

Texte pseudonymisé

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

Jugement commercial 2020TALCH02/01828

Audience publique du vendredi, dix-huit décembre deux mille vingt.

Numéro 187886 du rôle

Composition :

Anick WOLFF, 1^{ère} vice-présidente ;
Paul ELZ, juge ;
Marlene MULLER, juge ;
Thierry LINSTER, greffier assumé.

Entre :

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

2) PERSONNE1.), administrateur de sociétés, domicilié à L(...), exploitant en nom personnel les laboratoires d'analyses médicales ORGANISATION1.) d'une part et SOCIETE1.) Lab d'autre part,

parties demandereses comparant par Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

3) la société à responsabilité limitée **SOCIETE2.)**, ayant son siège social à L(...), représentée par son conseil gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...);

partie intervenant volontairement, comparant par Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et :

1) La société anonyme **SOCIETE3.) SA**, établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...),

partie défenderessee, comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat, en remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

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

partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), muni d'une procuration du conseil d'administration.

3) L'association sans but lucratif **ORGANISATION2.) (ORGANISATION2.))**, une fondation de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-(...), actuellement 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 G(...)

partie défenderesse, comparant par Maître Raphael DIONIS, avocat, en remplacement de Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

Par exploit de l'Huissier de Justice Pierre BIEL, à Luxembourg, en date du 11 octobre 2017, les parties demanderesses ont fait donner assignation aux parties défenderesses à comparaître le 3 novembre 2017 à 9h00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, salle CO. 1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit :

L'affaire fut inscrite sous le numéro 187886 du rôle pour l'audience publique du 3 novembre 2017, devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale. Après plusieurs remises, l'affaire fut retenue à l'audience publique du 29 octobre, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Marianne DECKER, en remplacement de Maître Lydie LORANG donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens.

Maître Stéphanie COLLMANN, en remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, répliqua et exposa ses moyens.

Maître Raphael DIONIS, en remplacement de Maître Marielle STEVENOT répliqua et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Faits et antécédents procéduraux

La société anonyme SOCIETE3.) SA est propriétaire des laboratoires d'analyses médicales ORGANISATION3.). Jusqu'au 6 juin 2011, date à laquelle il a cédé toutes ses parts dans SOCIETE3.) à la société SOCIETE5.) (ci-après « SOCIETE5. »), PERSONNE1.) était actionnaire unique de SOCIETE3.)

Le 1^{er} juillet 2011, PERSONNE1.) a, en sa qualité d'administrateur délégué de SOCIETE3.), fait enregistrer auprès de l'association sans but lucratif ORGANISATION2.) (ORGANISATION2.) (ci-après « ORGANISATION2. ») le nom de domaine « PRODUIT1.).lu » pour compte de SOCIETE3.)

Après avoir occupé les postes d'administrateur, d'administrateur délégué et de membre du directoire de SOCIETE3.), PERSONNE1.) a été démis de ses fonctions en janvier 2014.

La société anonyme SOCIETE1.) SA a été constituée le 21 juillet 2008 sous la dénomination SOCIETE6.) SA, mais changeant sa dénomination en prenant celle de SOCIETE1.) le 11 avril 2016.

Depuis le 18 mai 2016, SOCIETE1.) a pour objet social « l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales comprenant notamment toutes prestations constitutives d'examens de laboratoires et d'analyses médicales de biologie médicale ».

PERSONNE1.) est l'actionnaire unique de SOCIETE1.) depuis sa création.

Fin 2017, PERSONNE1.) s'est porté acquéreur du laboratoire d'analyses médical ORGANISATION1.), qu'il exploitait en nom personnel. Il a également exploité en nom personnel l'enseigne « SOCIETE1.) Lab », exploitant un laboratoire d'analyses médicales, cette exploitation ayant été reprise par SOCIETE1.) à partir du 1^{er} janvier 2019.

La marque PRODUIT1.) associé à son logo a été déposée par SOCIETE1.) le 15 mars 2017 auprès de l'EUIPO et de l'Institut de la Propriété Intellectuelle à Berne (Suisse) dans les classes 9, 35 et 39. La demande de marque de l'Union européenne a été publiée le 30 mars 2017 et elle a été enregistrée le 10 juillet 2017. La marque a été mise à disposition de PERSONNE1.) au profit des deux enseignes commerciales exploitées par lui.

SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont lancé, le 29 juin 2017, par le biais d'une campagne de presse, l'application web et l'application smartphone PRODUIT1.) à destination des patients et des médecins.

Par exploit d'huissier de justice du 12 juillet 2017, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont introduit une procédure de référé voie de fait à l'encontre de SOCIETE3.) et la société anonyme SOCIETE4.) SA en vue de faire cesser l'utilisation du nom de domaine www.PRODUIT1.).lu.

Par ordonnance de référé du 1^{er} septembre 2017, cette demande fut rejetée, mais suite à un appel interjeté contre la décision par acte du 5 octobre 2017, la Cour d'appel a, par arrêt du 1^{er} avril 2020, réformé la décision de première instance et interdit à la société SOCIETE3.) l'usage dudit nom de domaine.

Une demande en annulation de la marque PRODUIT1.) introduite par SOCIETE3.) devant l'EUIPO le 20 octobre 2017 a été rejetée par décision du 4 juillet 2019, faute pour SOCIETE3.) d'avoir rapporté la preuve de la mauvaise foi de SOCIETE1.) lors du dépôt de la marque.

Suite à une scission de SOCIETE1.) adoptée suivant acte notarié du 20 novembre 2019, celle-ci a apporté à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après « SOCIETE2. ») les éléments d'actif et de passif liés aux droits de propriété intellectuelle qu'elle détenait. SOCIETE2.) est dès lors désormais titulaire de la marque PRODUIT1.).

PERSONNE1.) a par ailleurs fait apport de son fonds de commerce avec tous les droits et obligations à SOCIETE1.), qui reprend dès lors à son compte la demande initialement introduite par PERSONNE1.).

Procédure

Par exploit d'huissier de justice du 11 octobre 2017, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont fait donner assignation à SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.) SA et ORGANISATION2.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale.

Par requête datée au 26 octobre 2020, SOCIETE2.) a déclaré reprendre pour son compte la demande de SOCIETE1.) concernant la contrefaçon de la marque PRODUIT1.).

Prétentions et moyens des parties

SOCIETE2.) et **SOCIETE1.)** demandent à voir constater que c'est à tort que SOCIETE3.) utilise le nom de domaine www.PRODUIT1.).lu en violation des droits de la marque déposée par SOCIETE1.) et en vue de créer la confusion en faisant naître l'impression incorrecte que l'application web et smartphone PRODUIT1.) serait une création des laboratoires d'analyses médicales ORGANISATION3.), l'enseigne commerciale de SOCIETE3.), donc en commettant un acte de concurrence déloyale au détriment de SOCIETE1.), exploitant désormais les laboratoires d'analyses médicales ORGANISATION1.) et SOCIETE1.) Lab, et partant à voir interdire à SOCIETE3.) l'utilisation du nom de domaine PRODUIT1.).lu à partir du jour du prononcé du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 2.500,- EUR par jour de retard.

Elles demandent encore à voir déclarer le jugement à intervenir commun à SOCIETE4.) et ORGANISATION2.) et à leur voir ordonner de procéder au transfert du nom de domaine PRODUIT1.).lu actuellement utilisé par SOCIETE3.) au profit de SOCIETE2.), détentrice de la marque PRODUIT1.).

Elles demandent ensuite, au dernier état de la procédure, la condamnation de SOCIETE3.) à payer à SOCIETE2.) le montant de 30.000,- EUR à titre de dommages et intérêts ou toute somme même supérieure, et à SOCIETE1.) le montant de 200.000,- EUR ou toute somme même supérieure, le tout avec les intérêts légaux à partir de l'assignation jusqu'à solde, en application des articles 2.21 de la CBPI et 1382 et suivants du Code civil.

Elles demandent enfin à voir condamner SOCIETE3.) à leur payer une indemnité de procédure de 5.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes, les parties demandereses font exposer que SOCIETE1.) a développé un logiciel consistant en un outil de communication entre médecins, laboratoires et patients, se présentant sous la forme d'un service web et d'une application smartphone compatible iOS et Android, portant le nom PRODUIT1.).

Elles affirment que le lendemain du lancement de leur application PRODUIT1.), soit le 30 juin 2017, SOCIETE3.) aurait fait modifier la zone DNS relative au nom de domaine www.PRODUIT1.).lu, alors qu'il était resté inactif pendant près de six ans. Elles précisent que SOCIETE3.) ne rapporterait pas la moindre preuve de l'usage du nom de domaine litigieux avant cette date.

Suite à cette modification de la zone DNS, le nom de domaine PRODUIT1.).lu aurait pointé directement vers le serveur du site ORGANISATION3.), de sorte à ce qu'un utilisateur non averti, introduisant l'adresse « PRODUIT1.).lu » dans son moteur de recherche, serait redirigé vers le site de ORGANISATION3.), concurrent direct de SOCIETE1.), et viendrait à la conclusion que ce service est offert par ORGANISATION3.) et non pas les parties demandereses, créant de ce fait un risque de confusion manifeste quant au prestataire du nouveau service.

L'opération de modification de zone DNS résulterait nécessairement d'une demande spéciale de l'entité en faveur de laquelle le nom de domaine est enregistré auprès d'un

service spécialisé, en l'occurrence SOCIETE4.). Cette opération aurait été initialisée par SOCIETE3.) le 30 juin 2017 dans l'unique but de rediriger tous les utilisateurs intéressés par la marque PRODUIT1.) vers ORGANISATION3.).

Ce faisant SOCIETE3.) aurait commis non seulement une violation des droits attachés à la marque PRODUIT1.), mais également un acte de concurrence déloyale.

Les parties demanderesses réfutent toute mauvaise foi dans leur chef en raison du fait que PERSONNE1.), qui était à l'origine de l'enregistrement du nom de domaine lorsqu'il était à la tête de SOCIETE3.), avait connaissance de celui-ci, alors qu'il savait également que le nom de domaine n'était pas utilisé par SOCIETE3.)

Concernant l'atteinte aux droits attachés à la marque, les parties demanderesses se basent sur les articles 9.2 et 9.3 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (ci-après « RMUE »).

SOCIETE1.) jouissant d'un droit exclusif sur la marque PRODUIT1.) depuis le 15 mars 2017, date de son dépôt, elle pourrait interdire à SOCIETE3.) de faire usage dans la vie des affaires du signe protégé, ce qu'elle ferait en faisant rediriger, via le nom de domaine PRODUIT1.).lu, un client potentiel vers le site internet ORGANISATION3.) pour lui faire croire que c'est elle qui offre les services prévus dans le paquet d'offres PRODUIT1.), créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit de l'utilisateur.

Elles donnent à considérer que les droits attachés au nom de domaine ne constituent pas des droits de propriété intellectuelle, mais confèrent simplement un droit d'usage. L'antériorité de l'enregistrement du nom de domaine ne serait opposable à l'enregistrement d'une marque que dans la mesure où le nom de domaine a fait l'objet d'une exploitation effective sous la forme d'un site internet. En l'espèce, le nom de domaine PRODUIT1.).lu n'aurait cependant été activé qu'entre le 30 juin et le 5 juillet 2017, soit après l'enregistrement de la marque PRODUIT1.). Il résulterait ainsi du site internet MEDIA1.) que le nom de domaine litigieux était inactif au 28 juin 2017, alors que la même recherche entreprise le 20 décembre 2017 indiquerait le renvoi du site www.PRODUIT1.).lu vers le site www.SOCIETE3.).lu. Ces constats seraient par ailleurs corroborés par des attestations testimoniales versées en cause.

La marque PRODUIT1.) déposée le 15 mars 2017 serait dès lors à considérer comme un signe antérieur.

Le risque de confusion entre les deux signes serait manifeste, alors que la marque PRODUIT1.) et le nom de domaine PRODUIT1.).lu seraient identiques, sinon très similaires d'un point de vue visuel, phonétique et conceptuel.

Les services offerts, à savoir des analyses médicales et un portail d'accès aux résultats desdites analyses, seraient identiques.

S'agissant du risque de confusion, la jurisprudence de l'Union européenne établirait clairement qu'il doit être apprécié de manière globale en tenant compte des éléments dominants et distinctifs des signes à comparer.

En l'espèce, la contrefaçon de marque serait établie conformément à l'article 9.2 du RMUE et serait constitutive d'une faute au plan civil donnant lieu à une indemnisation.

Concernant la concurrence déloyale et les agissements parasites, les parties demanderesses se basent sur la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et notamment son article 10 bis, garantissant aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale. A défaut de textes internes en droit luxembourgeois en matière de concurrence déloyale, suite à l'abrogation de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, ce texte de droit international serait d'application directe devant les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Conformément à ces dispositions, le signe PRODUIT1.) serait protégé et conférerait un droit exclusif aux parties demanderesses.

Le risque de confusion très élevé créé par l'utilisation qu'en fait SOCIETE3.) en redirigeant les recherches sous le mot-clé « PRODUIT1.) » serait encore constitutif d'un acte de concurrence déloyale, un tel acte n'étant pas commis par un commerçant moyennement honnête.

Elle profiterait du savoir-faire, du fruit du travail intellectuel et de l'investissement de SOCIETE1.), commettant ainsi un parasitisme économique au détriment de SOCIETE1.).

Il y aurait lieu de retenir qu'au regard de la couverture médiatique du lancement de l'application PRODUIT1.), SOCIETE3.) ne pourrait pas prétendre ne pas avoir eu connaissance de l'existence de l'enseigne PRODUIT1.), ceci d'autant moins que la modification de la zone DNS du nom de domaine serait survenue le lendemain de ce lancement.

Au regard de ce qui précède, il y aurait lieu d'interdire à SOCIETE3.) l'utilisation de cette marque.

L'utilisation parasitaire du nom de domaine en violation de la protection préexistante de la marque PRODUIT1.), constitutive de faute en matière de responsabilité délictuelle, aurait par ailleurs causé un dommage à SOCIETE2.) évalué à principalement à 31.350,- EUR sinon à 30.000,- EUR, tandis que SOCIETE1.) aurait subi un préjudice évalué à 200.000,- EUR, par la déviation volontaire par SOCIETE3.) de la clientèle de ORGANISATION1.) et SOCIETE1.) Lab, exploités désormais par SOCIETE1.).

Les montants indemnitaires sont composés comme suit :

Concernant SOCIETE2.), ayant repris les droits appartenant précédemment à SOCIETE1.), la demande est basée principalement sur l'article 2.21 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »), applicable au présent litige en vertu de l'article 17.1 du RMUE et subsidiairement sur les articles 1382 et suivants du Code civil.

Elle subirait un préjudice important du fait de la contrefaçon de sa marque et dès lors tous les aspects appropriés pour l'évaluation du dommage devraient être pris en considération, comprenant les conséquences économiques négatives, et notamment le manque à gagner et les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant.

Il y aurait par ailleurs lieu de considérer la mauvaise foi de SOCIETE3.) pour l'évaluation du dommage.

Le préjudice matériel pourrait être calculé sur base du montant des redevances ou droits qui auraient été dus si SOCIETE3.) avait demandé l'autorisation d'utiliser la marque. Les parties demanderesses évaluent à 950,- EUR par mois les droits de licence qu'elles auraient pu réclamer sur une durée de 33 mois (du 30 juin 2017 jusqu'au 1^{er} avril 2020, date de l'arrêt interdisant provisoirement à SOCIETE3.) toute utilisation du signe PRODUIT1.)), soit un montant total de 31.350,- EUR. A titre subsidiaire, SOCIETE2.) demande l'allocation d'un montant forfaitaire de 30.000,- EUR en réparation de son préjudice.

Quant à SOCIETE1.), affirmant subir un préjudice du fait de la concurrence déloyale voire du parasitisme économique, elle réclame le montant de 40.000,- EUR au titre de son manque à gagner, en raison du détournement des clients dont aurait profité SOCIETE3.)

Elle réclame encore la somme de 150.000,- EUR en réparation du trouble commercial à la fois moral et économique causé par les actes de SOCIETE3.)

Elle réclame enfin le montant de 10.000,- EUR en raison du préjudice causé par le parasitisme de SOCIETE3.), ayant indument profité des efforts promotionnels exposés par SOCIETE1.) au moment du lancement de son application PRODUIT1.).

SOCIETE3.) conclut au rejet de la demande adverse. Elle donne à considérer que le logiciel actuellement utilisé par les parties demanderesses aurait été développé par SOCIETE3.) à partir de 2011, le nom de domaine PRODUIT1.).lu étant attaché à ce logiciel.

PERSONNE1.) se serait ensuite engagé dans une activité concurrente et profité des nombreux travaux effectués pour le développement du logiciel à l'époque où il était encore administrateur délégué de SOCIETE3.)

Elle reproche aux parties demanderesses d'être de mauvaise foi, alors qu'elle aurait sciemment attendu trois mois après le dépôt de sa marque, partant jusqu'à l'écoulement du délai pour pouvoir introduire une opposition contre le dépôt de marque, pour lancer sa campagne de publicité relative à l'application PRODUIT1.), et ainsi ôter à SOCIETE3.) la possibilité de se défendre contre ce dépôt de marque.

SOCIETE3.) considère que le tribunal de céans ne serait pas obligé de suivre le raisonnement de la Cour ayant statué en appel dans le cadre de la demande en référé tendant à la suspension du nom de domaine PRODUIT1.), ni celle de l'EUIPO ayant statué sur la demande en annulation de la marque PRODUIT1.).

Il ne serait en l'espèce pas prouvé que les parties demanderesses aient fait un usage de la marque PRODUIT1.) antérieurement à l'usage du nom de domaine. Le défaut d'usage du

nom de domaine entre son enregistrement en 2011 et le dépôt de la marque PRODUIT1.) ne serait par ailleurs pas prouvé.

Ce serait une mauvaise interprétation en la matière d'affirmer que la marque prévaudrait sur le nom de domaine.

Aucune faute dans le chef de SOCIETE3.) ne serait en conséquence établie, de sorte que la demande devrait être rejetée. Elle conteste par ailleurs l'existence d'un quelconque dommage dans le chef des parties demanderesses.

ORGANISATION2.) conclut en premier lieu à la nullité pour cause de libellé obscur de la demande en ce qu'elle est dirigée contre elle, alors qu'il lui serait impossible de comprendre pourquoi elle a été atraite devant le tribunal dans la présente affaire. Aucune explication ne serait donnée dans le corps de l'assignation quant à la demande dirigée contre elle dans le dispositif, de sorte qu'il lui serait impossible d'organiser sa défense et qu'elle subirait de ce fait un grief, sinon une gêne réelle, justifiant la nullité de la demande.

A titre subsidiaire, ORGANISATION2.) conclut à l'irrecevabilité de la demande dirigée contre elle en raison du défaut d'intérêt à agir dans son chef. En effet, en sa qualité de Registre en matière de noms de domaine, elle n'aurait aucun pouvoir d'action quant aux demandes formulées contre elle, tendant à lui voir ordonner de procéder au transfert du nom de domaine PRODUIT1.).lu, actuellement utilisé par SOCIETE3.) au profit de SOCIETE1.) (en réalité SOCIETE2.)). Les parties demanderesses commettraient par ailleurs une erreur en assimilant les rôles de ORGANISATION2.) et d'SOCIETE4.).

Quant au fond, ORGANISATION2.) fait exposer qu'en sa qualité de Registre, sa fonction consiste à répertorier les informations qui lui sont transmises par le *Registrar*, en l'occurrence SOCIETE4.), mais qu'elle n'a aucun pouvoir sur ces informations, que ce soit pour leur inscription ou leur modification. Elle n'aurait aucun pouvoir de procéder unilatéralement au transfert d'un nom de domaine, ce pouvoir revenant au *Registrar*.

Ni le Registre ni le *Registrar* n'accompliraient par ailleurs de démarche active relative à la gestion des noms de domaine, la procédure étant entièrement automatisée.

La demande formulée à son égard ne serait réalisable ni juridiquement ni matériellement puisqu'en dehors du champ de compétence de ORGANISATION2.). L'enregistrement du nom de domaine PRODUIT1.).lu résulterait d'un contrat de service entre SOCIETE4.) et SOCIETE3.) en tant que *Registrant*, qui ne pourrait être transféré, alors que cela reviendrait à imposer la conclusion d'un contrat entre SOCIETE4.) et SOCIETE1.) (SOCIETE2.)). Obliger ORGANISATION2.) à changer le titulaire d'un nom de domaine reviendrait à la faire intervenir dans une relation commerciale en en modifiant les parties en violation de leurs droits et alors qu'elle est tierce au contrat, portant ainsi une atteinte disproportionnée à la liberté de choisir son cocontractant.

Le concours de ORGANISATION2.) et SOCIETE4.) serait par ailleurs inutile, alors que dans l'hypothèse où le tribunal attribuerait le nom de domaine à SOCIETE1.) (en fait

SOCIETE2.)), il suffirait à celle-ci de faire la demande d'enregistrement du nom de domaine auprès du *Registrar* de son choix.

La mise en cause de ORGANISATION2.) étant dès lors inutile, disproportionnée et juridiquement infondée, elle demande à être mise hors de cause et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

SOCIETE4.) se rallie aux conclusions de ORGANISATION2.).

Appréciation

A titre préliminaire, le tribunal précise que dans la mesure où SOCIETE2.) a repris les droits de SOCIETE1.) en rapport avec la marque PRODUIT1.) et que SOCIETE1.) a repris les droits de PERSONNE1.) en tant qu'exploitant des enseignes ORGANISATION1.) et SOCIETE1.) Lab, l'analyse qui suit se référera exclusivement aux actuels titulaires des droits.

- Les demandes dirigées contre SOCIETE3.)
 - (i) La demande de SOCIETE2.) basée sur la contrefaçon de marque
 - L'existence d'une contrefaçon

Aux termes de l'article 9 du RMUE,

« 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque:

a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'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) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste

motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice.

3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2:

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;

e) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité;

f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE.

4. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque. »

Il est communément admis que les noms de domaine constituent des signes distinctifs (V. G. Loiseau, Nom de domaine et Internet : turbulences autour d'un nouveau signe distinctif : D. 1999, chron. p. 245).

Un nom de domaine constitue un signe distinctif dont l'antériorité peut être revendiquée pour demander l'annulation d'une marque dès lors que cette antériorité est certaine, se traduisant par une exploitation effective, et qu'il existe un risque de confusion généré par la concomitance des deux signes (CA Aix en Provence, 4 juillet 2019, RG n° 17/01088). Ce n'est en effet que si le nom de domaine est relié à un site actif que le risque de confusion pourra être apprécié.

Il arrive fréquemment que des personnes sollicitent intentionnellement l'attribution de noms de domaine qui reproduisent les termes de signes distinctifs appartenant à des tiers, dans l'espoir de pouvoir leur céder à titre onéreux, les adresses ainsi obtenues.

Pour prévenir toute velléité frauduleuse, la jurisprudence a fait dépendre la protection du nom de domaine d'une condition d'exploitation antérieure effective (CA Versailles, 16 mars 2004, n° 03/00311 : JurisData n° 2004-245509).

La même solution a été retenue par l'EUIPO dans une décision du 9 juillet 2014 (affaire R 1941/2011-1) dans les termes suivants : « Le seul enregistrement d'un nom de domaine,

qui constitue une opération technique visant uniquement à permettre à son titulaire de l'utiliser sur le réseau Internet pendant un laps de temps déterminé, ne saurait constituer en soi la preuve d'une telle utilisation à défaut d'éléments concrets démontrant que tel est bien le cas (14.05.2013, T-321/11 & T-322/11, PARTITO DELLA LIBERTÁ, EU:T:2013:240, § 40) ».

Par conséquent, le conflit entre une marque et un nom de domaine se résout par la comparaison de la date de dépôt de la marque avec celle de la première exploitation effective du site internet lié au nom de domaine et non avec celle d'attribution du nom de domaine.

Il a été admis par la CJCE (11 septembre 2007 ; C-17/06 ; 62006CJ0017) que « l'usage, par un tiers qui n'y a pas été autorisé, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire conformément à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, s'il s'agit d'un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

Si tel est le cas, l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 n'est susceptible de faire obstacle à une telle interdiction que si l'usage par le tiers de sa dénomination sociale ou de son nom commercial est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ».

Les principes de la directive 89/104/CEE énoncés ci-avant ont été repris par les articles 10 et 14 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marque.

Cette décision est transposable aux noms de domaine.

Il résulte des pièces versées en cause que SOCIETE2.) est titulaire de la marque figurative de l'Union européenne n° (...) « PRODUIT1.) » dans les classes 9, 35 et 39, ainsi que de la marque suisse du même nom déposée devant l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle. Les demandes d'enregistrement ont été introduites le 15 mars 2017. La marque de l'Union européenne a été enregistrée le 10 juillet 2017 avec effet à la date de dépôt et elle bénéficie dès lors depuis cette date de la protection découlant de l'article 9 du RMUE.

Dans la mesure où l'EUIPO a rejeté la demande en nullité de la marque PRODUIT1.), celle-ci n'est plus susceptible d'être remise en cause et ouvre dès lors le droit à SOCIETE2.) de requérir la protection attachée à la marque en vertu de l'article 9 du RMUE.

Il est reproché à SOCIETE3.) d'utiliser le nom de domaine PRODUIT1.).lu en violation des droits attachés à la marque de SOCIETE2.)

Le nom de domaine PRODUIT1.).lu a été enregistré par SOCIETE3.) le 1^{er} juillet 2011, à une époque où PERSONNE1.) en était l'actionnaire et l'administrateur unique. Les parties

demanderesse affirment cependant que SOCIETE3.) n'en a fait aucun usage avant le 30 juin 2017.

Le nom de domaine PRODUIT1.)lu a dès lors été enregistré avant l'enregistrement de la marque PRODUIT1.).

Il résulte d'un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 5 juillet 2017 qu'en ouvrant la page « PRODUIT1.)lu », le navigateur internet redirigeait l'utilisateur vers la page d'accueil de ORGANISATION3.).

La modification de la zone DNS du nom de domaine PRODUIT1.)lu, permettant la redirection vers le site internet ORGANISATION3.), n'est pas contestée, mais SOCIETE3.) considère qu'en raison de l'antériorité du nom de domaine enregistré à son nom, l'utilisation de celui-ci ne pourrait pas être considérée comme illicite au regard de la protection attachée à la marque PRODUIT1.).

SOCIETE3.) conteste ne pas avoir utilisé le nom de domaine PRODUIT1.)lu avant le lancement du service PRODUIT1.) par SOCIETE1.) le 30 juin 2017.

Les parties sont en désaccord sur la charge de la preuve de l'usage du nom de domaine.

Au regard des principes développés ci-avant, il appartient à la partie qui entend se défendre contre une action en contrefaçon de marque en invoquant l'antériorité d'usage d'un autre signe distinctif de rapporter la preuve de cette antériorité. Il incombe en conséquence à SOCIETE3.) de prouver que le nom de domaine PRODUIT1.)lu a fait l'objet d'un usage effectif avant le dépôt de la marque PRODUIT1.) par SOCIETE1.).

Une telle preuve n'est cependant pas rapportée en l'espèce.

Il résulte au contraire des pièces versées en cause par les parties demanderesses, et notamment du document émanant du site internet « MEDIA1.) » ([https://MEDIA1.\)](https://MEDIA1.))) qu'aucune activité en relation avec le nom de domaine PRODUIT1.)lu n'a pu être relevée avant le 28 juin 2017, dès lors après le dépôt de la marque PRODUIT1.).

L'EUIPO reconnaît la force probante des documents émanant de « MEDIA1.) », tel que cela résulte à titre d'exemple d'une décision du 9 juillet 2014 (affaire R 1941/2011-1).

La non-utilisation du nom de domaine PRODUIT1.)lu au moment du dépôt de la marque PRODUIT1.) et jusqu'au jour du lancement du service PRODUIT1.) par SOCIETE1.) est en outre établi par les attestations testimoniales d'TEMOIN1.) et de TEMOIN2.).

Il y a également lieu de relever, comme l'a fait par ailleurs l'EUIPO, qu'il aurait été aisé pour SOCIETE3.) de rapporter la preuve de l'usage de son nom de domaine, ce qu'elle a cependant omis de faire. SOCIETE3.) est dès lors malvenue de contester la force probante des éléments de preuve soumis par les parties demanderesses, de sorte qu'il y a lieu de retenir que l'usage du nom de domaine antérieurement au dépôt de la marque n'est pas établi et que dès lors le nom de domaine PRODUIT1.)lu ne bénéficie d'aucune protection basée sur l'antériorité.

Il convient par ailleurs de préciser qu'il ne s'agit pas en l'espèce de favoriser la protection de marque au détriment de celle du nom de domaine, mais uniquement de procéder par voie de comparaison des dates auxquelles la protection des différents signes a débuté.

Il y a lieu de faire abstraction des développements de SOCIETE3.) basés sur une prétendue mauvaise foi des demanderesses en ce qu'elles auraient fait enregistrer la marque PRODUIT1.) tout en sachant que SOCIETE3.) était titulaire du nom de domaine PRODUIT1.).lu, alors qu'à défaut d'usage de celui-ci, il ne pouvait en aucun cas faire obstacle au dépôt d'une marque.

Le bien-fondé de l'action en contrefaçon dépend de plusieurs paramètres. Il faut tout d'abord se demander si, et le cas échéant comment, le titulaire de la marque doit établir l'existence d'un risque de confusion. Il faut ensuite que le nom de domaine litigieux soit utilisé dans la vie des affaires. Le nom de domaine doit désigner des produits ou des services. Il faut enfin qu'il produise effet sur le territoire de protection de la marque (principe de territorialité).

Il est admis que lorsque le nom de domaine est identique à la marque antérieure et que tous deux désignent des produits ou services identiques, la contrefaçon est constituée, sans qu'il soit nécessaire au bien-fondé de l'action d'établir l'existence d'un risque de confusion ; cette solution résulte de l'article 9, 2° a), du RMUE (JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7519 : Marques et noms de domaine, n° 33).

En l'espèce, il est constant que la marque et le nom de domaine sont identiques (si ce n'est l'adjonction du suffixe .lu faisant partie intégrante du nom de domaine) et que les services visés par les deux signes sont identiques, à savoir l'exploitation de laboratoires d'analyses médicales. Le risque de confusion entre les deux signes est dès lors établi.

Il ne fait par ailleurs pas de doute que les deux signes sont utilisés dans la vie des affaires.

Concernant l'utilisation du signe pour désigner des produits ou services, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a décidé qu'une dénomination sociale et une enseigne peuvent indirectement désigner des produits ou services (*CJCE, 11 sept. 2007, aff. C-17/06 : JCP E 2007, act. 430 ; Propr. intell. 2008, n° 26, note G. Bonet*). La solution vaut sans conteste pour le nom de domaine.

Or, la reproduction ou l'imitation d'une marque dans un signe distinctif, et spécialement un nom de domaine, n'a pas nécessairement pour but de désigner des produits ou des services. Tel n'est pas le cas lorsque l'élément litigieux, identique ou semblable à la marque prétendue contrefaite, est un terme issu du langage courant et qu'il est utilisé dans ce sens courant et non comme dénomination d'un produit ou d'un service.

La licéité de l'usage d'un terme dans son sens courant suppose en outre que ce terme soit nécessaire à son utilisateur. Ce dernier doit donc être en mesure de justifier que ce terme est le plus adéquat à l'expression du message qu'il souhaite délivrer. L'existence de termes plus appropriés tend au contraire à démontrer que le choix d'un signe déjà réservé comme marque n'est pas innocent, mais motivé par le désir parasitaire de tirer profit du pouvoir attractif de celle-ci. C'est ce qu'estime la Cour de cassation dans un autre arrêt du 20 février

2007 (Cass. com., 20 févr. 2007, n° 05-10.462 : JurisData n° 2007-037559 ; RLDI avr. 2007, n° 846, obs. L. Costes et J.-B. Auroux ; RLDI juin 2007, n° 906, note D. Forest et E. Dangleterre ; JurisClasseur, op. cit. n° 42).

En l'espèce, il est manifeste que la dénomination « PRODUIT1.) » n'est pas issue du langage courant et qu'en tout état de cause, l'utilisation de ce terme n'était à aucun moment nécessaire pour SOCIETE3.), ceci d'autant moins qu'elle n'a pas utilisé le nom de domaine enregistré en son nom pendant 6 ans et ne l'a activé qu'au moment où son concurrent a lancé son service sous la marque PRODUIT1.).

Concernant enfin la condition de territorialité, suivant laquelle seules les atteintes commises sur le territoire de protection d'une marque constituent des contrefaçons, le tribunal constate que tant la marque PRODUIT1.) que le nom de domaine PRODUIT1.).lu sont utilisés dans le cadre de l'exploitation de laboratoires d'analyses médicales sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Il résulte dès lors de l'ensemble des développements qui précèdent que l'utilisation par SOCIETE3.) du nom de domaine PRODUIT1.).lu constitue un acte de contrefaçon et que dès lors les demandes liées à cette contrefaçon sont fondées en principe.

- La réparation du préjudice découlant de la contrefaçon

SOCIETE2.) demande la réparation du dommage qu'elle prétend avoir subi du fait de la contrefaçon de sa marque par SOCIETE3.) sur base de l'article 2.21 de la CBPI, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle considère qu'il y aurait lieu de prendre en compte la mauvaise foi dont aurait fait preuve SOCIETE3.) en activant son nom de domaine le lendemain du lancement de l'application PRODUIT1.), dans l'unique but de nuire aux parties demanderesses.

Elle fait valoir que son dommage matériel pourrait être calculé sur base des redevances ou droits qui auraient été dus si SOCIETE3.) avait demandé l'autorisation d'utiliser la marque, conformément au paragraphe 2 sous b) de la CBPI. Fixant à 950,- EUR par mois sur une durée de 33 mois d'utilisation allant du 30 juin 2017 au 1^{er} avril 2020, elle évalue son dommage à 31.350,- EUR.

A titre subsidiaire, elle demande une évaluation forfaitaire de son préjudice matériel et moral à 30.000,- EUR.

SOCIETE3.) conteste l'existence d'un quelconque préjudice dans le chef de SOCIETE2.)

L'article 2.21 de la CBPI dispose comme suit :

« 1. Dans les mêmes conditions qu'à l'article 2.20, alinéa 2, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite de l'usage au sens de cette disposition.

2. Le tribunal qui fixe les dommages-intérêts:

a. prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire de la marque du fait de l'atteinte; ou

b. à titre d'alternative pour la disposition sous a, peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser la marque.

Concernant l'évaluation du préjudice sur base d'un hypothétique contrat de licence en vue de l'utilisation de la marque, le tribunal constate que SOCIETE2.) ne fournit aucun élément objectif permettant d'évaluer le montant des redevances qui auraient pu être facturées pour l'utilisation de la marque. Il paraît par ailleurs très improbable qu'un contrat de licence aurait pu être signé entre les parties.

Le tribunal considère cependant que la contrefaçon constatée en l'espèce a nécessairement causé un préjudice, sinon matériel, alors en tout état de cause moral au titulaire de la marque, du fait des agissements de SOCIETE3.), qui a activé son nom de domaine en l'utilisant pour rediriger les internautes voulant accéder aux services PRODUIT1.) vers sa propre page internet dans un but qui peut être qualifié de frustratoire.

Ce préjudice est évalué *ex aequo et bono* au montant de 20.000,- EUR, de sorte que la demande de SOCIETE2.) est fondée pour ce montant.

(ii) La demande de SOCIETE1.) basée sur la concurrence déloyale et le parasitisme

- L'existence d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme

Depuis l'abrogation de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative par la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative, il n'y a plus de législation spéciale en matière de concurrence déloyale au Luxembourg.

Les actes reprochés de concurrence déloyale et de parasitisme doivent donc s'analyser, à l'instar de ce qui se pratique en France, sur base de la responsabilité délictuelle. Ces mêmes actes sont, le cas échéant, également susceptibles d'être constitutifs d'une pratique commerciale déloyale au sens des articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation.

SOCIETE1.) conclut à l'existence d'actes de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires de SOCIETE3.) à son égard, affirmant bénéficier d'un droit exclusif sur le signe ou l'enseigne PRODUIT1.), qu'elle utilise dans le cadre de l'exploitation des enseignes ORGANISATION1.) et SOCIETE1.) Lab, en raison des droits antérieurs dont elle dispose.

En activant le nom de domaine PRODUIT1.)lu pour diriger les clients de SOCIETE1.) vers la page internet de SOCIETE3.), celle-ci aurait indûment profité du savoir-faire, du fruit du travail intellectuel et de l'investissement de SOCIETE1.). Ces actes seraient à considérer de déloyaux, alors qu'ils n'auraient pas été commis par un commerçant moyennement honnête. La protection contre les actes de concurrence déloyale serait garantie par la Convention d'Union de Paris, qui devrait bénéficier de manière directe aux ressortissants luxembourgeois.

SOCIETE3.) conteste tout acte de concurrence déloyale dans son chef, affirmant au contraire que SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont eu des agissements parasites, en ce que le logiciel actuellement utilisé pour le fonctionnement de l'application PRODUIT1.) aurait été développé par les salariés de SOCIETE3.) et aux frais de celle-ci, à l'époque où PERSONNE1.) était encore à la tête de la société.

Aux termes de l'article 10bis de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après « la Convention ») :

« 1) Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.

2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

3) Notamment devront être interdits :

1° tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;

2° les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;

3° les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises ».

L'article 2 de la Convention dispose que les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouissent des avantages accordés aux nationaux « *dans tous les autres pays de l'Union* », mais ne règle pas les questions relatives à la protection d'un national unioniste dans son propre pays. Il pourra cependant invoquer le bénéfice des dispositions de la Convention dans son pays si la législation de ce pays l'y autorise (JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7720 : Convention de Paris, n° 42).

Au Luxembourg, aucune disposition spécifique n'autorise le recours aux dispositions de la Convention en matière de concurrence déloyale.

Or, aux termes de l'article 2.2 de Loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, « sans préjudice des droits accordés aux ressortissants des autres Etats parties à la Convention de Paris, les ressortissants luxembourgeois peuvent

revendiquer l'application à leur profit, dans le Grand-Duché de Luxembourg, des dispositions de cette Convention ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ladite Convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi luxembourgeoise pour protéger leurs droits de propriété industrielle ».

Il découle de ce texte une volonté du législateur luxembourgeois de faire bénéficier ses ressortissants des dispositions de la Convention de Paris, de sorte qu'il y a lieu de prendre en considération les dispositions précitées pour la solution du présent litige.

SOCIETE1.) n'est pas titulaire de la marque PRODUIT1.), mais dispose incontestablement d'un droit d'usage sur celle-ci, alors qu'elle l'utilise de l'accord du titulaire de la marque, SOCIETE2.) dans l'exercice de ses activités d'exploitation de laboratoires d'analyses médicales. Elle doit être considérée comme exploitant de la marque.

L'action en concurrence déloyale du licencié ne doit être accueillie que s'il établit que son adversaire a créé un risque de confusion avec son activité par l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque qu'il est habilité à exploiter et qu'il exploite effectivement : ce n'est qu'ainsi que l'on respecte la distinction entre protection privative, fondée sur l'enregistrement, et protection indirecte par le droit commun, liée à l'existence d'une faute, constituée par la création d'un risque de confusion sur le marché.

Le risque de confusion s'apprécie de manière abstraite en matière de contrefaçon, par référence à la marque telle qu'enregistrée, peu important qu'elle ne soit pas exploitée. En revanche, sur le terrain de la concurrence déloyale, la faute n'est constituée que si le risque de confusion existe concrètement sur le marché.

Le licencié demandeur à l'action invoque uniquement une faute, autrement dit l'usage qu'il fait du signe et le risque de confusion engendré par le défendeur avec l'activité qu'il exerce légitimement sous ce signe (JurisClasseur Concurrence – Consommation ; Fasc. 160 : Marques et concurrence déloyale, n° 45 et 46).

Il a été jugé que « l'utilisation d'un nom commercial dans un nom de domaine, qui porte atteinte à la fonction d'identification ou de publicité du nom commercial antérieurement utilisé par un concurrent (...) constitue un acte de concurrence déloyale » (Cour de cassation française, chambre commerciale, 7 juillet 2004, n° 02-17.416, n° Juris Data : 2004-024595).

Le critère juridique de la concurrence déloyale est la déloyauté, et non point le détournement de clientèle. Au demeurant, la loyauté prise en considération n'est plus la « loyauté du concurrent » (par une approche subjective), mais bien une « loyauté dans la concurrence », par une approche objective « permettant de fonder des normes de comportement » (l'observation est de Y. Picod, *Concurrence déloyale et concurrence anticontractuelle*, dans Y. Serra (dir.) *La concurrence déloyale. Permanence et devenir* : Dalloz, 2001, p. 11 s., spéc. p. 17-18). Le détournement de clientèle peut être une conséquence de la déloyauté, mais n'est pas nécessaire et, de toute façon, n'est pas un critère juridique mais une notion économique.

En l'espèce, le tribunal considère que le fait par SOCIETE3.) de faire des démarches actives tendant à la redirection vers sa page internet les recherches effectuées par les internautes en utilisant le mot-clé « PRODUIT1.) » suite à la campagne de publicité lancée dans la presse les 29 et 30 juin 2017 constitue incontestablement un acte contraire aux usages honnêtes en matière d'activités commerciales. Cette redirection a par ailleurs créé un risque de confusion certain dans l'esprit des consommateurs, dans la mesure où les clients effectifs ou potentiels de SOCIETE1.), en introduisant le mot-clé « PRODUIT1.) », qui n'a pu être porté à leur connaissance qu'en raison de la campagne d'information lancée en juin 2017, étaient dirigés vers un laboratoire d'analyses médicales, qui était différent de celui qu'ils s'apprêtaient à consulter.

Il en est de même du reproche de parasitisme, qui constitue en réalité une modalité de la concurrence déloyale, consistant notamment en l'usurpation d'un signe de ralliement de la clientèle par une usurpation de la réputation, des efforts intellectuels et des idées d'autrui.

Le parasitisme peut être défini comme suit :

« Quiconque, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire sensiblement ou copie sans nécessité absolue une valeur économique d'autrui, individualisée, apportant une valeur ajoutée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un effort intellectuel et d'investissements, commet un acte parasitaire fautif. Car cet acte de captation de la notoriété ou des investissements d'autrui, contraire aux usages du commerce, notamment en ce qu'il rompt l'égalité entre les divers intervenants, même non concurrents et sans risque de confusion, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial. Celui-ci est, en soi, un préjudice certain dont la victime peut demander en justice la cessation et/ou l'indemnisation, lorsqu'elle ne dispose pas d'une autre action spécifique, et qu'elle n'a pas bénéficié d'un droit privatif ayant expiré (sauf en matière de signes) » (JurisClasseur Concurrence – Consommation ; Fasc. 570 : Parasitisme.- Notion de parasitisme par Philippe le Tourneau, n° 76).

En l'espèce, les agissements de SOCIETE3.) en vue de capter la clientèle de SOCIETE1.) sont à qualifier de fautifs et contraires aux usages honnêtes du commerce.

Les développements de SOCIETE3.) sur le fait que PERSONNE1.) aurait en réalité commis des actes fautifs en usurpant les travaux entrepris par SOCIETE3.) avant son départ en matière de développement d'un logiciel appelé MEDIA2.) ne sont pas pertinents en l'espèce, alors que non seulement le débat ne se meut pas sur une éventuelle contrefaçon de ce logiciel, mais qu'en outre il n'est pas établi en cause que l'actuel logiciel PRODUIT1.) exploité par SOCIETE1.) ait un quelconque lien avec le logiciel développé par SOCIETE3.) en 2016. Il paraît évident qu'à l'ère digitale actuelle, la grande majorité des acteurs économiques, et notamment ceux actifs dans le domaine des laboratoires d'analyses médicales, développent et exploitent des logiciels et applications permettant des contacts plus aisés avec leur clientèle.

Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la demande de SOCIETE1.) basée sur la concurrence déloyale et le parasitisme est fondée en principe.

- La réparation du dommage découlant de la concurrence déloyale et du parasitisme

SOCIETE1.) réclame à ce titre le montant de 40.000,- EUR du chef d'un manque à gagner, constitué de la perte de nouvelle clientèle, détournée par les pratiques illicites de SOCIETE3.), le montant de 150.000,- EUR du fait du trouble commercial subi par SOCIETE1.), qui était en pleine période de lancement sur le marché de son nouveau projet sous forme de l'application PRODUIT1.), ainsi que le montant de 10.000,- EUR en raison du parasitisme des efforts de promotion de l'enseigne PRODUIT1.), dont SOCIETE3.) aurait indirectement profité par ses agissements.

SOCIETE3.) conteste l'existence d'un préjudice dans le chef de SOCIETE1.).

Il est admis que l'acte de concurrence déloyale, qu'il consiste en une pratique contraire à la loi ou en un procédé attentatoire aux usages du commerce, se caractérise par une rupture de l'égalité dans les moyens mis en œuvre par les concurrents pour conquérir la clientèle et que cette rupture de l'équilibre dans la compétition crée nécessairement chez les concurrents au moins des turbulences, des désordres non quantifiables, constitutifs d'une forme de préjudice. La nature particulière du domaine dans lequel la faute est commise – la concurrence – permet de déceler dans tout acte déloyal au moins un trouble commercial, forme de préjudice constitué par la déstabilisation du rival et la diminution de sa capacité de concurrence (JurisClasseur Concurrence – Consommation, Fasc. 240: Domaine de l'action en concurrence déloyale, n° 19 et suivants).

Si tout procédé ayant pour effet de créer un risque de confusion avec les produits ou services ou l'entreprise d'un concurrent est fautif, le danger de confusion constitue, en soi, une forme de préjudice par le trouble commercial qu'il cause, même si le demandeur n'apporte pas la preuve d'une perte de clientèle.

Ainsi, la seule vocation de l'action en concurrence déloyale n'est-elle pas de réparer le préjudice avéré, quantifiable, résultant par exemple d'un détournement de clientèle à la suite d'une confusion entre produits, ou de l'atteinte à l'image d'une entreprise en cas de dénigrement, ou de la perte de l'exclusivité sur des connaissances consécutives à une usurpation de secret. L'action en responsabilité civile a aussi pour fonction, lorsque le fait générateur se prolonge dans le temps, de prévenir la réalisation d'un dommage effectif, de supprimer la situation illicite afin d'empêcher le trouble d'être consommé, le dommage irréversible de naître (JurisClasseur Concurrence – Consommation, Fasc. 240 : Domaine de l'action en concurrence déloyale, n° 19 et suivants).

Ces principes ont également été appliqués au Luxembourg. En effet, il a été jugé que « les actes de concurrence déloyale sont destinés, par nature même, à enlever par des moyens illicites à la victime de ces actes une partie de sa clientèle. Dès lors, et à moins que les actes incriminés aient été totalement inefficaces, ils causent nécessairement un préjudice commercial à celui qui en est victime, auprès de sa clientèle acquise ou potentielle, qui doit être intégralement indemnisé. La difficulté dans l'évaluation du préjudice tient au fait qu'il

est toujours possible, dans ces cas, de spéculer sur l'évolution de la clientèle qui aurait pu être constatée en l'absence des actes de concurrence déloyale : une baisse de la clientèle, constatée selon des méthodes statistiques, n'aurait-elle pas pu également être observée en l'absence de concurrence déloyale par un mouvement naturel de la clientèle ? Toutefois, la Cour ne peut pas refuser toute indemnisation au motif qu'il n'existe aucune preuve rigoureuse de ce qui se serait passé en l'absence de l'acte illicite. En effet, c'est par la faute du défendeur que la situation de concurrence a été modifiée de telle manière que la situation de concurrence normale, caractérisée par l'absence d'actes de concurrence déloyale, n'a jamais pu être vérifiée. L'appréciation du dommage en lien de causalité avec la faute doit dès lors être effectuée avec une certaine souplesse, faute de quoi les actes de concurrence déloyale resteraient non sanctionnés » (Cour, 10 mars 2016, n° 38032 du rôle).

Le principe de l'existence d'un préjudice subi par SOCIETE1.) est dès lors établi.

Quant au manque à gagner allégué par SOCIETE1.), il résulte d'une attestation testimoniale établie par TEMOIN3.), responsable péri-analytique au service de SOCIETE1.), qu'elle a eu à traiter des appels de patients ayant souscrit à l'application de résultats en ligne PRODUIT1.) qui étaient perdus alors qu'en essayant de se connecter sur internet en tapant « PRODUIT1.).lu », ils étaient redirigés vers le site internet ORGANISATION3.).

Il résulte de cette attestation testimoniale uniquement que des patients existants avaient des problèmes à accéder à la bonne page internet pour pouvoir consulter leurs résultats d'analyses, dès lors des patients qui avaient d'ores et déjà eu recours aux services de SOCIETE1.). Il ne s'en déduit cependant pas que des clients potentiels auraient été détournés de SOCIETE1.) au profit de SOCIETE3.).

Or, au regard des principes et des éléments de fait développés ci-avant, à défaut même de preuve concrète d'un détournement de clientèle, la redirection vers le site ORGANISATION3.) des clients potentiels de SOCIETE1.), dont certains ont pu être amenés à avoir recours aux services de SOCIETE3.) alors qu'ils s'apprêtaient à s'adresser à SOCIETE1.), a causé à celle-ci un manque à gagner que le tribunal évalue *ex aequo et bono* à 5.000,- EUR.

SOCIETE1.) invoque ensuite l'existence d'un trouble commercial dans son chef, qu'elle qualifie tant de moral que d'économique, en raison de la mauvaise foi et de la volonté de détruire caractérisée manifestée par SOCIETE3.) en plein lancement de la campagne liée au service PRODUIT1.).

Alors que SOCIETE1.) ne fournit aucune preuve quant à une incidence économique des agissements fautifs de SOCIETE3.), le tribunal considère néanmoins que ces agissements commis à un moment clé de la campagne de lancement de son nouveau service a nécessairement causé un préjudice que le tribunal évalue *ex aequo et bono* à 30.000,- EUR.

Concernant enfin le parasitisme permettant de SOCIETE3.) de profiter des moyens publicitaires importants déboursés par SOCIETE1.) dans le cadre du lancement de son service, il y a lieu d'admettre que SOCIETE3.) a nécessairement profité de cette campagne

publicitaire, qui a amené un certain nombre de clients ou patients voulant essayer le service proposé par SOCIETE1.) à consulter en définitive le site de ORGANISATION3.).

Le tribunal évalue dès lors le préjudice résultant de ce chef pour SOCIETE1.) au montant forfaitaire de 3.000,- EUR.

(iii) Les mesures de cessation

SOCIETE2.) et SOCIETE1.) demandent au tribunal de voir interdire à SOCIETE3.) d'utiliser, de quelque manière que ce soit, le nom de domaine PRODUIT1.).lu ou le signe PRODUIT1.) à partir du jour du prononcé du jugement sous peine d'une astreinte non comminatoire et définitive de 2.500,- EUR par jour et infraction constatée. A l'audience des plaidoiries du 29 octobre 2020, les parties demanderesses ont précisé que l'astreinte serait à allouer par jour de retard.

Aux termes de l'article 2.20 3. de la CBPI « *si les conditions énoncées à l'alinéa 2, sous a à c, sont remplies, il peut être interdit en particulier:*

a. d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b. d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c. d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d. de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;

e. d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité;

f. de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative ».

La contrefaçon de la marque PRODUIT1.) ayant été établie, il y a lieu de faire droit à la demande d'interdiction d'utilisation de ce signe par SOCIETE3.) et d'assortir cette mesure d'interdiction d'une astreinte de 500,- EUR par jour de retard.

Il y a également lieu d'ordonner à SOCIETE3.) de transférer le nom de domaine PRODUIT1.).lu à SOCIETE2.), titulaire de la marque PRODUIT1.).

- Les demandes dirigées contre ORGANISATION2.) et SOCIETE4.)

Il convient de constater que ORGANISATION2.) a expressément développé ses divers moyens, tandis qu'SOCIETE4.) s'est entièrement ralliée aux plaidoiries de ORGANISATION2.). Le tribunal considère dès lors qu'SOCIETE4.) a fait siens ces moyens, de sorte qu'ils sont développés ci-après au nom des deux parties défenderesses.

ORGANISATION2.) et SOCIETE4.) concluent à la nullité de l'assignation en ce qu'elle est dirigée à leur encontre, alors qu'il ne résulterait pas de l'assignation en quelle qualité

ORGANISATION2.) et SOCIETE4.) seraient attirées devant le tribunal, à quel titre le jugement devrait leur être déclaré commun, quel serait l'objet de l'assignation en ce qu'elle est dirigée contre elles, pour quelle raison le jugement à intervenir devrait leur être opposé, ce qui est attendu d'elles et quels pouvoirs devraient être reconnus à ORGANISATION2.).

Il ne leur serait dès lors pas possible d'organiser utilement leur défense.

Aux termes de l'article 154, alinéa 1er, du Nouveau Code de Procédure Civile, l'exploit d'ajournement contiendra, « (...) l'objet de la demande et un exposé sommaire des moyens (...) », le tout à peine de nullité.

La partie assignée doit, en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu'on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L'objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l'exposé des moyens, qui peut être sommaire.

Cette prescription du Nouveau Code de Procédure Civile doit être interprétée en ce sens que l'indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

L'exigence de clarté dans l'exposé des moyens comporte l'obligation pour le demandeur d'exposer les faits qui se trouvent à la base du litige d'une façon claire et intelligible, c'est-à-dire qu'ils doivent être structurés de telle façon à ce qu'ils ne prêtent pas à équivoque. Dans la même mesure, la présentation de l'objet de la demande doit être univoque.

Le demandeur qui se rend compte en cours d'instance des imperfections qui entachent son acte n'est pas admis à en éclaircir le sens ou la portée par des conclusions prises en cours d'instance ou à faire état du caractère exhaustif des conclusions du défendeur pour prétendre que ce dernier a saisi le sens et la portée de l'acte introductif d'instance.

L'exception du libellé obscur s'inscrit dans le cadre des nullités formelles des actes de procédure. La jurisprudence est constante pour retenir que la nullité affectant l'acte qui ne répond pas aux exigences de l'article 154, point 1 du Nouveau Code de Procédure Civile constitue une nullité de pure forme, soumise aux conditions cumulatives de l'article 264 du Nouveau Code de Procédure Civile : pour que l'exception soit recevable, elle doit être soulevée au seuil de l'instance ; pour que l'exception soit fondée, il faut que le défendeur prouve que le défaut de clarté de l'acte lui cause grief.

Le grief dont le défendeur doit rapporter concrètement la preuve, sans qu'il ne puisse se borner à en invoquer l'existence dans l'abstrait, peut être de nature diverse. Il réside généralement dans l'entrave ou la gêne portée à l'organisation de la défense en mettant le défendeur dans l'impossibilité d'organiser sa défense ou de choisir les moyens de défense appropriés.

En l'espèce, les parties demanderesses se bornent, dans l'assignation, à demander « le transfert du nom de domaine PRODUIT1.) auprès des assignées sub 2 et 3 au profit de SOCIETE1.) S.A. l'utilisation du nom de domaine par la partie SOCIETE3.) étant illicite ».

Au dispositif de l'assignation il est précisé que le jugement à intervenir est à dire commun à ORGANISATION2.) et SOCIETE4.) et qu'il est demandé de leur ordonner de procéder au transfert du nom de domaine.

Le tribunal constate que les parties demanderesses n'ont invoqué aucune base légale à l'appui de leur demande et n'ont par ailleurs pas fourni d'explications quant aux rôles respectifs joués par ces deux entités dans le cadre de la procédure d'enregistrement des noms de domaine, les fonctions de ORGANISATION2.) et SOCIETE4.) dans ce cadre étant différentes.

Il y a dès lors lieu d'admettre que l'assignation ne fournit pas les indications nécessaires pour permettre à ORGANISATION2.) et SOCIETE4.) de déterminer avec certitude ce qui est demandé dans leur chef et que dès lors, elles subissent un grief consistant dans le fait que l'organisation de leur défense s'avère contrariée.

En conséquence, l'assignation, en ce qu'elle est dirigée contre ORGANISATION2.) et SOCIETE4.) est à déclarer nulle en raison de son libellé obscur.

- Les demandes en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et d'indemnités de procédure

ORGANISATION2.) demande à se voir allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 5.000,- EUR, alors que son intervention dans la procédure entre les parties demanderesses et SOCIETE3.) serait inutile, ce que les parties demanderesses ne pouvaient pas ignorer.

S'il a été longtemps considéré que l'exercice d'une action en justice ne dégénérerait en abus que s'il constituait un acte de malice ou une erreur grossière équipollente au dol, il est actuellement admis que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. L'échec du demandeur n'est néanmoins pas suffisant pour établir un usage fautif du recours. Pour qu'il y ait abus de droit, il faut que le comportement du demandeur constitue une faute. Cette faute peut notamment résulter de l'acharnement judiciaire (Cour d'appel 21 mars 2002, numéro du rôle 25297; Cour d'appel 29 juillet 2002, numéro du rôle 24074).

En l'espèce cependant, il n'est pas établi que le fait d'inclure ORGANISATION2.) dans la procédure soit constitutif d'une faute dans le chef des parties demanderesses, de sorte que la demande sur cette base n'est pas fondée.

Tant SOCIETE2.) et SOCIETE1.) que ORGANISATION2.) demandent à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le tribunal considère qu'il serait en l'espèce inéquitable de laisser à charge des parties demanderesse l'entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que leur 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 750,- EUR le montant revenant à chacune des parties demanderesse de ce chef.

La demande de ORGANISATION2.), tendant à voir condamner les parties demanderesse à lui payer une indemnité de procédure, est également fondée, alors qu'elle a été attraite en justice au moyen d'une assignation qui s'est avérée nulle en raison de son libellé obscur.

Eu égard à l'import de l'affaire, aux difficultés qu'elle comporte et aux soins qu'elle requiert, le tribunal évalue à 750,- EUR l'indemnité revenant de ce chef à ORGANISATION2.), les parties demanderesse étant à condamner *in solidum* au paiement de ce montant.

- La demande en exécution provisoire

Les parties demandent à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement. En ordre subsidiaire elles demandent au tribunal de leur ordonner de fournir une caution de 10.000,- EUR dans un délai de 30 jours à partir du prononcé du jugement.

Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, mais moyennant caution. L'exécution provisoire sans caution ou justification de solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l'article 567 du Nouveau Code de procédure civile, à savoir, lorsqu'il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n'y a pas appel.

Tel n'étant pas le cas en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sans caution.

Si la partie demanderesse entend donner caution, il lui est loisible de se conformer à l'article 568 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs :

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

déclare nulle pour libellé obscur la demande dirigée contre l'association sans but lucratif ORGANISATION2.) (ORGANISATION2.) et la société anonyme SOCIETE4.) SA, pour le surplus,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de son intervention volontaire,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL qu'elle reprend l'action initialement intentée par la société anonyme SOCIETE1.) SA,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA qu'elle reprend l'action initialement intentée par PERSONNE1.),

dit la demande partiellement fondée,

interdit à la société anonyme SOCIETE3.) SA d'utiliser, de quelque manière que ce soit, le nom de domaine PRODUIT1.)lu ou du signe PRODUIT1.) de toute autre manière à partir du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 500,- EUR par jour de retard,

ordonne à la société anonyme SOCIETE3.) de transférer, à ses frais, le nom de domaine « PRODUIT1.)lu » au profit de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL le montant de 20.000,- EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 38.000,- EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde,

dit les demandes respectives de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et de la société anonyme SOCIETE1.) sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à hauteur de 750,- EUR,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL le montant de 750,- EUR sur cette base,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 750,- EUR sur cette base,

dit la demande de contre l'association sans but lucratif ORGANISATION2.) (ORGANISATION2.) sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à hauteur de 750,- EUR,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la société anonyme SOCIETE1.) SA in solidum à payer à l'association sans but lucratif ORGANISATION2.) (ORGANISATION2.) le montant de 750,- EUR sur cette base,

dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sans caution du présent jugement,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) à tous les frais et dépens de l'instance.