.2 b) du Règlement, les sociétés SOCIETE1.) contestent que les conditions d'application soient réunies.

Pour apprécier la similitude entre les signes il faudrait comparer le signe figuratif TERME1.)TERME2.) "IMAGE6.)" utilisé par SOCIETE1.) à la marque verbale TERME1.) et à la marque figurative "IMAGE4.)".

Le signe TERME1.)TERME2.) comporterait des éléments additionnels, de sorte qu'aucune similitude visuelle ne serait donnée. L'ajout du logo consistant en huit points rouges et occupant une place non négligeable dans le signe TERME1.)TERME2.) lui conférerait un caractère tout à fait distinctif. Ce logo exclurait toute similitude visuelle d'autant plus que les

marques TERME1.) ne sont accompagnées d'aucun logo. Les polices d'écriture utilisées pour les marques TERME1.) et le signe TERME1.)TERME2.) différeraient également.

Au niveau phonétique, la marque TERME1.), composée d'une syllabe, se distinguerait du signe attaqué beaucoup plus long et comportant deux syllabes. Ces deux syllabes constitueraient un seul mot, un ensemble indissociable.

Les signes en présence seraient également différents au niveau conceptuel pour le public concerné, un public non-anglophone.

Sur base d'une appréciation globale de l'affaire et prenant en compte tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, l'existence d'un risque de confusion serait exclu. Il n'y aurait risque de confusion que si le public peut croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise, ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées. Cette preuve, à savoir que le public pertinent attribuerait le signe "IMAGE6.) » à une entreprise liée à TERME1.), ne serait pas rapportée. En effet, selon l'étude de marché versée, seul un nombre négligeable de la population tchèque et slovaque attribuerait le nom TERME1.) à l'entreprise TERME1.). A fortiori, ce public n'attribuerait pas le signe TERME1.)TERME2.) aux sociétés TERME1.).

Les défenderesses contestent l'affirmation de TERME1.) selon laquelle TERME1.) constituerait l'élément dominant et distinctif du signe TERME1.)TERME2.). TERME1.) n'aurait pas de caractère distinctif pour les services de télédistribution par satellite et beaucoup d'autres entreprises tchèques et slovaques utiliseraient le mot TERME1.) dans leurs dénominations. TERME1.)TERME2.) constituerait un néologisme, voire un terme fantaisiste.

Aucun élément du signe TERME1.)TERME2.) ne serait dominant et il faudrait prendre en considération le signe dans sa totalité.

Quant au public pertinent, les sociétés SOCIETE1.) font valoir qu'il s'agit de consommateurs ayant un niveau d'attention élevé eu égard à la nature des services visés par les signes en présence.

Les sociétés TERME1.) ne pourraient se baser sur la renommée dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion dans la mesure où les marques TERME1.) ne seraient connues que d'une partie négligeable du public tchèque et slovaque.

Dans la mesure où les marques TERME1.) ne seraient utilisées ni en République tchèque, ni en Slovaquie, tout risque de confusion par le public concerné serait exclu. L'existence d'un risque de confusion devrait être appréciée dans l'Etat membre ou la zone linguistique où la violation de la marque est invoquée. Cela résulterait de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne et notamment de l'arrêt *Combit Software*.

Le risque de confusion devrait encore être apprécié en fonction de l'usage concret des signes litigieux (cf. polices d'écritures, couleurs etc.).

En relation avec l'article 9.2.c) du Règlement, les défenderesses contestent également que les conditions d'application de cet article soient remplies :

- les signes en question doivent être similaires

Par référence aux développements faits en relation avec l'article 9.2.b) du Règlement, les défenderesses concluent que les signes en question ne sont ni identiques, ni même similaires et qu'en absence de similitude, il n'est pas possible de tirer profit d'une autre marque.

- la marque attaquante a une renommée

Dans la mesure où TERME1.) n'offre pas des services de télédistribution par satellite ni en République tchèque ni en Slovaquie, les marques TERME1.) ne pourraient avoir une renommée auprès du public concerné de ces Etats membres, ce qui serait d'ailleurs confirmé par les études de marché versées.

- l'usage du signe postérieur entraîne un risque de modification du comportement économique du consommateur moyen

Cette condition doit être prouvée sur base de déductions logiques et non de simples suppositions (CJUE, C-383/12).

- absence de juste motif pour l'usage du signe postérieur

Les sociétés SOCIETE1.) auraient un juste motif pour l'usage du signe TERME1.)TERME2.) qui est couvert par des marques valides en République tchèque et en Slovaquie.

De plus, le nom commercial TERME1.)TERME2.) aurait déjà été utilisé dans ces deux pays en 2007.

- profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif

Cette condition viserait le parasitisme, le ternissement de la marque ou la dilution de la marque. L'usage du signe litigieux ne correspondrait à aucun de ces trois cas de figure.

A titre subsidiaire ultime, les défenderesses font valoir qu'une injonction de cessation devrait être limitée aux territoires où TERME1.) poursuit une activité réelle et non-négligeable, à savoir le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche et le Luxembourg. Il faudrait en tout cas exclure le territoire de la République tchèque et de la Slovaquie et cela en suivant les enseignements de l'arrêt *Combit Software* du 22 septembre 2016 (CJUE, C-223/15).

En relation avec la demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts sur base de la CBPI, les sociétés SOCIETE1.) répliquent que, en application de l'article 130 paragraphe 2 (ancien article 102 paragraphe 2) du Règlement, cette demande serait à trancher sur base du droit national tchèque et slovaque.

En cas d'application du droit luxembourgeois, les défenderesses contestent avoir commis une quelconque faute en faisant usage d'une marque nationale valide.

Aucune disposition de droit luxembourgeois n'aurait introduit la méthode de calcul alternative du préjudice sur la base de redevances au sens de l'article 13. 1. b) de la directive 2004/48 précitée.

Elles contestent l'allocation d'un montant forfaitaire correspondant aux redevances. Il faudrait prouver un préjudice réel et certain. Comme TERME1.) n'exerce aucune activité dans les deux Etats membres concernés, elle n'aurait subi aucun manque à gagner.

Selon les défenderesses le montant des dommages et intérêts réclamés serait totalement surfait et se baserait sur des paramètres incorrects.

Motifs de la décision

Le moyen d'incompétence

Il convient tout d'abord de relever que le tribunal luxembourgeois, en tant que tribunal des marques de l'Union européenne, est territorialement compétent pour connaître de la présente action en contrefaçon, les défenderesses étant établies au Luxembourg (cf articles 124 et 125 du Règlement).

Dans la mesure où une action en contrefaçon ne met pas en cause la validité des marques nationales mais tend, le cas échéant, à une interdiction d'usage des signes critiqués, elle ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions du dépôt, respectivement de l'enregistrement des marques nationales. Cette distinction entre interdiction d'usage et annulation d'une marque nationale n'est pas affectée par la circonstance qu'une marque non utilisée pendant une certaine durée risque, le cas échéant, la déchéance selon la législation nationale y applicable. Une éventuelle déchéance de la marque nationale pour non-usage constitue tout au plus une conséquence indirecte et aléatoire d'une décision d'interdiction d'usage.

Sur base de l'arrêt du 24 mai 2012 de la Cour de Justice de l'Union européenne (C-196/11, Formula One Licensing), les sociétés SOCIETE1.) font encore remarquer que la présente décision ne devrait pas créer « une situation susceptible d'éliminer la protection nationale » des marques. Or, cet arrêt a été rendu dans le contexte d'une procédure d'opposition intentée par le titulaire d'une marque nationale à l'encontre de l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne. La Cour de Justice a retenu, eu égard à la coexistence des marques communautaires et des marques nationales, que la validité des marques nationales ne peut être mise en cause lors d'une procédure d'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque communautaire et que les vérifications à opérer par l'EUIPO dans le cadre de la procédure d'opposition se trouvent limitées car elles ne peuvent aboutir à la constatation de l'absence de caractère distinctif d'un signe identique à une marque nationale enregistrée et protégée, une telle constatation ne serait pas compatible avec le coexistence des marques communautaires et des marques nationales. Cette constatation porterait atteinte aux marques nationales identiques à un signe considéré comme dépourvu de caractère distinctif, car l'enregistrement d'une telle marque communautaire constituerait une situation susceptible d'éliminer la protection nationale de ces marques (n° 44 et 45 de l'arrêt précité).

Dans la mesure où le tribunal saisi n'est pas amené à analyser des éléments de validité des marques nationales des défenderesses, tels que le caractère distinctif, l'enseignement de la Cour de Justice n'est pas transposable en l'espèce.

Une action basée sur l'article 9 du Règlement ne remet pas en cause la validité d'une marque nationale, même pas de façon indirecte.

La présente demande ne porte pas non plus atteinte au principe de coexistence des marques de l'Union européenne et nationales tel que reconnu par les considérants n° 7 et 8 du Règlement et par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne.

En effet, ce principe ne saurait pas être interprété dans le sens qu'il conférerait une protection absolue à une marque nationale contre toute action en contrefaçon lancée par le titulaire d'une marque de l'Union européenne.

Le principe de coexistence signifie que le système de la marque de l'Union européenne et le droit national existent et fonctionnent en parallèle. Le même signe peut être protégé par le même titulaire en tant que marque de l'Union européenne et en tant que marque nationale dans un État membre ou dans la totalité des États membres. Le principe de coexistence implique également que le système de la marque de l'Union européenne reconnaît activement la pertinence des droits nationaux et l'étendue de leur protection. Lorsque des conflits surviennent entre des marques de l'Union européenne et des marques nationales ou d'autres droits nationaux, il n'existe pas de hiérarchie déterminant qu'un système prévaut sur l'autre; en lieu et place, c'est le principe de priorité qui est appliqué. Si les exigences respectives sont satisfaites, des marques nationales antérieures ou d'autres droits nationaux antérieurs peuvent faire obstacle à l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne plus récente ou faire prononcer sa nullité (Directives relatives à l'examen sur les marques de l'Union européenne (EUIPO)).

Les défenderesses suggèrent, en cas de doute du tribunal quant à sa compétence territoriale, de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice.

L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précise que les juridictions nationales qui statuent en dernier ressort, c'est-à-dire dont les décisions ne peuvent faire l'objet d'un recours, ont l'obligation de saisir la Cour de Justice d'une demande préjudicielle, sauf lorsqu'il existe déjà une jurisprudence de la Cour en la matière ou lorsque l'interprétation de la règle de droit de l'Union européenne en cause est évidente.

En revanche, les juridictions nationales qui ne statuent pas en dernier ressort n'ont pas l'obligation d'exercer ce renvoi, même si l'une des parties le demande.

Toute juridiction concernée dispose du pouvoir d'adresser à la Cour une demande de décision préjudicielle relative à l'interprétation d'une règle du droit de l'Union lorsqu'elle l'estime nécessaire pour résoudre le litige dont elle est saisie.

Cependant, une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne est tenue de saisir la Cour d'une telle demande, sauf lorsqu'il existe déjà une jurisprudence en la matière (et que le cadre éventuellement nouveau ne soulève pas de doute réel quant à la possibilité d'appliquer en l'espèce cette jurisprudence)

ou lorsque la manière correcte d'interpréter la règle de droit en cause apparaît de toute évidence.

Ainsi, une juridiction nationale peut, notamment lorsqu'elle s'estime suffisamment éclairée par la jurisprudence de la Cour, décider elle-même de l'interprétation correcte du droit de l'Union et de son application à la situation factuelle qu'elle constate (Recommandations à l'attention des juridictions nationales, relatives à l'introduction de procédures préjudicielles, 2012/C 338/01).

Outre le fait que le tribunal, ne statuant pas en dernier ressort, n'a aucune obligation de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice, il a été exposé ci-dessus que le principe de coexistence des marques de l'Union européenne et des marques nationales n'a pas comme conséquence de mettre une marque nationale à l'abri d'une action en contrefaçon et qu'une action en contrefaçon ne met pas en cause la validité d'une marque nationale. En effet, coexistence ne signifie pas absence de toute possibilité de conflit.

Il en découle qu'il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice. Le moyen tiré de l'incompétence territoriale est rejeté.

Les sociétés SOCIETE1.) invoquent encore à ce stade, c'est-à-dire en relation avec le moyen d'incompétence territoriale, l'article 16 paragraphe 2 du Règlement (anciennement article 13bis, introduit par le Règlement 2015/2424) aux termes duquel « lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut interdire l'usage d'une marque nationale enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 8 ou de l'article 9, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 46, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil ».

Cet article vise essentiellement à préciser dans quels cas, lors d'une action en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne pourra pas s'opposer à l'usage d'une marque postérieure. Lorsque le titulaire d'une marque de l'Union européenne engage une action en contrefaçon contre une marque nationale enregistrée postérieurement, celui-ci ne pourra pas interdire l'usage de la marque nationale postérieure notamment si celle-ci a été acquise à un moment où la marque antérieure était susceptible d'être déclarée nulle ou que son titulaire était susceptible d'être déchu de ses droits, par exemple parce qu'elle n'avait pas encore acquis de caractère distinctif par l'usage ou si la marque antérieure ne pouvait pas être opposée à la marque postérieure faute de remplir les conditions nécessaires par exemple faute d'avoir déjà acquis une renommée. L'application de cet article mènera à une coexistence légale forcée entre ces deux marques (O. Mandel, Le nouveau Règlement sur la marque de l'Union européenne est entré en vigueur le 23 mars 2016, article disponible en ligne).

Bien qu'intitulé « droit d'intervention du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon », cet article a trait à des exceptions de procédure et fins de non-recevoir que peut opposer, avant tout examen du fond du litige, le titulaire d'une marque nationale lorsqu'il est défendeur dans une action en contrefaçon (A. Folliard-Monguiral, La réforme du règlement sur la marque de l'Union européenne, Première partie, Propriété industrielle n° 9, Septembre 2016, étude 16, n°82).

L'article 16 du Règlement, qui est étranger à la question de la compétence territoriale internationale, sera dès lors analysé dans le cadre de l'action en contrefaçon.

Le moyen d'irrecevabilité en raison de l'autorité de la chose jugée

Conformément à l'article 129 paragraphe 3 du Règlement et aux conclusions concordantes des parties, il convient d'analyser le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée selon le droit luxembourgeois.

Il n'est pas contesté que les décisions de justice tchèque et slovaque invoquées par les sociétés SOCIETE1.) bénéficient de la reconnaissance automatique au sens du Règlement 44/2001 (encore applicable au moment de l'introduction de la demande par assignation du 20 juin 2014). La matière d'inscription ou de validité des marques tombe effectivement dans le champ d'application dudit Règlement.

Aux termes de l'article 1351 du Code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

L'exception de l'autorité de la chose jugée empêche que ce qui a été définitivement jugé antérieurement puisse à nouveau être soumis à l'appréciation d'un juge.

Pour qu'elle puisse jouer il faut qu'il y ait triple identité d'objet, de cause et de parties agissant en mêmes qualités.

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties (Cass, 18 mars 2010, n°2727 du Registre, n°16/10).

Il n'y a identité d'objet que lorsque le juge s'expose, en statuant sur les prétentions des parties, à contredire une décision antérieure affirmant un droit nié ou niant un droit affirmé par la première décision (Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n° 932, p. 477 ; Cass, 18 mars 2010, n°2727 du Registre, n°16/10).

La procédure d'opposition contre l'enregistrement d'une marque nationale tend à empêcher l'enregistrement d'une marque sur base de droits antérieurs tandis que l'action en contrefaçon basée sur une marque de l'Union européenne tend à interdire l'usage d'un signe (qu'il soit une marque ou non) à l'échelle communautaire. Une telle demande n'affecte pas la validité de l'enregistrement de la marque en question. Si, dans certaines circonstances, des questions similaires, telles que le risque de confusion et la similitude des marques et produits et services visés doivent être examinées afin de pouvoir rendre la décision, toujours est-il que le résultat des différentes procédures est différent.

A cela s'ajoute que les juridictions slovaques et tchèques, saisies de demandes d'enregistrement de marques nationales, analysent les arguments avancés dans le cadre de la procédure d'opposition en relation avec la seule législation nationale et non pas communautaire. Ainsi, les critères tels que le risque de confusion et le public concerné sont nécessairement différents selon qu'ils sont analysés au niveau purement national dans le

cadre de la procédure d'opposition ou au niveau communautaire dans le cadre de la procédure de contrefaçon basée sur une marque de l'Union européenne.

Les procédures d'opposition et en contrefaçon sont complémentaires et ne s'excluent pas mutuellement. Ce n'est pas parce qu'une partie n'a pas obtenu gain de cause dans une procédure d'opposition qu'elle est forclosée à agir en contrefaçon ou qu'elle perdra son action en contrefaçon.

Dans un contexte similaire, le Tribunal de l'Union européenne a précisé qu'une décision finale en matière d'opposition n'a pas d'autorité de la chose jugée par rapport à une demande ultérieure en nullité (TUE, 23 septembre 2014, T-11/13).

Il est vrai que le même tribunal a retenu que les constatations opérées dans la décision finale en matière d'opposition ne peuvent pas être totalement ignorées lorsqu'il s'agit de statuer sur la demande en nullité à condition que ces constatations ne soient pas affectées par de nouveaux éléments de faits, de nouvelles preuves ou de nouveaux motifs. Il a néanmoins également précisé que les instances de l'EUIPO saisies de la demande en nullité n'étaient pas liées par les constatations antérieures opérées dans le cadre de la décision finale en matière d'opposition. Si elles étaient liées, la contestation de l'enregistrement d'une marque communautaire ayant fait l'objet d'une décision en matière d'opposition par une demande en nullité opposant les mêmes parties, portant sur le même objet et fondé sur les mêmes motifs serait privée de tout effet utile alors même qu'elle est possible en vertu du règlement 40/94 (TUE, 14 octobre 2009, T-140/08).

Même si le Tribunal de l'Union européenne a précisé dans le contexte de la question de l'autorité de la chose jugée, que les procédures devant l'EUIPO sont de nature administrative et non de nature juridictionnelle et que, dès lors, son enseignement n'est peut-être pas entièrement transposable au cas d'espèce, il reste qu'une procédure d'opposition et une procédure en contrefaçon sont des procédures différentes, ayant chacune un objet différent et une existence propre.

Cela a été confirmé par la Cour de Justice qui a clairement délimité les objets respectifs d'une action en contrefaçon et d'une procédure d'opposition contre l'enregistrement d'une marque, en l'espèce, de l'Union européenne. Elle a ainsi clairement dit que « eu égard à la compétence exclusive des instances de l'EUIPO pour autoriser ou refuser l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne (...), toute procédure devant l'EUIPO relative à l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne ou à l'opposition à cet enregistrement a nécessairement un objet différent de toute procédure se déroulant devant une juridiction nationale, même lorsque ladite juridiction agit en tant que tribunal des marques de l'Union européenne » (CJUE, 21 juillet 2016, C-226/15, n° 62 ayant rejeté le pourvoi dirigé contre TUE, 25 mars 2015, T-378/13) et que la décision du tribunal national est dépourvue d'autorité de la chose jugée et ne lie pas l'EUIPO.

La Cour de Justice a retenu que les objets, à savoir les prétentions respectives d'une action en contrefaçon et d'une procédure d'opposition, ne sont pas identiques.

L'avocat général a également précisé dans le cadre de cette affaire que l'appréciation du risque de confusion, devant être faite tant dans la procédure d'opposition que dans l'action en contrefaçon différencierait en fonction du type de procédure. En effet, cette appréciation doit

être rétrospective et plus concrète dans les actions visant à faire interdire l'utilisation d'un signe tandis que l'évaluation est obligatoirement prospective et plus générale dans les procédures d'opposition (conclusion de l'avocat général dans l'affaire C-226/15, n° 61).

Il a également estimé que l'appréciation de l'identité des procédures, qui est le seul élément déclencheur du principe de l'autorité de la chose jugée, est une appréciation formelle à spectre étroit. Son interprétation doit être prévisible et plutôt stricte (idem, n° 64). Il a finalement retenu que l'obligation de tenir compte n'est pas la même chose qu'être lié par la teneur d'une décision antérieure et ne signifie pas que la juridiction saisie en second lieu serait obligée de tirer la même conclusion au fond (idem, n° 69).

Concrètement, cela signifie que l'interdiction d'utiliser un signe en tant que marque nationale ne saurait faire obstacle à l'enregistrement et à l'utilisation du même signe en tant que marque de l'Union européenne (idem, n° 70).

En l'espèce, il faut conclure que les objets des procédures d'opposition contre l'enregistrement de marques nationales et de l'action en contrefaçon sont différents. La question de savoir si les parties demandresses sont en droit d'interdire aux entités SOCIETE1.) l'usage du signe TERME1.)TERME2.) sur base de l'article 9 du Règlement n'a pas encore été tranchée et la réponse à apporter à cette question ne risque pas de remettre en question ce qui a été définitivement décidé par les juridictions tchèques et slovaques.

Les sociétés SOCIETE1.) invoquent encore l'autorité de la chose jugée de la décision du Président de l'Office de propriété intellectuelle slovaque du 28 juin 2013 qui a rejeté le recours contre le jugement ayant rejeté l'opposition de TERME1.) contre la marque TERME1.)TERME2.).

Les mêmes remarques que celles faites ci-dessus s'imposent. En effet, l'objet de la décision invoquée diffère de l'objet de la présente demande. De plus, la marque invoquée par TERME1.) dans le cadre de l'opposition était une marque internationale et non pas une marque de l'Union européenne.

Il découle de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est à rejeter.

Le sursis à statuer

Il est admis en jurisprudence qu'en matière de sursis à statuer, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité du sursis à statuer, sa durée et ses modalités (Cour d'appel, 17 décembre 1997, n°19225 et 20643 du rôle). Le sursis à statuer est facultatif, seul le souci d'une bonne administration de la justice doit guider le juge, qui dispose dans ce contexte d'un pouvoir discrétionnaire (Cour d'appel, 9 juin 2010, n°34962 du rôle).

Dans la mesure où, comme relevé ci-dessus, mêmes des décisions définitives des autorités tchèques et slovaques n'ont pas autorité de chose jugée et ne lient pas le tribunal saisi, il n'y a pas non plus lieu à surseoir à statuer en attendant des décisions additionnelles dans le cadre de procédures ayant trait à la validité même des marques slovaques ou tchèques. Comme relevé ci-dessus, dans la mesure où ces juridictions n'appliquent que le droit

national des marques tandis que la présente action en contrefaçon doit être tranchée selon le droit communautaire, le sursis ne s'impose pas pour garantir une bonne administration de la justice.

Le moyen de la surséance à statuer est dès lors à rejeter.

Les sociétés SOCIETE1.) concluent ensuite que l'usage d'une marque nationale valide ne peut pas être constitutif de contrefaçon d'une marque de l'Union européenne.

Dans la mesure où ce moyen relève du fond et concerne la demande principale en contrefaçon, il sera abordé lors de l'analyse de l'article 9 du Règlement.

La demande reconventionnelle tendant à l'annulation des marques TERME1.)

Dans un souci de logique juridique, il convient tout d'abord d'analyser la demande reconventionnelle tendant à l'annulation, du moins pour certains produits et services, des marques de l'Union européenne TERME1.) n° 00NUMERO6.) et n° 00NUMERO4.).

L'article 59. 1 (anciennement article 52.1) du Règlement dit que « la nullité de la marque communautaire est déclarée sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 (...) ».

Aux termes de l'article 128. 4 du Règlement (ancien article 100 du Règlement 207/2009, tel que modifié par le Règlement 2015/2424), « le tribunal des marques de l'Union européenne devant lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne a été introduite ne procède pas à l'examen de cette demande reconventionnelle tant que la date à laquelle celle-ci a été introduite n'a pas été communiquée à l'Office par la partie intéressée ou par le tribunal. L'Office inscrit cette information au registre. Si une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne a déjà été introduite auprès de l'Office avant le dépôt de la demande reconventionnelle précitée, le tribunal en est informé par l'Office et sursoit à statuer conformément à l'article 132, paragraphe 1, jusqu'à ce que la décision concernant cette demande soit définitive ou que la demande soit retirée ».

Cette nouvelle version de l'actuel article 128 est entrée en vigueur le 23 mars 2016.

Les parties n'ont pas informé le tribunal de l'éventuel accomplissement de la communication de la date de la demande reconventionnelle à l'EUIPO. Avant tout autre progrès en cause et pour autant que cette information n'ait pas encore été communiquée, les sociétés SOCIETE1.) sont invitées à informer le tribunal, par voie de conclusions écrites, si elles entendent en informer l'EUIPO ou si elles demandent au tribunal de le faire.

Par ces motifs :

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

reçoit les demande principale et reconventionnelle en la pure forme ;

rejette les moyens d'incompétence et d'irrecevabilité;

dit qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer en attendant les décisions définitives des juridictions tchèques et slovaques ;

réserve le surplus et les frais ;

fixe l'affaire à la conférence de mise en état du 7 mars 2018, à 9.00 heures, salle CO. 1.01, au tribunal de commerce.