

Texte anonymisé

Ce texte anonymisé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu'il n'a pas de valeur juridique.

Jugement commercial 2018TALCH02/01826

Audience publique du vendredi, trente novembre deux mille dix-huit.

Numéro du rôle : 185204

Composition :

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

E n t r e :

la société anonyme **SOCIETE1.) SA**, établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son administrateur actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...);

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) dite HUISSIER DE JUSTICE1.) d'(...) en date du 24 avril 2017 ;

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (...),

e t :

1. la société anonyme **SOCIETE2.) SA**, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(...), déclarée en faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale du 12 janvier 2018, représentée par son curateur, Maître AVOCAT2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...);
2. la société anonyme **SOCIETE3.) SA**, établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...);

parties défenderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) dite HUISSIER DE JUSTICE1.) d'(...) en date du 24 avril 2017 ;

comparant par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à (...),

3. la société anonyme **SOCIETE4.) SA**, établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...);

partie défenderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) dite HUISSIER DE JUSTICE1.) d'(...) en date du 24 avril 2017 ;

comparant par Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, demeurant à (...),

4. la société anonyme **SOCIETE5.) SA**, établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...);

partie défenderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) dite HUISSIER DE JUSTICE1.) d'(...) en date du 24 avril 2017 ;

comparant par Maître AVOCAT5.), avocat à la Cour, demeurant à (...).

L e T r i b u n a l :

Faits

La société anonyme SOCIETE6.) S.A. (ci-après « SOCIETE6.) ») a été constituée suivant acte notarié du 2 août 2014, l'unique actionnaire de la société étant la société hongkongaise SOCIETE7.) LIMITED. PERSONNE1.) a été nommé administrateur unique de la société.

La société anonyme SOCIETE1.) (ci-après « SOCIETE1.) ») a été constituée suivant acte notarié du 8 août 2014. PERSONNE1.) a été nommé administrateur unique de la société.

La société anonyme SOCIETE2.) a été constituée suivant acte notarié du 2 septembre 2014. SOCIETE1.) a souscrit à 10.850 sur 31.000 actions de la société. La société hongkongaise SOCIETE7.) LIMITED a souscrit à 1.550 actions. PERSONNE2.) et PERSONNE1.), entre autres, ont été nommés administrateurs de la société. PERSONNE1.) a été révoqué de ce poste le 3 avril 2015.

SOCIETE1.) et PERSONNE2.) sont co-titulaires à parts égales de la marque verbale de l'Union Européenne « SOCIETE2.) », (ci-après « la Marque ») inscrite dans les catégories 9, 37, 42 et 45. La catégorie 9 vise notamment les caméras vidéo de surveillance.

SOCIETE1.) est devenue titulaire de 50 % à la suite d'un acte intitulé « Trademark Assignment » conclu le 22 septembre 2014 entre PERSONNE2.), à l'époque unique titulaire de la Marque, et SOCIETE1.).

Le même jour a été conclu, entre SOCIETE2.) et SOCIETE1.), un contrat de prêt en vertu duquel SOCIETE1.) a prêté à SOCIETE2.) le montant de 1.000.000,- EUR remboursable au 21 septembre 2019 au plus tard.

Par courrier de son ancien conseil, Maître AVOCAT6.) du 15 mai 2016, la société anonyme SOCIETE3.) et SOCIETE2.) ont été mises en demeure de cesser d'utiliser la Marque et de commercialiser des produits comportant cette marque.

Par courrier du 20 mai 2016, Maître AVOCAT3.), conseil de SOCIETE2.) a répondu que sa mandate « va cesser sans retard la commercialisation de tous produits sous la marque SOCIETE2.). Elle va simplement liquider son stock existant ».

Par constat d'huissier du 1^{er} juin 2016, l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) a constaté la vente de caméras comportant la Marque et le logo SOCIETE3.) sur les sites internet « SOCIETE5.).lu » et « SOCIETE2.).online », le certificat de conformité identifiant SOCIETE2.) avec son adresse à (...).

Par constat d'huissier du 6 juin 2016, l'huissier HUISSIER DE JUSTICE1.) a constaté la vente de caméras portant la Marque dans le magasin SOCIETE5.) de (...) et dans le magasin SOCIETE4.) de (...).

Par constat d'huissier du 13 juillet 2016, l'huissier HUISSIER DE JUSTICE1.) a établi la commercialisation de caméras portant la Marque, sur différents sites internet, destinés aux marchés allemand, britannique, hongrois, français, italien et portugais.

Suivant acte notarié d'un notaire hongrois du 14 juillet 2016, une caméra portant la Marque a été achetée à (...).

Suivant constat d'huissier du 12 août 2016, l'huissier HUISSIER DE JUSTICE2.) a constaté la commercialisation et le marketing de caméras portant la Marque sur la page [MEDIA1.\)/SOCIETE2.\)social](#), la page étant dénommée « SOCIETE2.) » et comportant un lien vers le site web [SOCIETE2.\)online](#) permettant d'acquérir ces caméras en ligne.

L'huissier HUISSIER DE JUSTICE2.) a encore précisé dans son constat que les notices d'utilisation contenues dans les boîtes des caméras achetées chez SOCIETE5.) et SOCIETE4.) suivant constat HUISSIER DE JUSTICE1.) du 6 juin 2016 indiquaient que les caméras étaient commercialisées par SOCIETE2.) et SOCIETE3.).

Suite à une requête en saisie description déposée par SOCIETE1.) le 2 septembre 2016 devant Madame la Présidente du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, EXPERT1.) a été nommé expert pour effectuer une saisie description dans ce contexte, mission qui a été exécutée suivant trois rapports établis le 4 novembre 2016.

Suivant arrêt du 21 décembre 2016, la Cour d'appel a annulé l'ordonnance du 5 septembre 2016 ayant ordonné ladite saisie description.

SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale et Maître AVOCAT2.) a été nommée curateur de la faillite.

Procédure

Par exploit de l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE2.), SOCIETE1.) a fait donner assignation à SOCIETE2.), SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.) et la société anonyme SOCIETE5.) (ci-après « SOCIETE5.)), à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale suivant la procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée suivant ordonnance du 17 octobre 2018.

Le magistrat de la mise en état a été entendu en son rapport oral à l'audience publique du 31 octobre 2018.

Prétention et moyens des parties

SOCIETE1.) demande à voir interdire aux défendeurs de porter atteinte à la marque verbale communautaire « SOCIETE2.) » n° NUMERO1.) pour les classes 9, 37, 42 et 45 par tout acte de contrefaçon, notamment en important, offrant à la vente, vendant, gardant en stock ou faisant la publicité pour des produits contrefaits sous la marque précitée sous peine d'une astreinte de 500,- EUR par caméra contrefaite et par document publicitaire en violation de l'interdiction, après expiration d'un délai de 24 heures après la signification du jugement à intervenir, à voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum ou l'une à défaut de l'autre au paiement à la demanderesse de tous les dommages et intérêts évalués à un montant de 559.969,62 EUR, sous réserve d'augmentation en cours d'instance, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde. Elle demande encore à voir ordonner la mainlevée des scellés et à voir ordonner aux défenderesses de faire procéder à la destruction des caméras litigieuses en présence d'un huissier et à voir condamner les défenderesses solidairement sinon in solidum sinon l'une à défaut de l'autre aux frais y relatifs, notamment les frais d'huissier.

SOCIETE1.) demande enfin à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 15.000,- EUR, à se voir donner acte qu'elle se réserve le droit de demander la réparation intégrale de son dommage résultant des frais et honoraires d'avocat, à voir condamner les défenderesses solidairement sinon in solidum sinon l'une à défaut de l'autre à tous les frais de l'instance, y compris les frais d'expert et d'huissier pour la procédure de saisie description et à voir ordonner l'exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

A l'appui de sa demande, SOCIETE1.) fait exposer que les parties défenderesses violeraient ses droits de propriété intellectuelle, alors que la Marque serait utilisée et exploitée par elles sans son autorisation. Une telle autorisation d'exploitation serait cependant requise, alors qu'elle est co-titulaire de la Marque a part égales avec PERSONNE2.).

Elle considère que le courrier de Maître AVOCAT3.) du 20 mai 2016 constituerait un aveu extrajudiciaire de la commercialisation des produits sous la Marque.

Elle se base sur les constatations de l'expert EXPERT1.) pour justifier sa demande. Il en résulterait que SOCIETE2.) a commercialisé des caméras comportant la Marque entre le 30 septembre 2014 et le 21 septembre 2015 et disposait de brochures, panneaux publicitaires et stocks de caméras portant la Marque lors de la visite de l'expert à son siège social le 3 octobre 2016. 1.660 caméras pour un prix total de 559.969,62 EUR TTC auraient ainsi été vendues par SOCIETE2.).

Il résulterait encore du rapport de l'expert EXPERT1.) qu'SOCIETE4.) aurait acheté à SOCIETE3.) et SOCIETE2.) des caméras pour un prix de 47.562,35 EUR et commercialisé des caméras portant la marque entre le 30 avril 2014 et le 12 août 2016. Lors de la visite de l'expert à son siège social le 7 octobre 2016, celui-ci aurait pu constater l'existence d'un

stock de caméras portant la Marque et les documents retrouvés au siège auraient pu démontrer la vente de 384 caméras pour un prix de 58.215,89 EUR TTC dont 33.236,80 EUR TTC en 2015-2016. Le dernier achat de caméras de la Marque auprès de SOCIETE3.) aurait eu lieu le 23 mars 2016.

SOCIETE5.) aurait acquis des caméras de la Marque auprès de SOCIETE2.) pour un montant de 10.401,05 EUR et commercialisé ces caméras entre le 27 février 2015 et le 1^{er} juin 2016. Lors de la visite de l'expert au siège social le 30 septembre 2016, une caméra aurait été exposée à la vente et des stocks auraient été disponibles. Suivant les documents trouvés au siège social, SOCIETE5.) aurait vendu 41 caméras de la Marque pour un prix de vente total de 5.477,14 EUR TTC.

SOCIETE1.) se réfère encore au rapport d'expertise pour affirmer que SOCIETE3.) aurait commercialisé des caméras portant la Marque entre mai 2013 et mai 2015, 8.615 caméras pour un prix total de 827.075,92 EUR ayant été vendues sur cette période. Une caméra et des documents publicitaires auraient par ailleurs été trouvés par l'expert lors de sa visite au siège social le 28 septembre 2016.

SOCIETE1.) entend conclure de l'ensemble de ces éléments que les parties défenderesses violent ses droits de propriété intellectuelle, en contravention de l'article 9 (1) du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (ci-après « RMC »).

Elle conteste avoir autorisé l'exploitation de la Marque par les défenderesses et elle affirme que laisser SOCIETE2.), SOCIETE3.) et leurs distributeurs dans 7 pays européens vendre les produits litigieux porterait atteinte à ses droits intellectuels

Elle demande dès lors à ce qu'il leur soit interdit de poursuivre les actes de contrefaçon sur base de l'article 102 RMC, à voir ordonner la destruction des produits contrefaits et à voir réparer son préjudice. Celui-ci consisterait entre autres en l'atteinte à sa réputation, son manque à gagner et l'atteinte à la valeur commerciale de la Marque dont elle est titulaire. Depuis le transfert de la Marque à SOCIETE1.), la vente de 1.660 caméras aurait rapporté la somme de 559.969,62 EUR, montant auquel elle évalue son préjudice.

SOCIETE1.) réfute le moyen basé sur le libellé obscur de l'assignation, en soutenant qu'elle n'aurait aucune obligation de qualifier juridiquement les faits à base de sa demande, de citer les textes de loi servant de fondement à sa demande et qu'en tout état de cause, l'assignation décrirait de manière précise et sans ambiguïté en quoi il serait justifié et légitime de mettre en cause toutes les parties défenderesses, de sorte qu'aucune atteinte ne serait portée aux droits de la défense des défenderesses.

Elle expose que dans le cadre du prêt accordé par elle à SOCIETE2.) elle se serait réservé le droit de faire un audit de la comptabilité de SOCIETE2.) afin de vérifier l'utilisation des

fonds prêtés. Lors de l'exécution de cet audit, il se serait révélé que les fonds prêtés n'étaient pas utilisés dans l'intérêt de SOCIETE2.) et des irrégularités auraient été détectées, de sorte que le prêt aurait été dénoncé par courrier recommandé du 19 février 2015. Les conditions pour le financement par SOCIETE1.) des activités de SOCIETE2.) n'ayant pas été respectées, elle aurait dès lors refusé de poursuivre ses relations commerciales avec SOCIETE2.).

Elle considère qu'être actionnaire ou administrateur de SOCIETE2.) ou concéder un prêt à celle-ci ne conférerait pas un droit de licence aux parties assignées. En outre, la renonciation partielle ou totale à l'usage exclusif d'une marque dont on est titulaire ne se présumerait pas. L'écrit du 18 mars 2015 émanant de SOCIETE6.), et non pas de SOCIETE1.), ne devrait pas être considéré comme un contrat de licence attribué à SOCIETE2.).

SOCIETE1.) poursuit en affirmant qu'SOCIETE5.) et SOCIETE4.) auraient eu l'obligation de vérifier que les produits portant la Marque qu'il ont acquis auprès de SOCIETE3.) et SOCIETE2.) ne portaient pas atteinte aux droits d'un tiers, vérifications qui auraient été très facile à faire en ayant recours à un moteur de recherche.

En outre, elle soutient que l'annulation de l'ordonnance de référé ayant ordonné une saisie description et nommé à ces fins l'expert EXPERT1.) n'entraînerait pas l'annulation des conclusions de l'expert, sur base de constatations effectuées par celui-ci avant l'arrêt en appel ayant annulé l'ordonnance pour défaut de motivation.

SOCIETE3.) et **SOCIETE2.)** situent le contexte du présent litige comme suit : PERSONNE2.), administrateur délégué de SOCIETE3.) était titulaire à l'origine de la Marque qu'il avait fait déposer à son nom. Nécessitant des investissements importants pour développer le concept et le business model pour la commercialisation de caméras de surveillance contrôlées à distance via internet, il aurait été présenté à PERSONNE1.), qui affirmait être en mesure d'apporter les capitaux nécessaires par l'intermédiaire de SOCIETE1.), dont il serait le bénéficiaire économique et l'administrateur délégué.

Les parties auraient dès lors, dans le but de commercialiser les produits SOCIETE2.), créé une nouvelle société qui prit l'appellation SOCIETE2.) S.A., partant celui de la marque de produits qu'elle était destinée dès le début à commercialiser.

SOCIETE1.) détiendrait 45 % de SOCIETE2.), dont 35 % directement et 10 % par des sociétés interposées. Le prêt concédé par SOCIETE1.) à SOCIETE2.) moins de trois semaines après la constitution de SOCIETE2.) aurait été le principal apport de fonds, permettant le lancement de l'activité de la société. En contrepartie de ce prêt, SOCIETE1.) aurait souhaité que PERSONNE2.) lui cède la moitié de la Marque, ce qui fut fait le même jour que le prêt.

Il aurait toujours été clair entre parties que SOCIETE2.) aurait une licence pour exploiter la Marque. Aucune forme particulière ne devant être respectée pour concéder l'utilisation de la Marque, l'accord de SOCIETE1.) à cet égard serait incontestable. Elle aurait par ailleurs été confirmée par un écrit adressé par SOCIETE6.) à SOCIETE2.), suivant lequel « *it is a fact that the business rights, infrastructure and trade mark platform of SOCIETE2.) TM has been completely and in total transferred to the new legal entity, SOCIETE2.) S.A.* ». le fait que cette affirmation a été faite par SOCIETE6.), en la personne de PERSONNE3.), ne porterait pas à conséquence, alors qu'il serait avéré que PERSONNE1.) serait l'administrateur unique de SOCIETE6.), commissaire aux comptes de SOCIETE2.).

Il découlerait de ce qui précède qu'en présence d'une licence de marque accordée à SOCIETE2.) *in tempore non suspecto*, aucun acte de contrefaçon ne pourrait être retenu.

Concernant SOCIETE3.), les défenderesses précisent que celle-ci avait commencé le développement et la commercialisation du projet de caméras SOCIETE2.) avant la constitution de SOCIETE2.) et le transfert de 50 % de la Marque, et qu'elle a dès lors pu, avant le transfert de la Marque, légalement pu commercialiser les produits sous la Marque, appartenant alors à son administrateur délégué, PERSONNE2.).

SOCIETE2.) et SOCIETE3.) demandent encore à voir rejeter le rapport d'expertise EXPERT1.) des débats, dans la mesure où l'ordonnance l'ayant nommé a été annulée en appel par arrêt du 21 décembre 2016, de sorte que le rapport d'expertise dressé sur base d'une ordonnance nulle ne pourrait avoir aucun effet juridique.

Elles font encore valoir que SOCIETE1.) n'aurait subi aucun préjudice, alors qu'elle n'a jamais elle-même commercialisé les caméras de la Marque.

Elles demandent finalement à se voir allouer le montant de 2.500,- EUR pour chacune d'elles sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la distraction des frais et dépens au profit de son avocat, qui affirme en avoir fait l'avance.

SOCIETE4.) conclut en premier lieu à la nullité de la demande dirigée contre elle en raison de son libellé obscur, tant sur le plan factuel que sur le plan juridique. Elle affirme ainsi que l'assignation n lui permettrait pas de déterminer de quoi elle serait redevable à la demanderesse et en quoi elle ferait un usage de la Marque, alors qu'elle aurait simplement acheté pour la revente les caméras dans le circuit commercial normal à ces conditions commerciales normales, les quantités achetées et revendues devant par ailleurs être qualifiées de dérisoires.

Elle fait encore valoir, sur le plan juridique, qu'il ne serait pas possible de déterminer si la demande dirigée contre elle serait à qualifier d'action en responsabilité, sinon d'action en

cessation, sinon une combinaison de ces deux actions. Il ne serait en outre pas précisé dans l'assignation si l'action engagée contre elle est de nature contractuelle ou délictuelle.

Quant au fond, SOCIETE4.) fait valoir qu'elle a distribué ponctuellement en 2014 et 2015 dans ses points de vente les caméras de surveillance de la Marque en quantité dérisoire par rapport à sa taille. Dès qu'elle a été informée des reproches émis à l'endroit de SOCIETE3.) elle aurait cessé toute relation commerciale et ne vendrait plus aucun produit de la Marque. Elle affirme avoir ignoré tout des problèmes opposant SOCIETE1.) à SOCIETE2.) et SOCIETE3.) quant à l'exploitation de la marque, de sorte qu'aucune volonté de nuire ne pourrait être retenue dans son chef. De même, il ne pourrait pas être retenu qu'elle aurait fait un usage de la Marque au sens du RMC.

SOCIETE4.) donne encore à considérer que SOCIETE1.) resterait en défaut d'établir le moindre préjudice du fait de l'exploitation commerciale de la Marque.

Elle se rallie aux développements de SOCIETE2.) et SOCIETE3.) quant au rejet des débats du rapport d'expertise EXPERT1.), qui trouve son origine dans une ordonnance de référé annulée en appel.

En outre, les demanderesses n'expliqueraient pas en quoi elle aurait contrevenu au RMC et à la législation nationale en matière de marques, et en quoi elle assumerait une responsabilité solidaire aux côtés de SOCIETE2.) et SOCIETE3.).

SOCIETE1.) ne prouverait pas exploiter la Marque et être confronté à un risque de confusion en raison de l'exploitation de la Marque par SOCIETE2.) et SOCIETE3.). A défaut de prouver une atteinte à ses droits, la demande de SOCIETE1.) devrait être déclarée non fondée.

Elle demande enfin à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à voir ordonner la distraction des frais et dépens de l'instance au profit de son avocat qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.

SOCIETE5.) conclut également à la nullité de l'assignation en raison de son libellé obscur, alors que l'assignation ne précise pas si la responsabilité recherchée est de nature contractuelle ou délictuelle. Elle ne lui permettrait pas non plus de déterminer l'étendue des débats et les éléments qui lui sont reprochés.

Quant au fond, elle conclut en premier lieu à l'absence d'atteinte aux droits protégés de SOCIETE1.). Ainsi, à défaut de produire et de commercialiser des produits sous la Marque, elle ne serait pas à même d'établir l'existence d'un risque de confusion. Par ailleurs, SOCIETE2.) devrait être considérée comme porteur d'une licence d'exploitation, tel que cela

résulterait de manière non équivoque de l'écrit adressé par SOCIETE6.) à SOCIETE2.) le 18 mars 2015.

En ayant acquis les produits portant la Marque à un vendeur titulaire d'une licence d'exploitation de la Marque, aucun acte de contrefaçon ne pourrait être retenu dans son chef.

A titre subsidiaire, SOCIETE5.) soutient que SOCIETE1.) devrait apporter la preuve matérielle de la contrefaçon, de son origine et de son étendue. De même, elle devrait prouver un élément intentionnel conformément aux dispositions légales en la matière et à l'article 1135 du Code civil. Elle conclut, tout comme SOCIETE2.) et SOCIETE3.), à voir écarter le rapport d'expertise EXPERT1.), dans la mesure où l'ordonnance de référé annulée en appel serait réputée ne jamais avoir existée, de sorte que le rapport serait de même dénué d'existence légale, et que dès lors SOCIETE1.) serait en défaut de rapporter la moindre preuve de la matérialité de faits constitutifs de contrefaçon.

A titre encore plus subsidiaire, SOCIETE5.) considère qu'il n'y aurait pas lieu de retenir une quelconque responsabilité dans son chef, puisqu'elle aurait agi de bonne foi en sa qualité de vendeur du produit et qu'elle n'aurait eu aucune connaissance effective de l'atteinte au droit de propriété de SOCIETE1.). Elle disposerait par ailleurs d'une action en garantie d'éviction sur le fondement des articles 1604, 1625 et 1626 du Code civil, de sorte que si une quelconque responsabilité devrait être retenue dans son chef à l'égard de SOCIETE1.), le vendeur des produits de la Marque, SOCIETE2.), serait tenu d'une « obligation de couverture ».

SOCIETE5.) demande enfin à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile de 3.000,- EUR et voir ordonner la distraction des frais et dépens au profit de son avocat qui affirme en avoir fait l'avance.

Appréciation

- Quant à l'exception de libellé obscur

Aux termes de l'article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'assignation doit contenir un objet et un exposé sommaire des moyens.

Il n'est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l'article 154 du Nouveau Code de procédure civile, d'indiquer le texte de loi sur lequel est basée l'action, c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l'exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s'en dégagent, du moins implicitement (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à PERSONNE9.) : L'exceptio obscuri libelli, p. 290).

L'exception de libellé obscur est à écarter si la description des faits dans l'acte introductif d'instance est suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense appropriés.

Le libellé obscur s'apprécie uniquement sur base de l'assignation introductive d'instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieures, ni par les conclusions de l'adversaire dont l'étendue ne saurait démontrer si l'objet de la demande est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense adéquate (CA 15 juillet 2004, n° 28124).

C'est l'acte introductif d'instance qui circonscrit le lien d'instance en ses éléments constitutifs (les parties, l'objet et la cause de la demande), qui se caractérisent par leur caractère immuable. C'est l'acte introductif d'instance qui doit fournir au défendeur les données pour que celui-ci ne puisse se méprendre quant à la portée, la cause et le fondement juridique de l'action dirigée contre lui (Cour, 19 décembre 2000, n° 24212 du rôle).

Le libellé obscur constitue une nullité de forme dont ne peut se prévaloir que le plaideur que la loi entend protéger, c'est à-dire celui auquel l'irrégularité de forme cause un grief (Solus et Perrot, « Droit judiciaire privé », tome 1, n° 419).

Il appartient à la partie qui invoque une nullité pour vice de forme d'alléguer et d'établir le grief que lui cause l'irrégularité.

SOCIETE4.) et SOCIETE5.) qui invoquent la nullité de l'assignation pour cause de libellé obscur doivent dès lors établir que l'assignation ne leur a pas permis d'utilément organiser leur défense.

Il résulte de l'assignation que SOCIETE1.) reproche aux parties défenderesses d'avoir, à des niveaux différents, fait usage de la Marque sans son autorisation, alors qu'elle est pourtant co-titulaire de celle-ci, et elle demande dès lors au tribunal de prononcer une interdiction de porter atteinte à la marque verbale par tout acte de contrefaçon, notamment en important, offrant à la vente, vendant, gardant en stock ou faisant de la publicité pour des produits contrefaits.

Il se déduit de manière non équivoque de cette demande que SOCIETE1.) entend faire interdire à SOCIETE5.) ou SOCIETE4.) la vente de produits portant la marque, de sorte que la demande de ce chef n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en raison de son libellé obscur. La question de savoir si le fait pour d'offrir à la vente les produits portant la marque sont des actes de contrefaçon ou non et sur quelle base SOCIETE5.) et SOCIETE4.)

seraient considérées comme ayant commis des actes de contrefaçon ne relève pas de l'analyse de la recevabilité de l'action mais du fond.

Quant à la demande en indemnisation du prétendu préjudice subi, celle-ci est dirigée indistinctement contre les quatre parties défenderesses qui devraient être tenues de manière solidaire sinon in solidum. Il résulte des motifs de l'assignation qu'SOCIETE5.) aurait acquis des caméras portant la marque pour un prix total de 10.401,05 EUR et qu'elle aurait revendu une partie de ces caméras pour un prix de vente total de 5.477,16 EUR. De même, SOCIETE4.) aurait acheté, entre le 30 avril 2014 et le 12 août 2016, des caméras portant la Marque pour un prix d'achat total de 47.562,35 EUR, qu'elle aurait revendu pour un prix de vente total de 58.215,89 EUR.

Au regard de ces éléments, et en l'absence de la moindre explication dans l'assignation, il ne se déduit pas de l'assignation en quoi SOCIETE5.) et SOCIETE4.) pourraient être considérées comme responsables d'un préjudice chiffré à 559.969,62 EUR, montant pour lequel elles devraient être tenues solidairement sinon in solidum avec les sociétés ayant procédé à la commercialisation des produits sous la Marque.

Le tribunal en conclut que l'exception de libellé obscur est établie relative à la demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre d'SOCIETE4.) et SOCIETE5.), de sorte que la demande est nulle à ce titre.

- Quant au fond

Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire applicable à l'époque des faits litigieux :

« 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.

2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies:

- a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
- b) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;
- c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;
- d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité. »

Il y a en premier lieu de constater que les parties défenderesses ne contestent pas avoir commercialisé des caméras de surveillance portant la Marque, mais elles estiment avoir été en droit de le faire.

Il y a encore lieu de relever qu'en tout état de cause, tous les actes de commercialisation de produits portant la marque intervenus avant la cession de 50 % de la Marque, soit avant le 22 septembre 2014, ne peuvent pas être qualifiés d'actes de contrefaçon par SOCIETE1.).

Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si les rapports d'expertise dressés par l'expert EXPERT1.) dans le cadre de procédure en saisie description peuvent être invoqués en l'espèce, alors que l'ordonnance de référé du 5 septembre 2016 a été annulée pour défaut de motivation par un arrêt de la Cour d'appel du 21 décembre 2016.

SOCIETE1.) fait valoir à cet égard que l'annulation de l'ordonnance de référé n'entraînerait pas l'annulation du rapport d'expertise déposé avant l'arrêt de la Cour, arguant que l'ordonnance de référé était assortie de l'exécution provisoire.

Les parties défenderesses quant à elles considèrent que l'annulation de l'ordonnance de référé ayant ordonné la saisie description et ayant donné lieu aux rapports de l'expert EXPERT1.) aurait anéanti l'ordonnance, de sorte qu'elle ne pourrait plus produire aucun effet juridique et que dès lors le rapport EXPERT1.) serait également dénué d'existence légale et ne pourrait plus être invoqué en justice.

Aux termes de l'article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

N'est pas conforme à la loi la preuve tirée d'un acte authentique déclaré nul ou des documents ou pièces en résultant. Selon une jurisprudence constante, la nullité de la saisie-contrefaçon a pour conséquence de rendre inadmissible la preuve au moyen du procès-verbal de saisie ou des pièces ou objets résultant de la saisie (Cass. civ., 22 déc. 1926 : Ann. propr. ind. 1927, p. 89. – Cass. civ., 29 nov. 1932 : Ann. propr. ind. 1933, p. 146. – Cass. com., 6 nov. 1990 : PIBD 1991, n° 493, III, p. 69 ; Ann. propr. ind. 1991, p. 8. – [Cass. com., 1er juill. 2003, n° 01-10.807 : JurisData n° 2003-019715](#)).

Il y a en conséquence lieu de rejeter les rapports de l'expert EXPERT1.) des débats.

Les parties défenderesses considèrent qu'au regard des éléments de la cause, il y aurait lieu d'admettre que SOCIETE1.) aurait autorisé à tout le moins tacitement SOCIETE2.) à développer et commercialiser les caméras portant la Marque, de sorte qu'aucun acte de contrefaçon ne pourrait leur être reproché.

Suivant mise en demeure du 15 avril 2016, le conseil de SOCIETE1.) met SOCIETE2.) en demeure de cesser immédiatement l'utilisation illicite de la Marque, arguant qu'elle n'aurait donné aucune autorisation pour l'utilisation de la Marque. Le même courrier de mise en demeure a été adressé à SOCIETE3.).

Le tribunal considère que cette affirmation d'absence d'autorisation d'utiliser la marque est clairement contredite par la circonstance que SOCIETE1.) est co-fondatrice de la société SOCIETE2.), société qui porte dès lors l'exacte dénomination de la Marque arguée de contrefaite. SOCIETE1.) a en conséquence au minimum donné son consentement à l'utilisation de la Marque pour désigner la société dont le but même ne pouvait être autre chose que la commercialisation de produits portant la Marque. En effet, les statuts de SOCIETE2.), constituée pardevant notaire en la seule présence de PERSONNE1.), représentant tous les actionnaires fondateurs de la société, décrivent l'objet social de la société comme suit :

« La Société pourra exercer toutes opérations commerciales et toutes activités ordinairement exercées d'import, export, de commerce, la prestation de services de consultance et de conseils dans le domaine électronique, caméra vidéo de protocole internet, les affaires commerciales de services de cloud computing et l'optimisation de leur processus de production. (...) la société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. »

Les produits actuellement incriminés sont des caméras de surveillance fonctionnant via internet et leur commercialisation rentre dès lors parfaitement dans l'objet social statutaire.

Il est également à noter que PERSONNE1.) a été nommé administrateur de SOCIETE2.), à côté de quatre autres administrateurs, et que SOCIETE1.) détient plus d'un tiers de 31.000 actions composant la société.

Il y a encore lieu de souligner que les caméras portant la Marque étaient en vente au moins depuis le mois d'avril 2014, dès lors avant la cession de 50 % des droits sur la Marque à

SOCIETE1.). Il ne peut être mis en doute que celle-ci avait une parfaite connaissance de l'exploitation de la Marque par la commercialisation de caméras de surveillance, alors que les relations entre parties tournent essentiellement autour de cette marque (cession de la Marque, création d'une société portant le nom de la Marque, prêt accordé à la société en question, ...) et elle ne s'est pas opposée à cette activité.

Bien au contraire, il résulte de l'écrit intitulé « *Report of the « Commissaire aux comptes » of SOCIETE2.) S.A. (the « Company ») to the shareholders of the Company* », sous la rubrique « Findings », ce qui peut être traduit par « constatations » que « *despite the fact that SOCIETE2.) S.A. is a new company, we should consider it as a mature and established business entity. SOCIETE2.) S.A. is not a start-up company, it has been organized as a joint venture between various shareholders/investors in order to fully acquire existing business model, infrastructure, trade mark and employees from another company, SOCIETE3.) S.A. and concentrate on the development of already available product line on high quantity level. Some group of shareholders was looking for cash investments and some professional private equity investors (shareholders) were interested in stable and profitable investment. And SOCIETE2.) S.A. was the common interest that combined all shareholders.* »

Il résulte de ce rapport que le commissaire aux comptes avait été chargé de vérifier les différents documents relatifs à l'activité de SOCIETE2.) (contrats, inventaire des stocks, factures, extraits bancaires, contrats de travail, ...). PERSONNE3.), présenté comme « director » de SOCIETE6.), indique « *as the business model of SOCIETE2.) S.A. is very clear, Mr. PERSONNE3.) asked if there is evidence of the movements of the products* ».

Le rapport indique encore que « *the employees of SOCIETE2.) refer in recent invoices from supplier, company website, bank communication, email correspondences the contact details of SOCIETE3.) and still continuing business intercourse for the interest of SOCIETE3.)* ».

Enfin, le rapport du commissaire aux comptes retient que « *it is a fact that the business rights, infrastructure and trade mark platform of SOCIETE2.) TM has been completely and in total transferred to a new legal entity, SOCIETE2.) S.A* ».

Il est vrai que le rapport du commissaire aux comptes SOCIETE6.) émane de PERSONNE3.), désigné comme « director » de cette société. Or, suivant les statuts de SOCIETE6.), PERSONNE1.), administrateur unique de SOCIETE1.), est également administrateur unique de SOCIETE6.), de sorte qu'il existe une forte imbrication entre ces deux sociétés.

Vu le contexte du rapport de SOCIETE6.), il apparaît par ailleurs clairement que l'intervention du commissaire aux comptes a été initiée par une partie de l'actionnariat de SOCIETE2.), dont SOCIETE1.), alors qu'il était reproché aux salariés de SOCIETE2.), provenant en grande partie de SOCIETE3.), d'opérer un mélange entre les activités des deux sociétés, au détriment de SOCIETE2.).

L'ensemble des éléments convergents détaillés ci-avant indiquent que SOCIETE1.) non seulement ne pouvait pas ignorer que la Marque était au centre de toutes les relations entre les différents intervenants, mais qu'en outre SOCIETE1.) avait formellement marqué son accord que l'exploitation de la Marque SOCIETE2.) soit confiée à la société portant la dénomination exacte de la marque.

La preuve du consentement de SOCIETE1.) à l'exploitation de la marque par SOCIETE2.), en l'absence d'écrit formel lui attribuant une licence d'exploitation se déduit de présomptions graves, précises et concordantes, conformément à l'article 1353 du Code civil.

En conséquence, SOCIETE1.) n'est pas admise à invoquer une absence de consentement à l'usage de la Marque par SOCIETE2.) pour lui reprocher des actes de contrefaçon répréhensibles.

Il ne résulte par ailleurs des éléments de preuve admis en cause en quoi SOCIETE3.) se serait adonné à des actes de contrefaçon de la Marque.

Enfin, SOCIETE5.) et SOCIETE4.) ayant acquis les produits revendus par elle auprès des titulaires légitimes d'un droit d'exploitation de la Marque, aucun acte de contrefaçon ne peut être retenu dans leur chef.

Il s'ensuit que la demande de SOCIETE1.) est à rejeter dans tous ses chefs.

Les parties demandent toutes à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Eu égard à l'issue du litige, la demande de SOCIETE1.) de ce chef est à rejeter, alors qu'il est admis qu'une partie qui succombe au litige ne saurait prétendre à une telle indemnité.

Le tribunal considère cependant qu'il serait inéquitable de laisser à charge des parties défenderesses l'entièreté des frais non compris dans les dépens.

Eu égard à l'import de l'affaire, aux difficultés qu'elle comporte et aux soins qu'elle requiert, le tribunal évalue à 1.000,- EUR le montant revenant de ce chef à chacune des parties assignées.

Il y a enfin lieu de condamner SOCIETE1.) à tous les frais de l'instance et d'en ordonner la distraction au profit des avocats concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.

Par ces motifs :

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale suivant la procédure civile,

Déclare la demande nulle pour libellé obscur en ce qu'elle tend à voir condamner la société anonyme SOCIETE4.) S.A. et la société anonyme SOCIETE5.) S.A. solidairement sinon in solidum à des dommages et intérêts,

Reçoit la demande en la forme pour le surplus,

La dit non fondée et en déboute,

Dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée en déboute,

Dit les demandes des sociétés anonymes SOCIETE2.) S.A., en faillite, représentée par son curateur, Maître AVOCAT2.), SOCIETE3.) S.A., SOCIETE4.) S.A. et SOCIETE5.) S.A. sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence de 1.000,- EUR par partie,

Condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à chacune des sociétés anonymes SOCIETE2 S.A., en faillite, représentée par son curateur, Maître AVOCAT2.), SOCIETE3.) S.A., SOCIETE4.) S.A. et SOCIETE5.) S.A. le montant de 1.000,- EUR sur cette base,

Condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à tous les frais et dépens de l'instance et en ordonne la distraction au profit de Maître AVOCAT3.), Maître AVOCAT4.) et Maître AVOCAT5.), qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.