

Texte pseudonymisé

Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.

Jugement commercial 2020TALCH02/01808

Audience publique du vendredi, onze décembre deux mille vingt.

Numéros TAL-2017-00446 et TAL-2018-01194 du rôle

Composition :

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

I. TAL-2017-00446

Entre :

La société anonyme **SOCIETE1.) SA**, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, 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.) de (...), en date du 25 octobre 2017,

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

et :

la société de droit allemand **SOCIETE2.) AG Farbwerke**, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE2.), représentée par ses organes sociaux actuellement en fonction et inscrite au registre de commerce et des sociétés de ADRESSE2.) sous le numéro (...);

partie défenderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE2.) de (...) en date du 25 octobre 2017,

comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour constitué, demeurant à (...),

II. TAL-2018-01194

Entre :

La société de droit allemand **SOCIETE2.) AG Farbwerke**, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE2.), représentée par ses organes sociaux actuellement en fonction et inscrite au registre de commerce et des sociétés de ADRESSE2.) sous le numéro (...)

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant HUISSIER DE JUSTICE3.), en remplacement de l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE4.) de (...), en date du 30 janvier 2018,

comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour constitué, demeurant à (...),
et :

la société anonyme **SOCIETE1.) SA**, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, 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 suppléant HUISSIER DE JUSTICE3.), en remplacement de l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE4.) de (...), en date du 30 janvier 2018,

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

Le Tribunal:

Faits

La société anonyme SOCIETE1.) (ci-après « SOCIETE1.) ») est titulaire de la marque verbale Benelux n° NUMERO1.) « PRODUIT1.) », initialement déposée par la Société d'Exploitation des Magasins SOCIETE1.) s.à r.l. et enregistrée la première fois le 1^{er} octobre 1972.

Suivant le renouvellement actuel, SOCIETE1.) est titulaire de la marque « PRODUIT1.) » jusqu'au 16 février 2022.

La société de droit allemand SOCIETE2.) AG FARBWERKE (ci-après « SOCIETE2.) ») était titulaire de la marque de l'Union européenne semi-figurative n° NUMERO2.), "IMAGE1.)" déposée le 14 septembre 1999 en classe 2.

Suivant décision du 23 décembre 2013, l'Office des marques de l'Union Européenne (ci-après « OHMI ») a annulé cette marque.

Cette décision a été confirmée par décision du 2 décembre 2014 de la Chambre de recours de l'OHMI.

Le 4 février 2014, SOCIETE2.) a déposé à titre de marque de l'Union européenne semi-figurative le signe "IMAGE2.)" notamment en classe 2

Cette marque fut enregistrée sous le numéro NUMERO3.).

Par courrier du 10 juin 2016, ORGANISATION1.), au nom de SOCIETE1.), a mis en demeure SOCIETE2.) de cesser au plus tard pour le 24 juin 2016, la commercialisation et la vente des produits sous le signe PRODUIT1.) TEC et/ou PRODUIT1.)TEC sur le territoire du Benelux, sous peine d'une astreinte de 6.000,- EUR par commercialisation illicite.

Un huissier de justice a constaté le 31 mars 2017 la commercialisation de tels produits dans les locaux de la société SOCIETE3.) SA.

Une action en annulation de la marque « PRODUIT1.) TEC » a été introduite par l'ORGANISATION1.) le 25 juillet 2017. Cette procédure est actuellement encore en cours.

Procédure

Par exploits d'huissier de justice des 16 et 25 octobre 2017, SOCIETE1.) a fait donner assignation à SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile.

Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal de céans a donné acte à SOCIETE1.) qu'elle se désiste de son action introduite contre SOCIETE3.) et déclaré l'action introduite contre celle-ci éteinte.

Par exploit d'huissier de justice du 30 janvier 2018, SOCIETE2.) a fait donner assignation à SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 28 octobre 2020.

Vu la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant - la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite, - certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, - la suspension des délais en matière juridictionnelle, et - d'autres modalités procédurales, 2° dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la

profession d'avocat, et 4° modification de l'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise (Journal officiel A523 du 24 juin 2020)

- Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 28 octobre 2020 de la composition du tribunal.
- Aucune des parties n'a sollicité à plaider oralement.
- Maître AVOCAT1.) et Maître AVOCAT2.) ont déposé leurs fardes de procédure au greffe du tribunal.
- L'affaire a été prise en délibéré à l'audience du 11 novembre 2020 par le président du siège.

Prétentions et moyens des parties

SOCIETE1.) demande à voir interdire à SOCIETE2.) à faire usage dans la vie des affaires de tout signe identique ou similaire de la marque Benelux n° NUMERO1.) (« PRODUIT1.) »), en particulier du signe PRODUIT1.)TEC visé par la présente demande, pour tout type de produit, en particulier pour les produits de peinture relevant des classes 2 et 27 couverts par ladite marque Benelux, sous peine d'astreinte de 10.000,- EUR pour chaque distribution et commercialisation de produit illicite, en contrefaçon à la marque antérieure Benelux n° NUMERO1.) « PRODUIT1.) ».

Elle demande à voir condamner SOCIETE2.) à lui payer le montant de 500.000,- EUR à titre de dommages et intérêts ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal ou à dire d'expert, principalement sur le fondement de l'article 2.21 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005 (ci-après « la CBPI »), et subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.

A titre plus subsidiaire, elle demande à voir condamner SOCIETE2.) à lui céder les bénéfices réalisés à compter de la date à partir de laquelle elles ont commencé à faire usage de ce signe, sinon à compter de la date du constat d'huissier du 31 mars 2017, sinon à partir de la demande en justice. Elle demande dans ce contexte d'enjoindre à SOCIETE2.) de rapporter tous les éléments comptables permettant d'établir lesdits bénéfices, sinon de nommer un expert.

En tout état de cause, SOCIETE1.) demande à voir condamner SOCIETE2.) à toute mesure additionnelle au titre de l'article 2.22 de la CBPI, en particulier de voir ordonner la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des produits contrefaits qui portent le signe PRODUIT1.)TEC, sous peine d'astreinte de 10.000,- EUR par jour de retard, sinon pour chaque distribution et commercialisation de produit illicite, en contrefaçon de la marque antérieure, à partir de la signification du jugement à intervenir.

Elle demande enfin à se voir allouer une indemnité de procédure de 10.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, à voir condamner SOCIETE2.) à tous les frais de l'instance, avec distraction au profit de l'avocat constitué affirmant en avoir fait l'avance et à voir ordonner l'exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

A l'appui de sa demande, SOCIETE1.) fait valoir qu'elle commercialise sa gamme de produits PRODUIT1.) sur le territoire de l'ensemble du Benelux.

Elle conteste avoir eu connaissance de l'usage de la marque de SOCIETE2.) et qu'il devrait dès lors être admis que SOCIETE1.) aurait toléré l'usage de celle-ci sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Son absence de réaction quant à l'usage du signe par SOCIETE2.) serait insuffisante pour caractériser une quelconque tolérance, en l'absence de preuve de la connaissance de celui-ci. Il n'y aurait jamais eu accord de la part de SOCIETE1.) de faire coexister les deux signes.

SOCIETE1.) fait encore valoir que le changement opéré par SOCIETE2.) dans l'illustration de sa marque ne dénoterait pas une volonté dans son chef de se démarquer par rapport à la marque PRODUIT1.). Le seul changement de logo et le fait d'éliminer l'espace entre « PRODUIT1.) » et « tec » dans la nouvelle marque déposée par SOCIETE2.) seraient insuffisants à cet égard, l'élément verbal restant inchangé. SOCIETE2.) aurait dès lors choisi de ne pas respecter les droits antérieurs de SOCIETE1.) et de ne pas respecter la décision de l'OHMI.

Elle conteste la demande adverse tendant à l'annulation et la déchéance de la marque PRODUIT1.). Elle considère que celle-ci, enregistrée depuis 1972, aurait un caractère distinctif qui aurait par ailleurs été reconnu par l'OHMI dans le cadre de l'instance en annulation de la marque "IMAGE1.)". Même en présence d'un caractère distinctif faible, le tribunal pourrait retenir un risque de confusion, notamment en raison d'une similitude des signes et des produits ou services visés et l'OHMI n'aurait en l'espèce pas manqué à retenir l'absence de similitude des signes si elle avait considéré qu'au regard des critères pris en compte, le risque de confusion était inexistant.

SOCIETE1.) fait exposer qu'au moment du dépôt de sa marque le terme « PRODUIT1.) » n'était pas un mot commun pour le public pertinent, PRODUIT1.) résultant par ailleurs de la compression des mots « **ORGANISATION2.)** », ce qui résulterait toujours des emballages et étiquettes des produits PRODUIT1.).

Le signe « PRODUIT1.) » ne serait pas descriptif, alors qu'il ne permettrait pas, en tant que tel, de désigner les caractéristiques des produits commercialisés sous la marque, qu'il ne décrirait pas la nature.

Le critère de compréhension ordinaire du terme par le public pertinent devrait être apprécié au jour du dépôt de la marque. Il devrait être fait abstraction dans l'appréciation du caractère descriptif d'un signe de tout élément nouveau survenant après le dépôt. Les extraits de dictionnaires produits par SOCIETE2.) à l'appui de ses revendications dateraient de 2017 et 2018 et ne seraient dès lors pas en mesure de fournir des indications sur le sens donné au terme « PRODUIT1.) » en 1972. En outre, la présence du terme « PRODUIT1.) » dans des dictionnaires allemands et néerlandais plus anciens ne rapporterait pas la preuve de la connaissance de ce diminutif par le public pertinent du Benelux. Il en serait de même des extraits de pages internet récentes et de décisions de l'OHMI et de l'EUIPO récentes qui ne seraient pas de nature à qualifier la compréhension du terme en 1972. Le fait que d'autres marques portant le terme « PRODUIT1.) » aient pu être enregistrées par l'OBPI entre 2000 et 2010 serait la preuve que ce terme serait à qualifier de distinctif.

SOCIETE2.) se contredirait par ailleurs dans ses affirmations quant au caractère distinctif du terme « PRODUIT1.) », alors qu'elle aurait elle-même procédé à deux reprises au dépôt

de marques contenant ce terme. L'adjonction du terme « tec » serait quant à lui purement descriptif.

Dans l'hypothèse où le terme « PRODUIT1.) » serait à qualifier de descriptif, la marque de SOCIETE1.) devrait tout de même être protégée en raison du fait que par l'usage long et constant qui en a été fait sur le territoire du Benelux, il aurait acquis un caractère distinctif. Elle donne à considérer que le mot « PRODUIT1.) » n'aurait une signification précise qu'en langues allemande et luxembourgeoise, de sorte que ce ne serait en définitive, dans le Benelux, que sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg que le terme pourrait être considéré comme descriptif et dès lors que sur ce territoire qu'il y aurait lieu de démontrer l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage.

Néanmoins, imposer à SOCIETE1.) la charge de la preuve de la distinctivité du terme reviendrait à un renversement de la charge de la preuve dans le cadre de la demande de SOCIETE2.) tendant à l'annulation de la marque de SOCIETE1.). Or, la marque bénéficierait d'une présomption de validité qu'il appartiendrait à SOCIETE2.) de renverser.

En tout état de cause, il ne faudrait pas analyser les différents éléments de preuve de l'acquisition d'une distinctivité par l'usage de manière isolée, mais de manière globale, permettant d'établir une présence solide et prolongée de la marque PRODUIT1.) sur le marché du Benelux. Il ne serait pas nécessaire d'établir que la marque atteigne une part de marché importante. L'absence de sondage d'opinion ne permettrait pas d'exclure d'office le caractère distinctif par l'usage du signe.

SOCIETE1.) considère que les éléments de preuve fournis par elle, à savoir les captures d'écran de son site internet, les étiquettes et brochures, les extraits de promotions publicitaires, les factures émises par elle entre 2008 et 2015 et son chiffre d'affaires, seraient suffisants pour démontrer que les produits vendus par elle sous la marque PRODUIT1.) ont été identifiés et proposés sur le marché durant une longue période et que la marque a été utilisée intensivement pour indiquer l'origine commerciale des produits, permettant ainsi l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage.

SOCIETE1.) conteste également la demande en déchéance de la marque PRODUIT1.) en raison de son caractère usuel et du défaut d'usage sérieux. Une marque tendrait généralement à devenir usuelle lorsque son titulaire reste inactif face à l'usage de signes identiques ou similaires, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, le terme « PRODUIT1.) » désignant une personne professionnelle, il ne serait pas concevable de la qualifier d'usuel pour désigner des produits. Le fait que d'autres sociétés utilisent le terme « PRODUIT1.) » pour des produits de peinture serait tout au plus un indicateur d'une violation des droits sur la marque PRODUIT1.), et non une preuve du caractère usuel du terme. Par ailleurs, sur nombre de pièces produites par SOCIETE2.) reprenant le terme « PRODUIT1.) », celui-ci ne serait pas utilisé en tant que marque.

SOCIETE1.) affirme ensuite que SOCIETE2.) n'aurait pas rapporté la preuve que la marque PRODUIT1.) n'aurait pas fait l'objet d'un usage sérieux. Il ne serait pas nécessaire à cet égard que l'usage ait lieu dans une partie substantielle du territoire considéré, ce critère n'en étant qu'un parmi d'autres. Dans la mesure où en l'espèce l'usage effectif de la marque sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg serait établi, le moyen adverse ne saurait être

retenu. La forte d'attractivité du Luxembourg en Europe devrait également conduire à retenir que l'usage effectif de la marque PRODUIT1.) sur le territoire du Benelux serait établi.

L'action en déchéance ayant été introduite le 30 janvier 2018, SOCIETE1.) devrait rapporter la preuve de l'usage effectif et sérieux de la marque au cours de la période allant du 30 janvier 2013 au 29 janvier 2018, preuve qui serait rapportée par les nombreuses pièces produites en cause. Il serait par ailleurs faux de prétendre que l'usage effectif de la marque pendant la période de cinq ans devrait être ininterrompu.

L'usage de la marque PRODUIT1.) serait au moins établie pour les classes 2 (peintures d'intérieur, d'extérieur, ...) et 17 (peintures isolantes).

SOCIETE1.) affirme qu'elle se serait sérieusement efforcée d'acquérir mais aussi de maintenir une position commerciale sur le marché en cause par l'usage important de la marque. La preuve d'un succès commercial ne serait pas obligatoire.

Quant à l'action principale en contrefaçon de marque, SOCIETE1.) donne en premier lieu à considérer que le constat d'huissier du 31 mars 2017, invoqué à titre de preuve de la matérialité de la contrefaçon alléguée, ne serait pas à annuler pour cause de violation de domicile, alors que SOCIETE2.) reconnaît la commercialisation des produits argués de contrefaisants sur le territoire du Benelux.

Elle conclut à l'existence d'un risque de confusion entre sa marque PRODUIT1.) et le signe "IMAGE2.)" de SOCIETE2.). Même à supposer que les produits des deux sociétés ne soient pas identiques, ils n'en seraient pas moins connexes, alors que liés à la peinture et l'enduit pour murs intérieurs et extérieurs. Les deux sociétés seraient actives dans le même branche et sur le même marché.

Sur le plan visuel, SOCIETE1.) fait valoir que l'élément « PRODUIT1.) » du signe "IMAGE2.)" serait perçu de façon prépondérante par le public pertinent, les éléments verbaux étant généralement plus distinctifs que les éléments figuratifs. Il serait par ailleurs généralement admis que le consommateur attache plus d'attention à la première partie des mots.

Sur le plan phonétique, les deux premières syllabes des deux signes sont identiques, la dernière syllabe du signe de SOCIETE2.) n'ayant pas une sonorité forte, de sorte qu'il y aurait lieu d'admettre que les deux signes sont phonétiquement très similaires.

Enfin, sur le plan conceptuel, SOCIETE1.) considère que les deux marques partageraient un concept commun, consistant dans l'utilisation commune du terme « PRODUIT1.) ».

L'appréciation globale des deux signes par un public constitué par le consommateur moyen qui ne serait pas doté d'un degré d'attention accru permettrait d'identifier un risque de confusion, SOCIETE2.) reprenant dans son signe l'intégralité du signe de SOCIETE1.). Le consommateur moyen n'aurait en effet pas la possibilité de comparer visuellement les deux marques en même temps. Il serait ainsi créé un acte de contrefaçon et un trouble commercial, constituant une atteinte aux droits antérieurs de SOCIETE1.), conformément à l'article 2.20 de la CBPI et justifiant dès lors, outre la cessation des activités contrefaisantes, l'allocation de dommages et intérêts.

SOCIETE1.) conteste enfin la demande reconventionnelle de SOCIETE2.) en allocation de dommages et intérêts en raison du fait qu'elle a dû cesser sa collaboration avec SOCIETE3.) pour la commercialisation au Luxembourg de ses produits sous la marque "IMAGE2.)".

SOCIETE2.) demande, principalement, à voir annuler la marque Benelux PRODUIT1.) n° NUMERO4.) comme descriptive, usuelle ou à tout le moins non distinctive des produits des classes 2, 3 et 17 pour lesquels elle a été enregistrée et partant à voir ordonner la radiation de cet enregistrement et la Transcription du jugement à intervenir auprès du registre des marques concerné et ce aux frais exclusifs de SOCIETE1.).

Elle demande, subsidiairement, à voir prononcer la déchéance de cette marque pour tous les produits revendiqués par celle-ci et à tout le moins pour les produits pour lesquels SOCIETE1.) ne serait pas en mesure de rapporter la preuve d'un usage sérieux, à compter du 1^{er} octobre 1977 ou toute autre date à fixer par le tribunal, et partant à voir ordonner la radiation de cet enregistrement et la Transcription du jugement à intervenir auprès du registre des marques concerné et ce aux frais exclusifs de SOCIETE1.).

Elle demande en tout état de cause à voir ordonner l'exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir, à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à voir condamner SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l'instance.

A l'appui de sa demande et de ses contestations de la demande adverse, SOCIETE2.) fait exposer que dans la mesure où SOCIETE1.) ne pouvait ignorer que SOCIETE2.) faisait usage de la marque PRODUIT1.)TEC depuis plus de 20 ans, mais qu'elle n'a entrepris de la contester que beaucoup plus tard, SOCIETE1.) aurait toléré l'usage de cette marque et ne saurait dès lors prospérer dans sa demande basée sur la contrefaçon de marque.

La marque PRODUIT1.) de SOCIETE1.) n'aurait aucun caractère distinctif, mais serait descriptive des produits visés à l'enregistrement de la marque. Elle serait devenue une indication d'usage courant dans le commerce afin de désigner des produits de peinture, de sorte qu'elle devrait être annulée conformément à l'article 2.28 de la CBPI.

Le public pertinent en l'espèce serait constitué à la fois de consommateurs et de professionnels du secteur de la construction et répondrait dès lors à la qualification de grand public.

Le mot « PRODUIT1.) » serait par définition descriptif, alors qu'en allemand il désignerait « jemand der etwas professionnell betreibt », soit un professionnel en langue française. La langue allemande étant l'une des langues officielles du Luxembourg, il y aurait lieu d'admettre que cette langue est pratiquée par une partie importante de la population du Benelux. Le terme « PRODUIT1.) » aurait dès lors une signification claire et immédiate pour le grand public.

Ce terme serait d'ailleurs utilisé de manière généralisée au Benelux par les professionnels du bâtiment, de la construction et de la rénovation comme diminutif du terme « professionnel ». Cette conclusion aurait été retenue par plusieurs offices des marques.

Le terme « PRODUIT1.) » aurait par ailleurs un caractère usuel, au sens des articles 2.11 d et 2.38 d de la CBPI, alors qu'il y aurait une coexistence d'un grand nombre de marques PRODUIT1.) enregistrées au Benelux.

SOCIETE2.) conclut encore à l'absence de distinctivité de la marque PRODUIT1.) pour des produits de peinture, de même qu'à l'absence d'acquisition d'une telle distinctivité par l'usage.

Les pièces produites à cet égard par SOCIETE1.) ne permettrait pas de rapporter les preuves incombant à SOCIETE1.).

Il y aurait ensuite lieu à prononcer la déchéance de la marque PRODUIT1.) conformément à l'article 2.26 2. de la CBPI, alors que SOCIETE1.) n'aurait pas fait un usage sérieux et normal de sa marque dans les cinq ans précédant la demande en déchéance. La charge de la preuve de l'usage pèserait sur le titulaire de la marque.

SOCIETE2.) conteste l'existence d'une contrefaçon de marque dans son chef. Elle conteste la validité du procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 31 mars 2017, alors que celui-ci aurait été fait illégalement dans un lieu privé, à savoir l'espace de vente de SOCIETE3.).

Il n'y aurait par ailleurs aucun acte de contrefaçon en l'absence de risque de confusion entre les signes en cause, que ce soit sur le plan visuel, phonétique ou conceptuel.

Elle conteste tout préjudice dans le chef de SOCIETE1.).

L'action en contrefaçon de SOCIETE1.) serait tardive , alors que celle-ci aurait eu connaissance depuis le mois de juin 2016 de l'existence de la marque "IMAGE2.)", mais qu'elle n'aurait envoyé une mise en demeure en vue de la cessation de l'utilisation de cette marque que 15 mois plus tard.

SOCIETE2.) conteste ensuite toutes les mesures additionnelles réclamées par SOCIETE1.).

Elle formule enfin une demande reconventionnelle tendant à voir condamner SOCIETE1.) à réparer son préjudice résultant du fait qu'elle aurait été contrainte, afin de préserver ses intérêts, de demander à son revendeur luxembourgeois, SOCIETE3.), de suspendre à titre provisoire la commercialisation de sa gamme de produits PRODUIT1.)TEC au Grand-Duché de Luxembourg et de procéder à un rebranding des produits, lesquels seraient à présent commercialisés sous la dénomination PRODUIT2.). Ceci aurait engendré des frais importants, incluant les frais d'impression de nouvelles étiquettes et fiches techniques, fiches de sécurité et autres documents informatifs.

Elle affirme encore avoir été contrainte d'exposer des frais de représentation importants en vue d'assurer sa défense.

SOCIETE2.) ne chiffre pas sa demande en dommages et intérêts.

Appréciation

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les rôles inscrits sous les numéros TAL-2017-00446 et TAL-2018-01194 pour statuer par un seul et même jugement.

Dans un souci de respecter une certaine logique juridique, il y a lieu en premier lieu de statuer sur les demandes de SOCIETE2.) en annulation, sinon en déchéance de la marque PRODUIT1.) de SOCIETE1.), avant d'aborder la question d'une éventuelle contrefaçon à cette marque.

1. La demande en annulation de la marque Benelux PRODUIT1.)

- Le caractère distinctif de la marque

Aux termes de l'article 2.2bis de la CBPI,

« 1. Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

(...)

b. les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner 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;

d. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

(...) ».

L'article 7 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (ci-après « le RMUE ») dispose dans des termes quasi identiques.

Aux termes de l'article 2.28 de la CBPI « la nullité pour motifs absolus peut être invoquée par tout intéressé, y compris le Ministère public ».

Suivant l'article 2.30bis de la CBPI « Une demande en nullité ou en déchéance de l'enregistrement d'une marque peut être présentée auprès de l'Office: a. sur la base des motifs de nullité absolus visés à l'article 2.2bis et des motifs de déchéance visés à l'article 2.27 par toute personne physique ou morale ainsi que tout groupement ou organe constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes du droit qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'ester en justice ».

De même, l'article 59 du RMUE dispose que « 1. La nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a) lorsque la marque de l'Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7;

b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

2. Lorsque la marque de l'Union européenne a été enregistrée contrairement à l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

3. Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés. »

Les dispositions de la CBPI correspondent à celles de l'article 3.1 b) et c) de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques et au RMUE.

La CBPI doit être interprétée conformément à LA DIRECTIVE, de sorte que l'examen de la demande tiendra compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (ci-après « CJUE ») dans laquelle les directives et règlements sont interprétés.

Il est admis que la propriété de la protection liée à une marque est par essence temporaire, car elle est soumise à de nombreuses conditions ayant toutes pour objectif la sauvegarde du principe supérieur de la liberté du commerce et de l'industrie.

En l'espèce, SOCIETE2.) demande la nullité de la marque PRODUIT1.) de SOCIETE1.) en raison de son prétendu caractère descriptif et non distinctif.

L'OHMI, dans sa décision du 23 décembre 2013 retenant la nullité de la marque "IMAGE1.)" de SOCIETE2.), avait retenu que la marque PRODUIT1.) de SOCIETE1.) disposait d'une distinctivité moyenne pour la population de langue française et néerlandaise du Benelux, alors que « *the earlier trade mark has no meaning for any of the designated goods from the perspective of the relevant public* ». L'OHMI avait retenu que les preuves soumises étaient insuffisantes pour prouver que le terme « PRODUIT1.) » était utilisé en français ou en néerlandais dans le sens de « professionnel », ni que le terme litigieux soit une abréviation en ce sens et utilisé de manière généralisée par le public de langue française ou néerlandaise. Il n'aurait par ailleurs pas été prouvé que le terme « PRODUIT1.) » soit un terme de langue étrangère utilisé et compris par la population du Benelux ne parlant pas l'allemand.

Cette décision a été confirmée en appel le 2 décembre 2014, la chambre d'appel de l'OHMI retenant qu'un certain degré de distinctivité doit être reconnu à la marque antérieure.

SOCIETE2.) argue que dans le cadre de la demande en annulation de la marque "IMAGE1.)" l'OHMI n'aurait pas eu à statuer sur le caractère distinctif de la marque PRODUIT1.), alors que l'existence ou l'absence de distinctivité de la marque antérieure ne constituerait pas l'objet de l'examen de l'OHMI, qui n'aurait qu'à analyser le degré de distinctivité en vue de statuer sur le risque de confusion entre les deux signes en concurrence. Il serait d'une certaine manière tenu compte d'une présomption de validité de la marque antérieure. Les décisions précitées ne seraient dès lors pas à prendre en

considération dans le présent litige dans le cadre de l'analyse de la distinctivité de la marque PRODUIT1.), alors que l'OHMI n'aurait eu d'autre choix que de retenir l'existence soit d'une distinctivité normale, soit d'une distinctivité faible, mais non une absence de distinctivité.

Le tribunal considère cependant que cette analyse est défectueuse, dans la mesure où l'OHMI, qui a certes laissé entrevoir une distinctivité relativement faible du signe PRODUIT1.), a néanmoins retenu que le risque de confusion entre les deux signes était réel. A suivre l'analyse de SOCIETE2.), l'OHMI, s'il estimait que la distinctivité de la marque de SOCIETE1.) était en réalité nulle, aurait logiquement conclu que le risque de confusion, apprécié en rapport avec le degré de distinctivité du signe antérieur, était inexistant.

Il n'en reste pas moins qu'il résulte des décisions devant l'OHMI que celles-ci se fondaient sur un manque de preuves de la perception du terme « PRODUIT1.) » par le public pertinent du Benelux. SOCIETE2.) affirme disposer à l'heure actuelle d'éléments de preuve supplémentaires, notamment quant à la perception du terme « PRODUIT1.) » par la population de langue française et néerlandaise, desquelles il y aurait lieu de conclure à une absence de distinctivité du signe PRODUIT1.).

Par ailleurs, « la validité d'une marque internationale ou nationale ne peut pas être mise en cause dans le cadre d'une procédure d'enregistrement d'une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d'une procédure de nullité entamée dans l'État membre concerné (CJCE, 24 mai 2012, C-196/11 ; TUE, 12 novembre 2008, T-7/04, Shaker/OHMI — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker)).

Il y a lieu d'en conclure que le tribunal de céans n'est pas tenu, en ce qui concerne l'appréciation de la distinctivité de la marque PRODUIT1.), par les considérations faites à cet égard par l'OHMI.

Le caractère distinctif de la marque doit s'apprécier au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné (*Cass. com.*, 26 oct. 2010, n° 09-16.262 : *JurisData* n° 2010-019816). Le juge décide donc si le signe litigieux se révèle nécessaire, usuel, générique, descriptif ou, au contraire, distinctif, en se mettant à la place du public concerné au moment de la formalité de dépôt et non au moment du litige.

Il y a en conséquence lieu de déterminer si, au moment de l'enregistrement de la marque PRODUIT1.), en 1972, ce terme était à considérer comme descriptif et non-distinctif. SOCIETE1.) le conteste. La charge de la preuve du caractère descriptif de la marque PRODUIT1.) au moment de son dépôt incombe à SOCIETE2.).

A l'époque, le principe des motifs absolus de refus ou de nullité n'existait pas, de sorte que l'OHMI n'a pas eu à analyser d'office le caractère distinctif de la marque PRODUIT1.) au moment de l'enregistrement. La nécessité de la distinctivité du signe pour constituer une marque valable n'a cependant jamais été contestée sous l'ancienne loi.

SOCIETE2.) produit un certain nombre de pièces, dont des extraits de dictionnaires en langue allemande, luxembourgeoise et néerlandaise, desquelles il résulte que le terme « PRODUIT1.) » est d'usage courant dans ces langues pour désigner un professionnel.

Il résulte ainsi de la pièce 57a) de SOCIETE2.), extrait du « Knurs Lexikon » dans son édition de 1956, et non de 1931 (la pièce versée comporte la mention ©1956), que le terme « PRODUIT1.) » existait dans la langue allemande en 1956.

Il s'en déduit que le terme « PRODUIT1.) », en tant qu'abréviation du terme « professionnel » était intégré dans la langue allemande au plus tard en 1956.

L'extrait du dictionnaire en langue néerlandaise « van Dale » date de 1992 et ne peut dès lors valoir comme preuve de l'utilisation du terme en 1972.

SOCIETE1.) fait valoir que l'utilisation sur le territoire du Benelux d'un terme connu en langue allemande, même considéré comme descriptif ou non distinctif dans cette langue, ne pourrait pas être considéré comme descriptif sur ce territoire, sur lequel la langue allemande ne serait pratiquée et connue que par une partie peu importante de la population.

Il convient dès lors d'analyser si le terme « PRODUIT1.) », désignant un professionnel en langue allemande, peut être qualifié de descriptif ou non distinctif sur le territoire du Benelux et dès lors entraîner le cas échéant la nullité de la marque constituée uniquement par ce terme.

Il est admis que, les trois États du Benelux étant devenus, dans le domaine des marques, un territoire unique, il conviendra d'exclure de la possibilité d'appropriation de la dénomination spécifiquement ou même usuellement utilisée dans un des trois pays (A. Braun, Précis des marques, 4^e édition, n° 103). Cette règle était déjà admise par la doctrine en ce qui concerne le sort, dans les pays bilingues, d'applications banales dans l'une des langues nationales (A. Chavanne, note in J.C.P., 1962, 12, p. 498) et ceci déjà à l'époque de l'enregistrement de la marque PRODUIT1.).

Ce principe est repris dans les Directives en matière d'examen pour motifs absolus émises par L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « OBPI »), qui indiquent, en leurs points 99 et suivants, que « Plusieurs langues sont parlées dans le Benelux. Même si une marque demandée n'est pas comprise dans sa signification descriptive que par une partie du public du Benelux, il en résulte qu'elle ne peut être enregistrée en tant que marque ». L'OBPI se réfère à la langue anglaise, en affirmant qu'il est raisonnable de supposer que les consommateurs reconnaîtront et comprendront les mots anglais en tant que tels, du fait de la connaissance moyenne de l'anglais dans le Benelux, mais il considère aussi que même dans le cas de langues moins connues, il est possible qu'une marque soit refusée si le public concerné en comprend la signification descriptive.

L'OBPI indique même, au point 102 des Directives précitées, que « dans un souci d'exhaustivité, il est à noter que s'il s'agit d'une marque dans une langue officielle du Benelux, sa signification est supposée être connue du (d'une partie) du public ».

Par ailleurs, l'article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de l'Union.

Il se dégage de ce qui précède que dans la mesure où l'allemand fait partie des langues officielles au Grand-Duché de Luxembourg, la signification du terme « PRODUIT1.) » était dès lors, dès 1972, supposée être connue du public sur l'entièreté du territoire du Benelux.

Il est un fait que l'allemand est largement parlé à Luxembourg. Il convient par ailleurs de constater que si à l'heure actuelle, la langue française a pris une certaine prépondérance à l'usage à Luxembourg en raison notamment de la part importante de résidents et frontaliers francophones présents sur le territoire, la situation était sensiblement différente en 1972, la proportion des résidents étrangers ayant décuplé depuis cette période. L'alphabétisation des enfants fréquentant les écoles luxembourgeoises se faisant en allemand, il ne peut être dénié que la population luxembourgeoise issue du système scolaire luxembourgeois, qui représentait une proportion de la population beaucoup plus élevée en 1972, maîtrise assez bien la langue allemande.

Il y a lieu d'en conclure que la langue allemande est connue d'une partie significative de la population du Grand-Duché de Luxembourg. Il en est de même en ce qui concerne la clientèle des produits commercialisés tant par SOCIETE1.) que par SOCIETE2.), à savoir les peintures intérieures et extérieures, les produits vendus étant destinés tant aux professionnels dans le domaine de la construction et de la rénovation qu'aux particuliers bricoleurs, fait qui n'a pas été contesté par SOCIETE1.).

La perception du terme « PRODUIT1.) » dans son sens de « professionnel » par le public pertinent situé au Grand-Duché de Luxembourg étant établie, il y a lieu d'analyser le caractère distinctif ou descriptif de la marque PRODUIT1.).

Il ressort d'une jurisprudence constante que le caractère distinctif d'une marque signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C-468/01 P à C-472/01 P, Rec. p. I-5141, point 32; du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Rec. p. I-10031, point 42; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, Rec. p. I-3297, point 66, et Audi/OHMI, précité, point 33).

Les marques visées par l'article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative. Un minimum de caractère distinctif suffit toutefois pour que le motif absolu de refus figurant à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne soit pas applicable [voir arrêt du 25 avril 2013, Bayerische Motoren Werke/OHMI (ECO PRO), T-145/12, non publié, EU:T:2013:220, points 15 et 16 et jurisprudence citée].

Selon une jurisprudence également constante, ce caractère distinctif doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (arrêts précités Procter & Gamble/OHMI, point 33; Eurohypo/OHMI, point 67, et Audi/OHMI, point 34).

Afin d'apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l'impression d'ensemble qu'elle produit (voir, notamment, arrêts Procter & Gamble/OHMI, précité, point 44; du 30 juin 2005, Eurocermex/OHMI, C-286/04 P,

Rec. p. I-5797, point 22, et du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238/06 P, Rec. p. I-9375, point 82).

Les constatations relatives à l'attention, à la perception ou à l'attitude du public pertinent relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C-144/06 P, Rec. p. I-8109, point 51; ordonnances du 9 juillet 2010, The Wellcome Foundation/OHMI, C-461/09 P, point 20, et du 21 mars 2012, Fidelio/OHMI, C-87/11 P, point 66).

S'il est vrai que les signes descriptifs visés à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE sont, également, dépourvus de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, il n'en demeure pas moins qu'un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens de cette dernière disposition, pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif (voir arrêt du 25 avril 2013, ECO PRO, T-145/12, non publié, EU:T:2013:220, point 18 et jurisprudence citée).

Il existe donc un certain chevauchement entre le champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et celui de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, la première de ces dispositions se distinguant toutefois de la seconde en ce qu'elle couvre l'ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n'est pas de nature à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (voir arrêt du 25 avril 2013, ECO PRO, T-145/12, non publié, EU:T:2013:220, point 19 et jurisprudence citée).

Lorsque, dans le domaine visé par la marque, le public pertinent perçoit un signe comme fournissant des informations sur la nature des produits qu'elle désigne et non comme indiquant l'origine des produits en cause, la marque ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (voir arrêt du 25 avril 2013, ECO PRO, T-145/12, non publié, EU:T:2013:220, point 20 et jurisprudence citée). À cet égard, une marque doit permettre au public pertinent de distinguer les produits qu'elle désigne de ceux d'autres entreprises sans que ce public doive faire preuve d'une attention particulière, de sorte que le niveau de caractère distinctif nécessaire à l'enregistrement d'une marque ne saurait dépendre du niveau d'attention dudit public [arrêt du 14 février 2019, Bayer Intellectual Property/EUIPO (Représentation d'un cœur), T-123/18, EU:T:2019:95, point 17].

Il s'agit donc de vérifier si le lien établi entre, d'une part, le contenu sémantique du signe litigieux et, d'autre part, les produits en cause est suffisamment concret et direct pour démontrer que ce signe permet, dans l'esprit du public pertinent, une identification immédiate de certaines caractéristiques de ces produits.

Le tribunal constate que l'OHMI a eu à se prononcer dans deux affaires relatives à l'enregistrement de marques PRODUIT1.).

Quant au caractère descriptif ou distinctif du terme « PRODUIT1.) », le tribunal se réfère à une décision de refus de l'OHMI du 3 juillet 2008, refusant l'enregistrement d'une marque PRODUIT1.) au profit d'une société anglaise en classe 7 aux motifs suivants :

« *The word PRODUIT1.) applied for is short for "professional" in the German language (Source: Duden Deutsches Universal Wörterbuch A-Z). Therefore, the relevant consumer*

will not perceive the word as unusual but rather as a laudatory term designating professional goods, i.e. goods that have features of professional standard, and are used by professionals. In order to come to the finding that there is no distinctive character, it is sufficient to note that the semantic content of the word mark indicates to the consumer a desirable feature of the goods which, whilst not specific, comes from information designed to promote or advertise which the relevant public will perceive first and foremost as such rather than as an indication of the commercial origin of the services (Judgment of 30 June 2004, Case T-281102, Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG v OHIA4 ("Mehr für Ihr Geld"), ECR 11-1915, paragraph 3 1). In the present case, the relevant public would perceive the term PRODUIT1.) as a promotional laudatory indication, the purpose being to highlight the positive aspects of the goods concerned, namely that the goods are of high quality, because they meet the high demands of a professional consumer with respect to the functionality and quality of the goods (Kit Pro and Kit Super Pro, op.cit. paragraph 26; Judgment of 15 September 2005, Case T-320103, Citicorp/OHIA4 (LIVE RICHLI), not yet published, paragraph 83). Indeed there is nothing about the term PRODUIT1.) that might, beyond its obvious promotional laudatory meaning, enable the relevant public to memorize the sign easily and instantly as a distinctive trade mark for the goods designated (Judgment of 5 December 2002, Case T-13010 1, Sykes Enterprises, Incorp./OHIA4 (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), ECR 11-5 179, paragraph 28). Consequently, the mark applied for, PRODUIT1.), is devoid of any distinctive character to distinguish the goods for which registration is sought within the meaning of Article 7(1)(b) and 7(2) CTMR. »

Il se dégage de cette décision que non seulement le terme « PRODUIT1.) » constitue une référence promotionnelle élogieuse, mais qu'en outre elle ne permet pas au public pertinent de mémoriser le signe de manière facile et instantanée comme une marque distinctive pour les produits désignés.

La même solution avait déjà été retenue par l'OHMI suivant décision du 14 juin 2005, relatif à une marque PRODUIT1.) déposée par une société allemande active dans le domaine médical en classe 10:

« Das angemeldete Markenwort „PRODUIT1.)“ stellt für die beanspruchten Waren

(10) Medizinische und chirurgische Instrumente; orthopädische Prothesen sowie chirurgische Instrumente für orthopädische Prothesen und Implantate; orthopädische Implantate aus künstlichen Materialien.

eine beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe dar, dass es sich bei den so gekennzeichneten Waren um professionellen Ansprüchen genügende, qualitativ hochwertige Produkte bzw. um Produkte von bzw. für Profis handelt.

(...) Das Wort PRODUIT1.) ist die gebräuchliche Bezeichnung für „jemanden, der etwas professionell betreibt“, bzw. für „professional/professionell“, d.h. für „fachmännisch, von Fachleuten anerkannt, benutzbar, erstellt“ (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 5., überarbeitet Auflage). Damit beschreibt das Zeichen „PRODUIT1.)“ die so gekennzeichneten Waren dahingehend, dass es sich um professionellen Ansprüchen genügende, qualitativ hochwertige Produkte bzw. Produkte von bzw. für PRODUIT1.)s handelt und weist damit auf die Qualität und Bestimmung der beanspruchten Waren hin. »

Plus récemment, le tribunal de l'Union européenne (ci-après « TUE »), dans le cadre d'un recours contre une décision de refus d'enregistrement de la marque PROMED pour motif absolu de refus de l'EUIPO, a retenu que :

« d'une part, l'élément verbal « pro » peut avoir un caractère laudatif de nature publicitaire, dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des produits ou des services pour la présentation desquels cet élément est utilisé, et, d'autre part, il est communément employé, dans le commerce, pour la présentation de toutes sortes de produits et de services. En effet, cet élément verbal est perçu par le public anglophone dans le sens de « professionnel » ou « favorable, positif ou propice » [voir, en ce sens, arrêts du 25 avril 2013, ECO PRO, T-145/12, non publié, EU:T:2013:220, point 27 et jurisprudence citée, et du 16 mai 2017, Marsh/EUIPO (LegalPro), T-472/16, non publié, EU:T:2017:341, point 27 et jurisprudence citée], sans que cette perception dépende de la position de l'élément en question au début ou à la fin de la marque. Il s'ensuit que la chambre de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le public pertinent lui attribuait la signification propre à un produit ou à un service d'une qualité et d'une fiabilité excellentes. [...]

Le public pertinent percevra le contenu sémantique de la marque contestée comme fournissant des informations sur certaines caractéristiques des produits concernés et non comme indiquant l'origine commerciale de ceux-ci. Partant, la marque contestée est nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour ces produits, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. » (TUE, 9^e ch. 9 décembre 2020, affaire T-30/20).

Cette décision peut être transposée au présent litige, dans la mesure où le terme « pro » sur lequel a porté la décision du TUE est l'équivalent tant en langue anglaise qu'en langue française du terme « PRODUIT1.) » en langue allemande (et accessoirement luxembourgeoise et néerlandaise).

Selon la jurisprudence de la Cour, la connotation élogieuse d'une marque verbale n'exclut pas que celle-ci soit apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu'elle désigne. Ainsi, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l'origine commerciale des produits ou des services qu'elle désigne (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 45).

Il est vrai que la marque PRODUIT1.) a été acceptée par l'OBPI suite à un dépôt par un autre titulaire le 14 juillet 2000 (n° NUMERO5.)) et que le Bundespatentamt a permis l'enregistrement de la marque « Die PRODUIT1.)s » dans une décision du 27 janvier 2004, en admettant que « *sämtliche angemeldete Waren nehmen zwar in Anspruch als « PRODUIT1.)s » über eine besondere Tauglichkeit für den jeweiligen Bereich zu verfügen, werden aber nicht unmittelbar durch die Wortfolge beschrieben. [...] Das angemeldete Zeichen ist daher weder eine im Vordergrund stehende Sachangabe, noch unmittelbar beschreibend oder im Sinne der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs lediglich allgemein Wort als solches* ».

Or, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne que les chambres de recours sont amenées à

prendre, en vertu du règlement n° 2017/1001, relèvent d'une compétence liée et non pas d'un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu'interprété par le juge de l'Union, et non sur celui d'une pratique décisionnelle antérieure des chambres de recours [arrêts du 15 septembre 2005, *BioID/OHMI*, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; du 27 juin 2017, *Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS)*, T-685/16, non publié, EU:T:2017:438, point 39, et du 26 septembre 2017, *Waldhausen/EUIPO (Représentation de la silhouette d'une tête de cheval)*, T-717/16, non publié, EU:T:2017:667, point 56].

Il ressort également de la jurisprudence que l'EUIPO est tenu d'exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l'Union (arrêts du 27 juin 2017, *B2B SOLUTIONS*, T-685/16, non publié, EU:T:2017:438, point 40, et du 26 septembre 2017, *Représentation de la silhouette d'une tête de cheval*, T-717/16, non publié, EU:T:2017:667, point 58). Ainsi, il est vrai que, au regard des principes d'égalité de traitement, de sécurité juridique et de bonne administration, l'EUIPO doit, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger particulièrement sur la question de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens [arrêts du 9 novembre 2016, *Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL)*, T-290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 67, et du 20 juillet 2017, *Windfinder R&L/EUIPO (Windfinder)*, T-395/16, non publié, EU:T:2017:530, point 71]. Néanmoins, l'application de ces principes doit être conciliée avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d'autrui afin d'obtenir une décision identique (voir arrêt du 9 novembre 2016, *SMARTER TRAVEL*, T-290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 68 et jurisprudence citée).

En outre, c'est précisément pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration que l'examen de toute demande d'enregistrement doit être strict et complet afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière induue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret, car l'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus [arrêts du 15 septembre 2017, *sheepworld/EUIPO (Beste Mama)*, T-422/16, non publié, EU:T:2017:606, point 46, et du 26 septembre 2017, *Représentation de la silhouette d'une tête de cheval*, T-717/16, non publié, EU:T:2017:667, point 59].

Il ressort de la jurisprudence que les considérations rappelées ci-dessus sont valables même si le signe, dont l'enregistrement en tant que marque de l'Union européenne est demandé, est composé de manière identique à une marque dont l'EUIPO a déjà accepté l'enregistrement en tant que marque de l'Union européenne et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l'enregistrement du signe en cause est demandé (voir arrêt du 9 novembre 2016, *SMARTER TRAVEL*, T-290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 70 et jurisprudence citée).

Il s'ensuit que si le tribunal saisi d'une demande en annulation peut prendre en compte des décisions prises dans le cadre de demandes relatives à des signes identiques ou similaires,

il doit prendre une décision qui se rapporte en fin de compte aux spécificités du litige qui lui est soumis.

En l'espèce, le tribunal retient au regard des éléments de la cause que le public pertinent, confronté à la marque PRODUIT1.), ne sera pas amené à percevoir dans celle-ci, au-delà de l'information promotionnelle selon laquelle les produits ont une qualité supérieure digne des professionnels de la branche d'activité concernée, une indication d'origine commerciale particulière, alors que ce terme, employé seul et sans l'adjonction d'un logo ou d'un graphisme particulier et à défaut en outre de police distinctive, ne permet pas à ce public de facilement attribuer les produits à l'offre commerciale exclusive de SOCIETE1.).

Il y a dès lors lieu de conclure à l'absence de distinctivité de la marque PRODUIT1.) au moment du dépôt de celle-ci en 1972.

- L'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage

SOCIETE1.) fait valoir que même si la distinctivité de la marque PRODUIT1.) n'existait pas au moment de son dépôt, elle l'aurait cependant acquise au fil du temps en raison de l'usage long et constant qu'elle en aurait fait.

SOCIETE2.) conteste l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage.

Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 59 2. du RMUE « lorsque la marque de l'Union européenne a été enregistrée contrairement à l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée ».

De même, l'article 2.2bis 3 de la CBPI dispose que « Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement en application de l'alinéa 1er, sous b, c ou d, si, avant la date de la demande d'enregistrement et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. Une marque n'est pas déclarée nulle pour les mêmes motifs si, avant la date de la demande en nullité et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. »

Dans le cadre d'une procédure de nullité, la charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage de la marque contestée doit incomber au titulaire de cette marque, qui invoque ce caractère distinctif.

En effet, premièrement, tout comme l'acquisition par une marque d'un caractère distinctif par l'usage constitue, dans le cadre d'une procédure d'enregistrement, une exception aux motifs de refus édictés à l'article 3, paragraphe 1, sous b), c), ou d), de la directive 2008/95 (voir, en ce sens, arrêt *Bovemij Verzekeringen*, C-108/05, EU:C:2006:530, point 21), l'acquisition par une marque d'un caractère distinctif par l'usage constitue, dans le cadre d'une procédure de nullité, une exception visant à écarter les motifs de nullité prévus à cet article 3, paragraphe 1, sous b), c) ou d). Or, dès lors qu'il s'agit d'une exception, il incombe à celui qui entend s'en prévaloir d'apporter la preuve justifiant son application.

Deuxièmement, force est de constater que c'est le titulaire de la marque contestée qui est le mieux à même d'apporter la preuve des actes concrets permettant d'étayer l'affirmation selon laquelle sa marque a acquis un caractère distinctif du fait de son usage. Il en va ainsi,

notamment, des éléments propres à établir un tel usage, dont la jurisprudence rappelée aux points 40 et 41 du présent arrêt comporte une énumération exemplative, tels que ceux relatifs à l'intensité, l'étendue et la durée de l'usage de cette marque ainsi qu'à l'importance des investissements réalisés pour la promouvoir.

Par conséquent, lorsque le titulaire de la marque contestée est appelé par l'autorité compétente à produire la preuve de l'acquisition, par une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, d'un caractère distinctif par l'usage et ne réussit pas à apporter cette preuve, la nullité de ladite marque s'impose CJUE, 19 juin 2014, C-217/13 et C-218/13).

L'acquisition du caractère distinctif par voie d'usage suppose qu'au moins une fraction significative du public pertinent identifie le produit revêtu de la marque comme provenant d'une entreprise déterminée, sur le territoire de protection (*CJCE, aff. C-108/97 et C-109/97, Windsurfing Chiemsee : Rec. CJCE 1999, I, p. 2779, § 52 et CJCE, aff. C-299/99, Philips : Rec. CJCE 2002, I, p. 5475, § 61-62*).

Quant à la question de savoir de quelle manière il convient de déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, il résulte d'une jurisprudence constante que l'autorité compétente en matière d'enregistrement des marques doit procéder à un examen concret (arrêts *Libertel*, EU:C:2003:244, point 77, et *Nichols*, C-404/02, EU:C:2004:538, point 27) et apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit ou le service concerné comme provenant d'une entreprise déterminée (arrêts *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, point 49, et *Nestlé*, EU:C:2005:432, point 31). Ces éléments doivent, en outre, se rapporter à un usage de la marque en tant que marque, c'est-à-dire aux fins d'une telle identification par les milieux intéressés (arrêts *Philips*, EU:C:2002:377, point 64, ainsi que *Nestlé*, EU:C:2005:432, points 26 et 29).

Dans le cadre de cette appréciation, peuvent être prises en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque concernée, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à ladite marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles (arrêts *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, point 51, et *Nestlé*, EU:C:2005:432, point 31).

Aucun de ces facteurs n'est en soi décisif, et il convient de les examiner de manière interdépendante, un facteur pouvant suppléer ou corroborer un autre. Bien que les documents émanant du demandeur lui-même ne doivent pas être écartés, il est certain que la valeur probatoire de documents ayant une origine neutre doit se voir reconnaître un poids plus important. Comme pour la notion « d'usage sérieux », le seuil au-delà duquel l'usage aura conféré un caractère distinctif à la marque dépendra étroitement de la catégorie de produit ou service considérée. L'ampleur et la durée de l'usage d'une marque désignant des produits de luxe bénéficiant d'un faible réseau de distribution ne peuvent être les mêmes que ceux requis pour une marque couvrant des produits de consommation courante. Le volume et la fréquence des transactions dont font l'objet les produits ou services de la marque sont donc des valeurs relatives qui doivent être envisagées à la lumière de la

structure du marché pertinent (Propriété industrielle n° 9, Septembre 2004, étude 14, Le caractère distinctif acquis par l'usage, Etude par Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL n° 12).

Si, sur la base de tels éléments, l'autorité compétente estime que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient, grâce à la marque concernée, le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que la condition exigée à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95 pour que la marque ne soit pas refusée à l'enregistrement ou déclarée nulle est remplie (voir, en ce sens, arrêts *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, point 52, et *Philips*, EU:C:2002:377, point 61).

Les preuves de l'acquisition du caractère distinctif d'un signe par voie d'usage se rapportent fréquemment à des produits ou étiquettes sur lesquels plusieurs signes coexistent. Il n'existe pas d'obstacle juridique à la conclusion que les consommateurs puissent percevoir chacun de ces signes comme étant individuellement une marque. Cependant, pour que le signe dont la distinctivité est revendiquée puisse remplir sa fonction d'indicateur d'origine, il est nécessaire qu'il ne soit pas relégué au rang subalterne d'élément accessoire. Lorsque le signe est éclipsé par le pouvoir d'attraction plus puissant d'autres éléments verbaux ou figuratifs, le risque est alors que ce signe ne remplisse plus à lui seul, ou à égale hauteur avec les autres éléments, la fonction d'identification d'origine.

Aucun de ces facteurs n'est en soi décisif, et il convient de les examiner de manière interdépendante, un facteur pouvant suppléer ou corroborer un autre. Bien que les documents émanant du demandeur lui-même ne doivent pas être écartés, il est certain que la valeur probatoire de documents ayant une origine neutre doit se voir reconnaître un poids plus important. Comme pour la notion « d'usage sérieux », le seuil au-delà duquel l'usage aura conféré un caractère distinctif à la marque dépendra étroitement de la catégorie de produit ou service considérée. L'ampleur et la durée de l'usage d'une marque désignant des produits de luxe bénéficiant d'un faible réseau de distribution ne peuvent être les mêmes que ceux requis pour une marque couvrant des produits de consommation courante. Le volume et la fréquence des transactions dont font l'objet les produits ou services de la marque sont donc des valeurs relatives qui doivent être envisagées à la lumière de la structure du marché pertinent (Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL, op. cit. n° 3 ; *OHMI*, 3e ch. recours, déc. 4 juin 2003, R 413/2002-3, *The World Business Organization*, § 13 et 14).

Il a ainsi été retenu, au sujet d'une marque tridimensionnelle constitué par la forme d'une bouteille que « le matériel publicitaire [...] ne contient aucune preuve de l'usage de la marque telle qu'elle a été demandée. En effet, sur toutes les images produites, la représentation de la forme et des couleurs revendiquées est accompagnée des marques verbales de la requérante. Partant, ce matériel ne saurait constituer la preuve de ce que le public concerné perçoit la marque demandée, en tant que telle et indépendamment des marques verbales et figuratives dont elle est accompagnée dans la publicité et lors de la vente des produits, comme indiquant l'origine commerciale des produits et services concernés » (*TPICE*, T-399/02, *Eurocermex SA v OHIM*, § 50 (*bouteille Corona*), non publié).

SOCIETE1.) entend rapporter la preuve qui lui incombe par la production de nombreuses pièces, à savoir des captures d'écran de son site Internet, les étiquettes figurant sur les

produits commercialisés sous sa marque PRODUIT1.), les brochures distribués à ses clients, les extraits de promotions publicitaires, les factures émises par elle pendant la période allant de 2008 à 2015, ainsi que des pièces relatives à son chiffre d'affaires.

Le tribunal considère tout d'abord que le fait que les étiquettes produites par SOCIETE1.) ne soient pas datées d'implique pas nécessairement qu'elles ne peuvent pas servir d'élément de preuve de l'usage de la marque PRODUIT1.), alors que celles-ci sont corroborées par les documents publicitaires versés sur lesquels apparaissent des produits identiques ou pour le moins semblables aux étiquettes produites, et qui comportent les dates des campagnes publicitaires (2013, 2014 et 2015).

Les étiquettes apposées sur les produits commercialisés sous la marque PRODUIT1.) par SOCIETE1.) permettent de constater que le terme « PRODUIT1.) » y est toujours accompagné des mots « peinture robert & fils » ainsi que d'une bande de couleurs en arc en ciel. La plupart des étiquettes versées comportent par ailleurs, outre la désignation du produit spécifique de la gamme, un mode d'emploi et un descriptif sommaire du produit, le logo de SOCIETE1.) et ses indications de contact.

Il convient de noter que le logo de SOCIETE1.) (les mots « SOCIETE1.) », assortis d'un arc en ciel et de toutes les indications de contact, sous une forme et une typographie particulière) figure sur tous les documents émanant d'elle, à savoir factures, brochures,...

Il y a lieu de rappeler que la marque de SOCIETE1.) consiste dans le terme « PRODUIT1.) » utilisé seul, sans logo ni police ou graphisme particulier.

Le terme « PRODUIT1.) » en tant que vocable utilisé seul figurant sur les étiquettes n'est dès lors qu'un élément parmi d'autres permettant d'identifier le produit commercialisé par SOCIETE1.).

Le tribunal considère que si les étiquettes permettent d'attribuer le produit à SOCIETE1.) ce n'est pas en raison de l'indication « PRODUIT1.) » mais de la présence du logo de SOCIETE1.), de sorte qu'il y a lieu d'en conclure que les étiquettes ne sont pas un élément suffisant pour conclure à l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage de la marque PRODUIT1.).

Il résulte encore des pièces versées en cause que SOCIETE1.) a émis des brochures regroupant des produits vendus par elle lors d'actions promotionnelles, notamment en 2013, 2014 et 2015 qu'elle met en vente différents produits de peinture sous la dénomination « PRODUIT1.) », à laquelle sont adjoints différents autres termes suivant le produit concerné (TERME1.), TERME2.), TERME3.),...).

Ces pièces permettent de constater que les produits sous la dénomination « PRODUIT1.) » sont vendus par SOCIETE1.) et mis en avant par elle, avec multitude d'autres produits, dans le cadre d'offres promotionnelles ponctuelles, mais sont insuffisantes pour retenir que SOCIETE1.) a fait un usage du signe tel qu'il a pu acquérir un caractère distinctif.

SOCIETE1.) produit ensuite de très nombreuses factures émises entre 2013 et 2018 documentant la vente de produits sous la dénomination PRODUIT1.).

Il en résulte certes que les produits siglés PRODUIT1.) font partie intégrante de la palette de produits offerts en vente par SOCIETE1.). Elles ne permettent cependant pas de

déterminer la part de marché de ces produits, que ce soit au sein même de sa propre offre, sur le marché local et régional ou sur le marché au niveau du Benelux, ni que les clients ayant acquis ces produits l'ont fait spécifiquement en raison de l'assimilation qu'ils ont fait entre la marque et le produit.

SOCIETE1.) verse encore deux récapitulatifs de son chiffre d'affaires prétendument réalisé par les produits sous la marque PRODUIT1.) entre 2008 et 2017 et entre 2016 et 2019.

Ces pièces unilatérales non appuyés par des éléments comptables précis ne permettent cependant pas d'établir la réalité du chiffre d'affaires en relation avec les produits siglés PRODUIT1.).

De même, aucun élément du dossier ne permet de déterminer quelle proportion du public concernée serait en mesure d'associer le signe litigieux utilisé seul à SOCIETE1.). Elle n'établit pas non plus avoir engagé des dépenses promotionnelles importantes en vue de faire connaître sa marque.

Il est vrai que la marque PRODUIT1.) a été enregistrée il y a presque 50 ans. Les éléments à la disposition du tribunal ne permettent cependant pas de retracer l'usage du signe PRFI par SOCIETE1.) au-delà de l'année 2013.

Le tribunal considère en outre que l'analyse des différents éléments soumis par SOCIETE1.) pris en leur ensemble ne permet pas d'établir avec précision que par son usage suivi, le signe a acquis une distinctivité au regard du public pertinent.

En conséquence, au regard de l'ensemble des éléments dégagés ci-avant, il y a lieu de retenir qu'à défaut de distinctivité du signe PRODUIT1.), que ce soit au moment du dépôt de la marque ou par l'usage de celle-ci, il y a lieu d'annuler la marque Benelux n° NUMERO4.) avec les conséquences de droit.

2. La demande basée sur la contrefaçon de la marque Benelux n° NUMERO4.)

Eu égard à l'annulation de la marque litigieuse, la demande basée sur la contrefaçon de celle-ci manque de base et est dès lors à rejeter.

3. La demande reconventionnelle de SOCIETE2.)

SOCIETE2.) demande à voir condamner SOCIETE1.) à l'indemniser du préjudice découlant pour elle du fait qu'elle a dû arrêter la commercialisation des produits PRODUIT1.)TEC par SOCIETE3.) et du rebranding de ses produits sous le nom de PRODUIT2.).

Elle ne produit cependant aucun élément d'appréciation à l'appui de sa demande, de sorte qu'il y a lieu de la rejeter.

SOCIETE2.) demande encore à voir condamner SOCIETE1.) à prendre en charge les frais d'avocat exposés par SOCIETE2.).

A défaut de la moindre pièce à l'appui de sa demande, celle-ci est à rejeter.

4. Les demandes basées sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile

Eu égard à l'issue du litige, la demande de SOCIETE1.) sur cette base n'est pas fondée, de sorte qu'il y a lieu de la rejeter.

Le tribunal considère cependant qu'il serait inéquitable de laisser à charge de SOCIETE2.) tous les frais non compris dans le dépens, de sorte que sa demande de ce chef est fondée en principe.

Eu égard à l'import de l'affaire, aux difficultés qu'elle comporte et aux soins qu'elle requiert, le tribunal évalue à 1.500,- EUR l'indemnité redue de ce chef.

Par ces motifs :

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

joint les rôles inscrits sous les numéros TAL-2017-00446 et TAL-2018-01194,

reçoit les demandes en la forme,

dit la demande de la société de droit allemand SOCIETE2.) AG FARBWERKE en annulation de la marque Benelux PRODUIT1.) n° NUMERO4.) fondée,

annule la marque Benelux PRODUIT1.) n° NUMERO4.) comme non distinctive des produits des classes 2, 3 et 17 pour lesquels elle a été enregistrée,

ordonne la radiation de la marque Benelux PRODUIT1.) n° NUMERO4.) du registre de l'Office Benelux pour la Propriété Intellectuelle et la transcription du présent jugement dans ledit registre aux frais de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société de droit allemand SOCIETE2.) AG FARBWERKE,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA sur base de l'article 2240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit fondée la demande de la société de droit allemand SOCIETE2.) AG FARBWERKE sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 1.500,- EUR,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société de droit allemand SOCIETE2.) AG FARBWERKE le montant de 1.500,- EUR sur cette base,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à tous les frais et dépens de l'instance et en ordonne la distraction au profit de Maître AVOCAT2.), qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.