

Texte pseudonymisé

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

Jugement commercial 2024TALCH02/00403

Audience publique du vendredi, huit mars deux mille vingt-quatre.

Numéro du rôle TAL-2021-05570

Composition :

Marlene MULLER, juge-présidente ;
Tania CARDOSO, juge ;
Ines BIWER, juge;
Lynn BETTENDORFF, greffier assumé.

Entre:

1. la société anonyme **SOCIETE1.) SA (anc. SOCIETE2.) 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 NUMERO1.),

2. la société anonyme **SOCIETE3.) 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 NUMERO2.),

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 28 mai 2021,

parties défenderesses sur reconvention, comparant par Maître Jackye ELOMBO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

1. la société anonyme de droit portugais (SOCIETE4.) **SA**, établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), Portugal, numéro de registre NUMERO3.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

2. **Monsieur PERSONNE1.)**, administrateur de sociétés, demeurant à ADRESSE2.), Portugal,

3. **Monsieur PERSONNE2.)**, administrateur de sociétés, demeurant à ADRESSE2.), Portugal,

4. **Madame PERSONNE3.)**, épouse **PERSONNE4.)**, administratrice de sociétés, demeurant à ADRESSE2.), Portugal,

5. **Monsieur PERSONNE5.)**, distributeur de SOCIETE2.), demeurant à ADRESSE3.), Portugal,

6. **Monsieur PERSONNE6.)**, distributeur, demeurant à F-ADRESSE4.),

7. la société de droit irlandais (private company limited by shares) **SOCIETE5.) LIMITED**, établie et ayant son siège social à ADRESSE5.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au The Companies Registration Office de Dublin sous le numéroNUMERO4.),

parties défenderesses aux termes du prêt exploit PERSONNE7.),

parties demanderesses par reconvention, comparant actuellement par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le Tribunal :

Faits

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (actuellement la société anonyme SOCIETE1.) SA) (ci-après « SOCIETE2.) », constituée le 10 décembre 2013, a pour objet social « *l'exploitation d'un commerce d'articles de beauté, de bien-être et de santé préventive et de tous autres articles de la branche, en incluant toutes prestations de services et de conseil s'y rattachant de près ou de loin pourvu qu'elles soient connexes et accessoires et non dans l'attribution exclusive d'une profession spécialement réglementée par la loi* ».

La société anonyme SOCIETE3.) SA (anciennement SOCIETE6.) SA) (ci-après « SOCIETE7.) ») est titulaire des marques « SOCIETE2.) », « SOCIETE8.) », « SOCIETE9.) », SOCIETE10.) » et « SOCIETE2.) International ». Un contrat de licence

de marque a été concédé à SOCIETE2.) relatif à la marque « SOCIETE2.) » le 31 janvier 2014, lui conférant le droit universel et exclusif de les exploiter et les utiliser.

SOCIETE2.) est active dans la vente de compléments alimentaires à base de spiruline sous la marque SOCIETE2.) et notamment les produits SOCIETE10.), SOCIETE8.) et SOCIETE9.). La commercialisation et la distribution de ces produits se fait selon les standards de la vente multiniveau à travers des distributeurs agréés indépendants et contractuels.

PERSONNE1.) a acquis, le 15 janvier 2016, 516 actions de SOCIETE2.), représentant 16,65 % du capital social.

La société de droit irlandais SOCIETE5.) LIMITED, représentée par PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE3.) (ci-après « SOCIETE5.) »), est devenue distributrice de produits de la marque SOCIETE2.) suivant contrat de distribution du 27 juillet 2017 et contrat de commission du 18 janvier 2018.

Suivant transaction signée le 22 mars 2019 entre PERSONNE1.) et SOCIETE5.), d'une part et, entre autres, SOCIETE2.), d'autre part, il a été convenu qu'en raison des mécontentes existant entre parties, celles-ci entendaient mettre fin définitivement à leurs différends. Ainsi, SOCIETE2.) s'est engagée, entre autres, à payer à PERSONNE1.) la somme de 750.000, - EUR au titre de la résiliation immédiate du contrat de distribution et du contrat d'intéressement, payable par tranches.

PERSONNE1.), pour sa part, s'est engagé à céder ses actions à SOCIETE2.) et à des obligations de non-concurrence, de non-sollicitation, de non-débauchage, de confidentialité et de respect du secret des affaires de SOCIETE2.).

Suivant contrat de distribution et contrat de commission du 17 février 2016, PERSONNE5.) est devenu distributeur indépendant de produits de la marque SOCIETE2.) jusqu'en avril 2019.

En date du 22 mai 2018, la société de droit anglais SOCIETE11.) Limited, représentée par PERSONNE2.), a conclu une convention de partenariat avec SOCIETE2.), notamment en vue d'accroître le développement et la croissance internationale de celle-ci. Cette convention de partenariat a été résiliée par SOCIETE2.) par courrier daté du 30 janvier 2019.

La société à responsabilité limitée de droit estonien SOCIETE12.) a été constituée le 30 avril 2019 par PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

A partir du 1^{er} juillet 2019, SOCIETE13.) a annoncé la commercialisation de compléments alimentaires à base de spiruline sous les dénominations SOCIETE14.), SOCIETE15.) et PERSONNE8.).

Par courrier recommandé du 12 juillet 2019 de son conseil, SOCIETE2.) a signalé à PERSONNE1.) la violation dans son chef des termes de l'accord transactionnel du 22 mars 2019 et l'a mis en demeure de cesser l'utilisation et la sollicitation du réseau des

distributeurs de SOCIETE2.), la production et la commercialisation de produits contrefaisants et tout acte de déstabilisation de SOCIETE2.).

La société de droit portugais SOCIETE16.), SA (ci-après « SOCIETE16.) ») a été constituée le 7 octobre 2019. Elle a annoncé, à partir du mois de décembre 2019, la commercialisation de compléments alimentaires à base de spiruline, sous les dénominations ALIAS1.), ALIAS2.) et ALIAS3.).

La société de droit russe SOCIETE17.) a été créée le 2 mars 2019, tandis que la société de droit macédonien SOCIETE18.) a été constituée le 18 juin 2019. Le « Groupe SOCIETE18.) » se présente comme « un opérateur mondial de commerce électronique qui se spécialise dans le réseautage combiné à des produits et services de haute qualité » fonctionnant sur n'importe quelle *block chain* capable de contrats intelligents et permettant aux petites entreprises et aux particuliers d'acheter ou de vendre leurs biens et services sur sa plateforme.

SOCIETE18.) a annoncé la commercialisation des produits « ALIAS1.) » « ALIAS3.) » et « ALIAS2.) », suivant un document daté au 19 octobre 2019.

Par ordonnances du 8 décembre 2020 et du 15 janvier 2021, un Vice-président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a ordonné une saisie-description de produits argués de contrefaisants appartenant à SOCIETE16.), stockés sur le sol luxembourgeois auprès de la société SOCIETE19.), sur base de la loi du 22 mai 2009 sur la propriété intellectuelle, et a nommé à cet effet les experts PERSONNE9.) et PERSONNE10.).

Leur rapport de description des produits ALIAS1.), ALIAS2.) et ALIAS3.) a été déposé le 22 mars 2021.

Procédure

Par exploit d'huissier de justice du 28 mai 2021, SOCIETE2.) et SOCIETE7.) ont fait donner assignation à SOCIETE16.), PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et SOCIETE5.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile.

La clôture de l'instruction, limitée à la surséance à statuer, a été ordonnée suivant ordonnance du 11 décembre 2023.

A l'audience de plaidoiries, le magistrat rapporteur a procédé à son rapport et l'affaire a été prise en délibéré par le président de la chambre, de l'accord de tous les mandataires, sur base de l'article 227 du Nouveau Code de procédure civile.

Prétentions des parties

SOCIETE2.) et SOCIETE7.) demandent, en ordre principal, la condamnation des défenderesses solidairement, sinon *in solidum*, sinon chacune pour sa part, au paiement aux demanderesses d'un montant de 12.710.000,- EUR, ou tout autre montant supérieur

à évaluer *ex aequo et bono* par le tribunal de céans, à titre de dommages et intérêts pour le dommage matériel subi par elles, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.467.796,- EUR à partir du 1^{er} juin 2019, date de la commercialisation annoncée des produits contrefaisants, sinon à compter du 12 juillet 2019, date de la première mise en demeure de SOCIETE2.), sinon à compter du 5 septembre 2019, date de la deuxième mise en demeure de SOCIETE2.), sinon à partir du 23 octobre 2019, date de la mise sur le marché luxembourgeois des produits contrefaisants, sinon à compter de la demande en justice jusqu'à solde.

Elles demandent à voir enjoindre aux défenderesses solidairement, sinon *in solidum*, sinon chacune pour sa part de céder (l'assignation mentionne le terme « cesser ») tout ou partie du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte aux droits des demanderesses ainsi que la reddition des comptes à cet égard.

Elles demandent ensuite la condamnation des défenderesses à procéder à la délivrance aux demanderesses des produits contrefaisants, ainsi que des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession de celles-là.

Elles demandent encore la condamnation des défenderesses solidairement, sinon *in solidum*, sinon chacune pour sa part à procéder au rappel des produits contrefaisants se trouvant dans les circuits commerciaux, à la mise à l'écart des circuits commerciaux ou à la destruction des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des produits contrefaisants ainsi que des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens.

Elles demandent enfin la condamnation des défenderesses solidairement, sinon *in solidum*, sinon chacune pour sa part, au paiement aux demanderesses d'un montant de 15.000,- EUR, ou tout autre montant supérieur à évaluer *ex aequo et bono* par le tribunal de céans, à titre de dommages et intérêts pour le dommage moral subi par celles-ci, avec les intérêts au taux légal à partir du 1^{er} juin 2019, date de la commercialisation annoncée des produits contrefaisants, sinon à compter du 12 juillet 2019, date de la première mise en demeure de SOCIETE2.), sinon à compter du 5 septembre 2019, date de la deuxième mise en demeure de SOCIETE2.), sinon à partir du 23 octobre 2019, date de la mise sur le marché luxembourgeois des produits contrefaisants, sinon à compter de la demande en justice jusqu'à solde.

A titre subsidiaire, SOCIETE2.) et SOCIETE7.) demandent la condamnation des défenderesses solidairement, sinon *in solidum*, sinon chacune pour sa part, à leur payer un montant égal au prix reçu pour la vente des produits contrefaisants, matériaux et instruments cédés, évalué à 6.543.620,- EUR sous réserve expresse d'augmentation en cours d'instance, avec les intérêts au taux légal à partir du 1^{er} juin 2019, date de la commercialisation annoncée des produits contrefaisants, sinon à compter du 12 juillet 2019, date de la première mise en demeure de SOCIETE2.), sinon à compter du 5 septembre 2019, date de la deuxième mise en demeure de SOCIETE2.), sinon à partir

du 23 octobre 2019, date de la mise sur le marché luxembourgeois des produits contrefaisants, sinon à compter de la demande en justice jusqu'à solde, pour le cas où les produits contrefaisants, matériaux et instruments ne seraient plus en possession des défenderesses.

SOCIETE2.) et SOCIETE7.) demandent conjointement la condamnation des défenderesses solidairement, sinon *in solidum*, sinon chacune pour sa part, au paiement aux demanderesses d'un montant de 50.000, -EUR sur le fondement de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition, ainsi que la condamnation des défenderesses aux frais et dépens.

Les parties défenderesses demandent la condamnation de chacune des demanderesses au paiement (i) d'une indemnité de procédure de 1.000, - EUR pour chaque défenderesse, (ii) d'un montant de 1.000, - EUR pour chaque défenderesse au titre de frais d'avocats, (iii) d'un montant de 1.000, - EUR pour chaque défenderesse pour procédure abusive et vexatoire.

Les défenderesses demandent encore la condamnation solidaire des demanderesses à tous les frais et dépens de l'instance.

Moyens des parties et appréciation du tribunal

La clôture de l'instruction a été limitée à la surséance à statuer basée sur l'article 3 du Code de procédure pénale.

Il convient cependant de constater que les parties ont amplement conclu sur la compétence territoriale du tribunal saisi.

Alors que le tribunal ne peut statuer que sur la question de la surséance à statuer que dans la mesure où il est compétent pour connaître de la demande, il y a lieu de toiser en premier lieu le moyen de compétence.

1. La compétence territoriale

Les parties défenderesses concluent en premier lieu à l'incompétence territoriale du tribunal de céans.

La majorité des parties assignées seraient résidents français, les autres étant établis soit au Portugal, soit en Irlande.

Aucune des parties défenderesses n'aurait un quelconque lien avec le Luxembourg.

Aucun des produits prétendument contrefaisants n'aurait été commercialisé au Luxembourg et aucune obligation légale ou conventionnelle n'aurait été violée sur le territoire du Luxembourg.

Elles réfutent l'application 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 ») pour justifier la compétence du tribunal saisi.

Il y aurait au contraire lieu d'appliquer le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le « Règlement Bruxelles 1bis »), qui ne comporterait aucune dérogation spécifique aux marques, mais poserait le principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur, sinon, pour les mesures provisoires, celui où les mesures demandées devraient être appliquées.

Les parties demanderesses concluent à la compétence du tribunal de céans en application du Règlement Bruxelles 1bis, suivant lequel serait compétent, en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument de l'Union ou d'une convention internationale.

Le tribunal de céans serait encore compétent comme tribunal du lieu de l'appropriation illicite des secrets d'affaires des parties demanderesse et celui du lieu où le fait dommageable présenterait ses conséquences.

Dans leurs conclusions du 18 mai 2022, les parties demanderesse se basent en outre sur le RMUE, suivant lequel le tribunal compétent serait soit celui du domicile du défendeur, soit celui du lieu où l'obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée, ce qui serait, en l'espèce, le Luxembourg, alors que toutes les parties assignées auraient été tenues par une obligation née à Luxembourg. Les tribunaux luxembourgeois seraient compétents pour connaître des demandes tendant à sanctionner les atteintes aux droits intellectuels, liés à une marque ou un brevet, d'une société luxembourgeoise qui produisent des effets sur le territoire du Luxembourg.

Le tribunal de céans serait enfin compétent comme tribunal du lieu où le fait dommageable présente ses conséquences.

Appréciation

Il est reproché à SOCIETE16.) et aux autres parties défenderesse d'avoir commis des actes de contrefaçon des marques appartenant à SOCIETE7.), en « plagiant », produisant et commercialisant des produits semblables à ceux protégés par les marques déposées par SOCIETE7.).

Les produits contrefaisants porteraient atteinte au secret des affaires des parties demanderesse en violation de la loi du 26 juin 2019 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (ci-après la « Loi du 26 juin 2019 »).

Les parties demanderesse affirment encore que la transaction conclue entre SOCIETE2.) et PERSONNE1.), mettant fin aux relations entre parties, aurait été violée par PERSONNE1.), en ce que celui-ci n'aurait pas respecté les stipulations de la transaction relatives, entre autres, aux obligations de non-concurrence, de non-sollicitation, de non-débauchage, de confidentialité et de respect du secret des affaires.

PERSONNE2.) se serait également engagé à des obligations de confidentialité et de non-concurrence et serait resté tenu, malgré la résiliation du contrat de partenariat le liant à SOCIETE2.), à une obligation de loyauté, qui répondrait à un principe général de bonne foi exigé dans les relations contractuelles.

A cet égard, le tribunal constate d'emblée que le contrat litigieux a été conclu, non pas avec PERSONNE2.), mais avec la société SOCIETE11.) Limited, représentée par PERSONNE2.), de sorte qu'aucun engagement contractuel ne peut être retenu dans le chef de celui-ci à titre personnel.

Le tribunal relève que la compétence du tribunal saisi est déterminée exclusivement sur les prétentions des parties demanderesse, alors que les questions relatives à l'imputation des différents reproches exprimés relèvent de l'analyse du fond de l'affaire.

Toutes les parties assignées sont domiciliés en dehors du Grand-Duché de Luxembourg, dans des Etats membres de l'Union européenne, à savoir le Portugal, la France et la République d'Irlande, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer, pour la détermination de la compétence territoriale du tribunal de céans, de se référer à la législation de l'Union, et notamment le Règlement Bruxelles 1bis.

Aux termes de l'article 4 du Règlement Bruxelles 1bis « *sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attirées, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre* ».

L'article 5 dispose que « *les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attirées devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre* ».

Le droit commun prévoyant la compétence des tribunaux du domicile du défendeur, il incombe à la partie qui invoque la compétence d'un autre tribunal de soumettre les éléments susceptibles de conférer compétence à une juridiction autre que celle du domicile du défendeur.

En l'espèce, les demandes des parties requérantes sont multiples et fondées sur des bases légales différentes.

En effet, si les parties demanderesse affirment que leurs produits de suppléments alimentaires basées sur la spiruline ont fait l'objet d'une contrefaçon de marque de la part des parties défenderesse, elle leur reproche également une violation de brevets, un « plagiat » de leur plan de rémunération, la violation du secret des affaires, des actes de

concurrence déloyale, ainsi que, dans un corps de conclusions subséquent, des actes de parasitisme et des pratiques déloyales.

Elles reprochent (i) la création d'une activité économique concurrente par les « protagonistes », (ii) l'appropriation des secrets des affaires de SOCIETE2.), sans précision des personnes visées par ce reproche, (iii) une stratégie pour « brouiller les pistes » des « protagonistes », (iv) divers manquements et violations commises par les « protagonistes », telles que la sollicitation des distributeurs de SOCIETE2.), la contrefaçon des produits de la marque SOCIETE2.), le plagiat du plan de rémunération octroyé par SOCIETE2.), l'obtention frauduleuse de la base de données de SOCIETE2.) et la tentative de commande de produits auprès des mêmes producteurs employés par SOCIETE2.), et (v) un plagiat des produits alimentaires commercialisés par SOCIETE2.) dans le chef de SOCIETE16.).

La demande tend à la condamnation solidaire, sinon *in solidum*, sinon chacun pour sa part des parties défenderesses à payer des dommages et intérêts aux parties demanderesses pour le dommage au titre de la violation des secrets des affaires et des atteintes aux droits intellectuels des parties demanderesses, sans précision quant au prétendu dommage subi par chacune d'elles, ainsi qu'à voir ordonner quelques mesures liées à la prétendue commercialisation de produits contrefaisants.

Il se dégage ainsi de l'assignation et des conclusions subséquentes que l'un des reproches est basé sur une prétendue violation des droits attachés aux marques litigieuses.

Le tribunal constate que l'article 24, 4) du Règlement Bruxelles 1bis, qui dispose que « *sont seules compétentes les juridictions ci-après d'un État membre, sans considération de domicile des parties,*

en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument de l'Union ou d'une convention internationale.

Sans préjudice de la compétence reconnue à l'Office européen des brevets par la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État membre »,

est inapplicable en l'espèce, alors que le présent litige ne concerne pas l'inscription ou la validité de brevets ou de marques, mais tend à l'allocation de dommages et intérêts et à l'instauration d'autres mesures réparatrices en rapport avec la contrefaçon de marques alléguée.

La Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après la « CJUE ») a en effet retenu à plusieurs reprises que lorsque le litige ne porte ni sur la validité du brevet ni sur l'existence

du dépôt ou de l'enregistrement de celui-ci, il ne relève pas de la notion de litige « en matière d'inscription ou de validité des brevets » et échappe, par conséquent, à la compétence exclusive des juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le titre a été enregistré (CJUE, 2e ch., 5 oct. 2017, aff. C-341/16, SOCIETE20.) BV c/ PERSONNE11.)).

Aux termes de l'article 122 1. du RMUE « à moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les règles de l'Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale sont applicables aux procédures concernant les marques de l'Union européenne et les demandes de marque de l'Union européenne ainsi qu'aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de marques de l'Union européenne et de marques nationales ».

L'article 124 du RMUE dispose que « Les tribunaux des marques de l'Union européenne ont compétence exclusive : a) pour toutes les actions en contrefaçon et - si le droit national les admet - en menace de contrefaçon d'une marque de l'Union européenne ».

L'article 125 dispose ce qui suit :

« 1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 applicables en vertu de l'article 122, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124 sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

2. Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

3. Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège.

[...]

5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124, à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque de l'Union européenne, peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis (...) ».

En matière de propriété intellectuelle, le rattachement *ratione loci* est déterminé par des critères en cascade. Le tribunal compétent est en premier lieu déterminé selon le rattachement à l'État membre sur lequel le défendeur a son domicile ou son établissement, ou, s'il n'a ni domicile ni établissement dans l'Union européenne, selon le

rattachement à l'État membre où le demandeur a son domicile ou son établissement. Si aucune des parties principales n'a un domicile ou un établissement dans l'Union européenne, le tribunal compétent est celui d'Alicante.

À titre d'exception, un tribunal des marques de l'Union européenne peut être compétent au titre du territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis, c'est-à-dire le territoire où les intérêts du titulaire ont été effectivement lésés. Dans ce cas, la contrepartie est la moindre portée territoriale des sanctions et des réparations prononcées par le tribunal compétent (JurisClasseur Marques - Dessins et modèles - Encyclopédies - Fasc. 7610-3 : Marque de l'Union européenne. Exercice des droits. – Usage sérieux. Usage contrefaisant. Procédures de l'action en contrefaçon – n° 298 et ss).

En l'espèce, les parties demanderesses affirment que des actes de contrefaçon auraient été commis sur le territoire luxembourgeois. Le tribunal de céans est dès lors compétent pour connaître de la demande basée sur la contrefaçon de marques commise le cas échéant sur ce territoire.

La question de savoir si de telles actes ont réellement eu lieu relève de l'analyse du fond de l'affaire.

Il convient toutefois de préciser que conformément à l'article 126 paragraphe 2 « *un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 125, paragraphe 5, est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'État membre dans lequel est situé ce tribunal* ».

L'analyse du tribunal de céans sur l'existence d'une éventuelle contrefaçon de marques dans le cadre du présent litige se limitera dès lors aux prétendus actes de contrefaçon commis sur le territoire luxembourgeois.

Concernant les demandes basées sur une prétendue violation d'un secret des affaires appartenant aux parties demanderesses, sans précisions quant au titulaire de ce secret des affaires prétendument violé, il convient de constater que la responsabilité découlant d'une telle violation relève en principe de la responsabilité délictuelle, à moins qu'une obligation de respect des secrets des affaires ait été expressément prévue dans un document contractuel, tel que c'est le cas en l'espèce pour PERSONNE1.).

L'article 7 du Règlement Bruxelles1bis dispose qu'en matière contractuelle, la juridiction compétente est celle du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, tandis qu'en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, c'est la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

Dans les deux hypothèses, il y a lieu d'admettre que le tribunal de céans est compétent pour connaître d'une demande en violation du secret des affaires de sociétés luxembourgeoises, dans la mesure où les secrets prétendument violés se situent au lieu d'exercice de son titulaire.

Il ressort des développements qui précèdent que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.

2. La surséance à statuer

Les parties défenderesses demandent au tribunal de surseoir à statuer, alors qu'une plainte pénale pour fausse attestation avec constitution de partie civile aurait été déposée contre PERSONNE12.) et Inconnu. Dans la mesure où les parties demanderesses baseraient leur demande sur l'attestation testimoniale de PERSONNE12.), et où l'instruction pénale serait susceptible de dévoiler des faits importants ayant entouré le départ des « protagonistes » du réseau SOCIETE2.), l'issue de la procédure pénale serait susceptible d'influer sur le présent litige.

Les parties défenderesses font encore état d'une plainte pénale dirigée contre SOCIETE2.) pour subornation de témoin dans le cadre de l'attestation testimoniale établie par PERSONNE13.), ayant donné lieu à un non-lieu, sans toutefois en tirer des conséquences au regard de la demande en surséance à statuer.

Les parties demanderesses concluent au rejet de la demande en surséance à statuer au motif qu'à supposer que l'action publique dans le cadre de la plainte déposée contre PERSONNE12.) ait été effectivement mise en mouvement, il y aurait lieu de constater que l'objet de la plainte pénale différerait radicalement des demandes formulées dans le présent litige, de sorte que toute influence de l'affaire pénale sur le litige civil serait à exclure. Il n'existerait aucun lien unissant l'action civile à l'action publique.

Les parties défenderesses n'établiraient pas l'influence que la procédure pénale pourrait avoir sur le présent litige, alors que la charge de la preuve à cet égard pèserait sur elles.

Appréciation

Aux termes de l'article 3 alinéas 1^{er} et 2 du Code de procédure pénale « l'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, à moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription. Elle peut aussi l'être séparément ; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ».

La règle que « le criminel tient le civil en l'état » a pour finalité d'éviter la contrariété entre les décisions rendues sur les actions civile et publique.

L'obligation imposée aux tribunaux civils de surseoir à statuer au jugement tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique a notamment pour but de protéger la compétence respective des juridictions et elle tend à éviter une contradiction entre la chose jugée au pénal et la chose jugée au civil.

Pour que la règle « le criminel tient le civil en l'état » soit applicable, trois conditions sont exigées : 1) l'action publique doit être effectivement mise en mouvement ; 2) l'action publique et l'action civile doivent être unies par un lien étroit ; 3) il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l'action publique.

En l'espèce, il résulte à suffisance des pièces versées que l'action publique a été mise en mouvement. En effet, un juge d'instruction auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a émis une ordonnance de consignation le 3 décembre 2021 et la consignation a été versée à la Caisse de Consignation par virement du 5 janvier 2022.

La troisième condition est également remplie.

Quant à la condition du lien étroit, il n'est pas exigé que ce lien consiste dans une identité de parties, de cause et d'objet, mais il suffit que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile (Cour d'appel, 4 février 2004, n° 22170 du rôle).

Le juge civil, qui a le contrôle de cette incidence, doit tenir compte de toutes les issues possibles de l'action publique et surseoir à statuer toutes les fois qu'il existe un simple risque de contradiction entre les deux décisions à venir à propos des mêmes faits. Pour imposer au juge civil de se dessaisir, il faut que les questions posées au juge pénal coïncident au moins partiellement avec celles qu'il doit lui-même résoudre.

Autrement dit, la surséance ne se justifie que s'il existe, entre les deux actions, une question commune que la juridiction civile ne puisse trancher sans se prononcer indirectement sur l'existence ou non de l'infraction et, par suite, risquer de se mettre en contradiction avec la juridiction répressive (Cour d'appel, 9 juillet 2020, n° CAL-2019-00513 du rôle ainsi que les références y citées).

En principe, la simple possibilité que l'issue de la procédure pénale puisse influencer sur la réponse à donner à la demande civile suffit pour justifier la surséance. Il reste que la surséance peut être écartée si la juridiction civile dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour toiser le litige.

En l'espèce, PERSONNE12.) déclare dans son attestation testimoniale non datée que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) lui auraient demandé de contacter le laboratoire ENSEIGNE1.) pour demander la fabrication pour le compte des époux PERSONNE4.) de produits identiques aux trois produits phares de SOCIETE2.) (SOCIETE10.), PERSONNE14.) et PERSONNE15.)). Il atteste encore que PERSONNE1.) aurait effectué un paiement de 33.000, - EUR pour la délivrance de 10.000 bouteilles d'un produit appelé « ALIAS4.) », et qu'il aurait rencontré PERSONNE13.) au Portugal, qui aurait transmis aux équipes de PERSONNE2.) la généalogie SOCIETE2.), sur la demande de ce dernier et celle des époux PERSONNE4.), afin de la reproduire dans le cadre de leurs activités.

Dans la plainte pénale du 2 décembre 2021, il est affirmé que ces affirmations seraient mensongères, de sorte qu'elles seraient constitutives d'une fausse attestation au sens de l'article 209-1 du Code pénal.

Dans leur assignation, les parties demanderessees se réfèrent expressément à l'attestation de PERSONNE12.), notamment dans le cadre de l'évocation d'une prétendue violation du secret des affaires.

Le tribunal relève toutefois que l'attestation testimoniale de PERSONNE12.), arguée de fausse, ne concerne qu'une partie des reproches allégués par les parties demanderesses, et qu'il n'est pas exclu, en l'état, que le litige puisse être résolu sans qu'il n'y aura lieu de se référer à l'attestation testimoniale litigieuse.

Il n'y a en conséquence pas lieu de surseoir à statuer en attendant l'issue de l'action publique engagée par la plainte du 2 décembre 2021.

Par ces motifs:

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

reçoit la demande en la forme,

se **déclare** compétent territorialement,

invite les parties à conclure selon l'échéancier suivant :

- Maître Lex THIELEN : 17 avril 2024,
- Maître Jackye ELOMBO : 22 mai 2024,

fixe l'affaire à la conférence de mise en état du 22 mai 2024,

réserve le surplus.