

No. Rôle: 137295

Réf. no. 408/2011

du 30 mai 2011

à 8h55

Audience publique extraordinaire des référés du lundi, 30 mai 2011, tenue par Nous Monique FELTZ, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Lynn THIERY.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société anonyme de droit suisse **SOC1.) HABANA S.A.**, établie et ayant son siège social en Suisse à CH(...), (...), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés du canton du Tessin sous le numéro CH(...),

élisant domicile en l'étude de Maître Marianne DECKER, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Marianne DECKER, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T

la société anonyme de droit luxembourgeois **SOC2.) S.A.**, 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 Monsieur **A.)**, administrateur de la société **SOC2.) S.A.**, demeurant à L(...), (...).

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 23 mai 2011, Maître Marianne DECKER donna lecture de l'assignation ci-avant transcrite et exposa les moyens de sa partie;

Monsieur A.) fut entendu en ses explications;

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 4 mai 2011, la société anonyme de droit suisse **SOC1.)** HABANA S.A., ci-après désignée **SOC1.)H**, a fait assigner la société anonyme de droit luxembourgeois **SOC2.)** S.A. à comparaître devant le juge des référés pour voir constater qu'en utilisant les marques de **SOC1.)H**, notamment (i) à titre de nom commercial et d'enseigne, (ii) dans les noms de domaines et sur les sites Internet [www.SOC1.\)lu](http://www.SOC1.)lu), [www.SOC1.\)be](http://www.SOC1.)be), [www.SOC1.\)nl](http://www.SOC1.)nl) et [www.SOC1.\)com](http://www.SOC1.)com), (iii) sur l'hyperlien [www.HL1.\)com/#!/pages/SOC1.\)/\(...\)](http://www.HL1.)com/#!/pages/SOC1.)/(...)), la société anonyme **SOC2.)** S.A. a porté atteinte aux droits exclusifs des marques internationales « **SOCI.)** » n° **NR1.)**, **NR2.)**, **NR3.)** appartenant à **SOC1.)H**, pour voir condamner la société anonyme **SOC2.)** S.A. à cesser toute utilisation des marques internationales « **SOCI.)** » et en particulier (i) supprimer le nom commercial et l'enseigne « **SOCI.) Benelux SA** » et « **SOCI.)CO** » de ses statuts, sinon interdire leur utilisation (ii) cesser l'utilisation des noms de domaine mentionnés ci-dessus respectivement supprimer la marque « **SOCI.)** » desdits noms de domaine, (iii) supprimer toute mention ou référence à « **SOCI.)** » ou « **SOC1.)** » sur les Sites Web mentionnés ci-dessus, sous peine d'une astreinte de 5.000.-euros par jour d'utilisation après la signification de l'ordonnance à intervenir et à voir condamner la société anonyme **SOC2.)** S.A. à procéder auprès de la société qui a enregistré lesdits noms de domaine, au transfert de ceux-ci au profit de la requérante en abandonnant ce nom domaine dans les 24 heures de la signification de l'ordonnance à intervenir sous peine d'une astreinte de 5.000.- euros par jour de retard. La requérante sollicite en outre l'allocation d'une indemnité de procédure de 2.500.- euros en application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

SOC1.)H expose qu'elle est titulaire des marques verbales et figuratives internationales et Benelux « **SOC1.)** » dont notamment :

- la marque internationale n° **NR1.)** du 29 novembre 2001 désignant notamment le Benelux pour les produits de la classe 14 : « articles de bijouterie et horloges » ;
- la marque internationale n° **NR2.)** du 23 juillet 2004 désignant notamment le Benelux pour les produits de la classe 14 : « montres, chronomètres, métaux précieux bruts ou mi-œuvrés, bijouterie pour homme et femme ;
- marque internationale n° **NR3.)** du 2 juillet 2007 désignant notamment le Benelux pour les produits des classes 16 et 18 : « Fournitures pour écrire, instruments d'écriture, porte-crayons, porte-mines, agrafes de porte-plume, stylos, plumes à écrire ».

La société anonyme **SOC2.)** S.A. a été distributeur exclusif pour le Benelux des produits **SOC1.)** de novembre 2008 à février 2010. Les relations commerciales ont cessé en date du 2 février 2010. La société anonyme **SOC2.)** S.A. continue cependant à utiliser les marques de la requérante en utilisant les noms de domaine [www.SOC1.\)lu](http://www.SOC1.)lu), [www.SOC1.\)be](http://www.SOC1.)be), [www.SOC1.\)nl](http://www.SOC1.)nl) et [www.SOC1.\)com](http://www.SOC1.)com), et ce malgré plusieurs mises en demeure. En outre la société anonyme **SOC2.)** S.A. continue à utiliser comme nom commercial et comme enseigne **SOC1.)** BENELUX et **SOC1.)CO**. La requérante estime qu'en agissant ainsi la société anonyme **SOC2.)** S.A. contrefait les marques de **SOC1.)H** en violation de l'article 2.20. sous a), b), et d) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle et que la façon d'agir de la société anonyme **SOC2.)** S.A. constitue une voie de fait caractérisée qu'il convient de faire cesser d'urgence.

La requérante base sa demande sur les dispositions des articles 2.20 et 2.22 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, ainsi que sur les articles 933 et 932 du nouveau code de procédure civile.

La société anonyme **SOC2.)** S.A. invoque en premier lieu la litispendance de la présente demande avec la demande au fond qu'elle a introduite devant le tribunal d'Anvers par exploit d'huissier de justice du 6 octobre 2010.

Pour qu'il y ait litispendance, il faut que deux demandes aient le même objet et soient fondées sur la même cause, qu'elles existent entre les mêmes parties, qu'elles soient portées devant deux tribunaux différents, l'un et l'autre compétent (Cour d'appel, 7^e chambre, 10.10.2008, n°33582 du rôle).

Il convient d'abord de relever que l'exploit d'huissier portant le litige devant le tribunal d'Anvers n'est versé qu'en langue néerlandaise et italienne, de sorte qu'il ne saurait de ce fait être pris en considération.

A cela s'ajoute que la société anonyme **SOC2.)** S.A. a précisé que le litige devant le tribunal belge a trait à une affaire au fond dans laquelle la société anonyme **SOC2.)** S.A. réclame l'allocation d'indemnités de préavis dans le cadre de la rupture du contrat de distribution ayant lié les parties.

Il en découle que les deux litiges diffèrent tant par leur cause que par leur objet, de sorte que le moyen de litispendance soulevé par la société anonyme **SOC2.)** S.A. est à rejeter.

La partie défenderesse s'oppose encore à la demande en soutenant qu'après le 2 février 2010 Monsieur **B.)** de **SOC1.)H** lui aurait donné l'autorisation orale de vendre son stock sur Internet et à l'extérieur du Benelux. Elle reproche à la partie requérante de refuser de reprendre le stock au prix d'achat et de lui régler une compensation financière telle que prévue au contrat de distribution exclusive.

Aux termes de l'article 933 alinéa 1^{er} du nouveau code de procédure civile "le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite."

Le dommage imminent de l'article 933 alinéa 1^{er} du nouveau code de procédure civile est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu'elle est sur le point de se produire incessamment et qu'il faut prévenir par des mesures appropriées.

Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s'est déjà produite et qu'il s'agit de faire cesser, en général, par une mesure de remise en état.

La voie de fait qui est sur le point de se produire présupposant, aux termes même de la loi, l'existence d'un dommage imminent, la voie de fait qui s'est réalisée implique à plus forte raison l'existence d'un dommage.

Plus précisément encore, le trouble manifestement illicite constitutif de la voie de fait déjà réalisée, comporte tant l'acte perturbateur imputable au défendeur, que le dommage réalisé, subi par le demandeur (cf. Pierre ESTOUP, La Pratique des Procédures Rapides, référés, ordonnances sur requête, procédures d'injonction, no 88).

Les deux hypothèses pour lesquelles l'article 933 alinéa 1^{er}, 1^{ère} phrase du nouveau code de procédure civile confère pouvoir au juge des référés pour intervenir présupposent par conséquent par elles-mêmes l'existence d'un préjudice, soit résulté, soit sur le point de se produire dans le chef de celui qui agit sur la base de cet article.

Par conséquent, pour que l'on se trouve en présence de faits manifestement illicites justifiant l'intervention du juge des référés sur la base de l'article 933 alinéa 1^{er} du nouveau code de procédure civile, il faut non seulement l'existence d'actes manifestement illicites, mais encore que ceux-ci causent, ou causeront incessamment à celui qui agit en justice un préjudice à ses biens, à ses droits ou prétentions certains et évidents.

D'après l'article 2.20 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle « *1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement :*

- a. *de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;*
- b. *de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque ;*
- c. *.....*
- d. *de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.*

2. Pour l'application de l'alinéa 1^{er}, on entend par usage d'une marque ou d'un signe ressemblant, notamment :

- a. *.....*
- b. *l'offre, la mise dans le commerce ou la détention des produits à ces fins ou bien l'offre ou la prestation de services sous le signe ;*

c.

d. l'utilisation du signe dans les papiers d'affaires et la publicité

.....

L'article 2.22 § 3 de la prédite Convention dispose que : « Dans la mesure où le droit national ne le prévoit pas, et à la demande du titulaire de la marque, le tribunal peut, en vertu de la présente disposition, rendre à l'encontre du contrevenant supposé ou à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de marque, une ordonnance de référé :

- a. visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de marque, ou
- b. visant à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte, que les atteintes présumées à un droit de marque se poursuivent, ou
- c. visant à subordonner la poursuite des atteintes présumées à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire de la marque. »

En l'espèce il est constant en cause qu'aucun contrat de distribution exclusive n'a été signé entre parties. Il n'est pas contesté que **SOC1.)H** est titulaire des marques internationales et Benelux « **SOC1.)** » n° **NR1.)** du 29 novembre 2001, n° **NR2.)** du 23 juillet 2004 et n° **NR3.)** du 2 juillet 2007, que la société anonyme **SOC2.)** S.A. a été le distributeur exclusif pour le Benelux des produits **SOC1.)** de novembre 2008 à février 2010 et que les relations commerciales entre parties ont cessé en date du 2 février 2010 suite à la résiliation du contrat de distribution exclusive avec effet immédiat de la part de **SOC1.)H**.

Il est à noter que le problème relatif à la reprise du stock détenu encore actuellement par la société anonyme **SOC2.)** S.A. et à une éventuelle indemnité compensatoire à laquelle la société anonyme **SOC2.)** S.A. affirme avoir droit est sans incidence sur le présent litige. Il est de la seule compétence des juridictions du fond.

A l'audience du 23 mai 2011, le représentant de la société anonyme **SOC2.)** S.A. a admis que depuis le 2 février 2011 la société continue de vendre le stock de produits **SOC1.)** qu'elle détient par le biais de son site Internet avec des réductions allant jusqu'à 50 %. Or, la société anonyme **SOC2.)** S.A. reste en défaut d'établir un quelconque accord de **SOC1.)H** l'autorisant à utiliser les marques internationales litigieuses « **SOC1.)** », ainsi que le nom commercial et l'enseigne « **SOC1.)** BENELUX SA » et « **SOC1.)**CO » après la date du 2 février 2010.

Ainsi, au vu l'absence de tout lien contractuel subsistant entre parties, le comportement de la société anonyme **SOC2.)** S.A. offrant les produits **SOC1.)H** avec des réductions allant jusqu'à 50 % du prix de vente constitue une violation flagrante des droits exclusifs de **SOC1.)H** sur lesdites marques et porte gravement atteinte à l'image de marque de la requérante. Ces agissements constituent un trouble manifestement illicite au sens de l'article 933 alinéa 1^{er} du nouveau code de procédure civile.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de **SOC1.)H** tendant à voir interdire à la société anonyme **SOC2.)** S.A. l'utilisation des marques internationales « **SOC1.)** ».

Compte tenu de l'attitude de la partie défenderesse, qui, malgré mises en demeure, continue d'utiliser les marques litigieuses, il y a lieu de prononcer une mesure coercitive de nature à inciter la partie défenderesse à exécuter la présente ordonnance.

Eu égard à l'enjeu de l'affaire, il y a lieu de fixer l'astreinte journalière à payer par la société anonyme **SOC2.)** S.A. en cas d'utilisation des marques litigieuses à la somme de 1.000.-euros par jour d'utilisation, commençant à courir 24 heures après la signification de la présente ordonnance.

Il y a en outre lieu de condamner la société anonyme **SOC2.)** S.A. à procéder auprès de la société qui a enregistré lesdits noms de domaines au transfert de ceux-ci au profit de **SOC1.)H** en abandonnant ce nom domaine dans les 24 heures de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'une astreinte de 1.000.- euros par jour de retard.

Les astreintes ci-dessus fixées cesseront leur effet, lorsque le plafond limite de 250.000.-euros sera atteint.

Au titre de l'article 240 du nouveau code de procédure civile et compte tenu de tous les éléments de la cause, il paraît équitable d'allouer à la partie demanderesse une indemnité de procédure de 1.000.-euros.

P A R C E S M O T I F S

Nous Monique FELTZ, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;

déclarons la demande recevable et fondée;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision;

partant constatons qu'en utilisant sans autorisation les marques de **SOC1.)H**, notamment (i) à titre de nom commercial et d'enseigne, (ii) dans les noms de domaines et sur les sites Internet [www.SOC1.\)lu](http://www.SOC1.)lu), [www.SOC1.\)be](http://www.SOC1.)be), [www.SOC1.\)nl](http://www.SOC1.)nl) et [www.SOC1.\)com](http://www.SOC1.)com), (iii) sur l'hyperlien [www.HL1.\)com/#/pages!/SOC1.\)/](http://www.HL1.)com/#/pages!/SOC1.)/)(...), la société anonyme **SOC2.)** S.A. a porté atteinte aux droits exclusifs des marques internationales « **SOC1.)** » n° **NR1.)**, **NR2.)**, **NR3.)** appartenant à **SOC1.)H**;

condamnons la société anonyme **SOC2.)** S.A. à cesser toute utilisation des marques internationales « **SOC1.)** » et en particulier de (i) supprimer le nom commercial et l'enseigne « **SOC1.)** Benelux SA » et « **SOC1.)CO** » de ses statuts et en interdire leur utilisation, (ii) cesser l'utilisation des noms de domaines mentionnés ci-dessus, supprimer la marque « **SOC1.)** » desdits noms de domaines, (iii) supprimer toute mention ou référence à « **SOC1.)** » ou « **SOC1.)** » sur les Sites Web mentionnés ci-dessus, sous peine d'une astreinte de 1.000.- euros par jour d'utilisation 24 heures après la signification de la présente ordonnance;

condamnons la société anonyme **SOC2.)** S.A. à procéder auprès de la société qui a enregistré lesdits noms de domaines au transfert de ceux-ci au profit de **SOC1.)H** en abandonnant ce nom domaine dans les 24 heures de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'une astreinte de 1.000.- euros par jour de retard;

disons encore que les astreintes cesseront de produire effet lorsqu'elles atteindront le plafond limite de 250.000.- euros;

condamnons la société anonyme **SOC2.)** S.A. à payer à la société anonyme de droit suisse **SOC1.)** HABANA S.A. le montant de 1.000 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile;

condamnons la société anonyme **SOC2.)** S.A. aux frais de l'instance;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.