

Texte pseudonymisé

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

**No. Rôle: TAL-2020-09700**  
**No. 2020TALREFO/00572**  
**du 22 décembre 2020**

Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 22 décembre 2020, tenue par Nous Malou THEIS, Vice-Président 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 Pit SCHROEDER.

---

**DANS LA CAUSE**

**ENTRE**

la société SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social au, L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

élisant domicile en l'étude de la société anonyme LUTHER S.A. inscrite sur la liste V au tableau de l'Ordre des avocats de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 195777, représentée aux fins de la présente procédure par Mathieu LAURENT, avocat à la Cour, demeurant à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, qui est constitué et occupera,

***partie demanderesse comparant par Maître Mathieu LAURENT, avocat, assisté de Maître Robert GOEREND, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,***

**ET**

1. SOCIETE2.) SRL, une société de droit italien, établie et ayant son siège social à ADRESSE2.) Italie, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Naples sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon par toute autre personne actuellement en fonctions et habilitée à la représenter en Justice,

2. SOCIETE3.) SPA, (préalablement dénommée SOCIETE3'.) Spa), une société de droit italien, établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), Italie, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Naples sous le numéro NUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon par toute autre personne actuellement en fonctions et habilitée à la représenter en justice,

***parties défenderesses comparant par BONN STEICHEN & PARTNERS, une société en commandite simple, établie à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, inscrite à la liste V du Tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions à savoir la société à responsabilité limitée BONN STEICHEN & PARTNERS, représentée aux fins de la présente par Maître Anne MOREL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,***

---

## **F A I T S :**

A l'appel de la cause à l'audience publique extraordinaire des référés du lundi matin 7 décembre 2020, Maître Mathieu LAURENT donna lecture de l'assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

Maître Anne MOREL fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, 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:**

En vertu d'une ordonnance présidentielle du 25 novembre 2020 et par exploit d'huissier de justice Gilles HOFFMANN du 1<sup>er</sup> décembre 2020, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl (ci-après SOCIETE1.)) a fait comparaître la société de droit italien SOCIETE2.) SRL (ci-après SOCIETE2.)) et la société de droit italien SOCIETE3.) SPA (ci-après SOCIETE3.)) devant le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir

- nommer Maître Anthony Braesch, demeurant professionnellement & 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, sinon Maître Guillaume Mary, demeurant professionnellement a 22, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg ou tout

- autre personne en tant que séquestre avec la mission de (i) geler tout usage de la Marque MARQUE1A.), sinon (ii) de gérer la Marque MARQUE1A.) en bon père de famille jusqu'à ce que les questions de la propriété et du droit d'usage de la Marque soit tranchées par les juges du fond ;
- ordonner la mise sous séquestre judiciaire des marques européennes suivantes:
    1. Marque Verbale, « MARQUE1A.) », enregistrée le 26/05/1999 sous le numéro NUMERO4.) couvrant les produits et services de catégorie E25 ;
    2. Marque Verbale, « MARQUE1A.) », déposée le 28/11/2016 sous le numéro NUMERO5.) couvrant les produits et services de catégorie 03L 18 25 ;
    3. Marque Verbale, « MARQUE1A.) », enregistrée le 14/01/2009 sous le numéro NUMERO6.) couvrant les produits et services de catégorie E03E18;
    4. Marque Verbale, « MARQUE1A.) », enregistrée le 21/07/2004 le numéro NUMERO7.) couvrant les produits et services de catégorie E09 E14 E35 ;
    5. Verbale, « MARQUE1A.) », enregistrée le 29/06/2006 sous le numéro NUMERO8.) couvrant les produits et services de catégorie 4143 ;
    6. Marque Verbale et figurative, « MARQUE1A.) », enregistrée le 15/03/2001 sous le numéro NUMERO9.) couvrant les produits et services de catégorie E03E18 ;
    7. Marque Verbale, « MARQUE1B.) », enregistrée le 06/12/2017 sous le numéro NUMERO10.) couvrant les produits et services de catégorie 25 ;
    8. Marque Verbale, « MARQUE1C.) », enregistrée le 11/12/2009 sous le numéro NUMERO11.) couvrant les produits et services de catégorie L03 ;
    9. Marque Verbale, « MARQUE1D.) », enregistrée le 19/11/2007 sous le numéro NUMERO12.) couvrant les produits et services de catégorie 35 ;
    10. Marque Verbale et figurative, « MARQUE1D.) », enregistrée le 14/03/2008 sous le numéro NUMERO13.) couvrant les produits et services de catégorie E14 ;
    11. Marque Verbale, « MARQUE1E.) », enregistrée le 23/12/1999 sous le numéro NUMERO14.) couvrant les produits et services de catégorie P25 ;
    12. Marque Verbale, « MARQUE1F.) », enregistrée le 02/02/2009 sous le numéro NUMERO15.) couvrant les produits et services de catégorie 25 ; et
    13. Marque Verbale, « MARQUE1G.) », enregistrée le 30/03/2010 sous le numéro NUMERO16.) couvrant les produits et services de catégorie 25.
  - donner au séquestre pouvoir pour (i) gérer la Marque en bon père de famille, sinon (ii) geler tout usage de la Marque ;
  - donner au séquestre tout pouvoir utile afin de collecter et de séquestrer la Marque ;
  - donner au séquestre tout pouvoir utile afin d'entreprendre toute action nécessaire à l'accomplissement de sa mission de garde et de conservation de la Marque et d'informer les autorités compétentes ainsi que toute personne qu'il juge utile de sa nomination ;
  - dire que la mise sous séquestre restera en vigueur tant que les questions de la propriété et du droit d'utilisation de la Marque n'auront pas été définitivement tranchées entre SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.) par des décisions de justice coulées en force de chose jugée, sinon jusqu'à ce qu'une décision judiciaire ou une décision d'un commun accord des parties mette fin à la mesure ;

- dire que les frais et honoraires promérités par le séquestre sont à la charge de SOCIETE1.);
- voir déclarer l'ordonnance à intervenir et les mesures contenues opposables à SOCIETE2.).

### Les faits et rétroactes procéduraux

En 2015, SOCIETE1.) a acquis tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques du créateur de mode PERSONNE1.), SOCIETE1.) devenant ainsi titulaire d'un portefeuille de marques enregistrées tant à l'internationale qu'en union européenne pour tous les produits et services vendus en rapport avec PERSONNE1.), enregistrées auprès des registres des marques internationales, la World Intellectual Property Organization, et communautaires, l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle.

Par contrat de cession du 18 mai 2017 (ci-après le « Contrat de Cession »), SOCIETE1.) a cédé à SOCIETE2.) une quote-part de 83% de ses droits de propriété intellectuelle sur les marques MARQUE1.), ainsi que 100% de ses droits sur les noms de domaine associés aux marques MARQUE1.), à savoir « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) ».

Par contrat du 18 mai 2017, SOCIETE1.) a concédé une licence d'exploitation exclusive des marques MARQUE1.) (ci-après le « Contrat de Licence ») à SOCIETE3.) à raison de sa quote-part restante de 17%.

SOCIETE2.) a quant à elle concédé une licence d'exploitation à SOCIETE3.) pour les 83% des droits de propriété intellectuelle sur les marques MARQUE1.) qu'elle venait d'acquérir auprès de SOCIETE1.).

SOCIETE2.) et SOCIETE3.) font parties d'un groupe de sociétés détenues par les mêmes bénéficiaires économiques.

Le 7 avril 2020, SOCIETE1.), se prévalant de plusieurs violations en relation avec le Contrat de Cession (non-respect de certaines consignes et non-réalisation des objectifs fixés dans le business plan), met SOCIETE2.) en demeure de remédier endéans les 90 jours aux violations invoquées, sous peine de résolution du contrat.

Le 22 juin 2020, se prévalant d'une violation irrémédiable des obligations contractuelles en relation avec le Contrat de Licence (concession par SOCIETE3.), à l'insu de SOCIETE1.), de la licence exclusive lui concédée à plusieurs entités tierces), SOCIETE1.) notifie à SOCIETE3.) la résiliation avec effet immédiat du Contrat de Licence.

Le 24 juin 2020, le conseil de SOCIETE2.) conteste les violations contractuelles qui sont reprochées à sa mandante dans le courrier de SOCIETE1.) du 7 avril 2020.

Le 30 juin 2020, le conseil de SOCIETE3.) conteste les violations contractuelles qui sont reprochées à sa mandante, ainsi que la résiliation avec effet immédiat du Contrat de Licence intervenue par courrier du 22 juin 2020, tout en précisant que sa mandante allait dans tous les cas continuer d'utiliser les marques MARQUE1.) conformément au Contrat de Licence.

Le 3 juillet 2020, SOCIETE1.) confirme à SOCIETE3.) le fait qu'elle a résilié avec effet immédiat le Contrat de Licence et lui enjoint de cesser immédiatement d'utiliser les marques MARQUE1.) sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites en contrefaçon. Dans le même courrier, SOCIETE1.) demande à SOCIETE3.) de détruire tous les biens qui ont été fabriqués sur base du Contrat de Licence.

Le 6 juillet 2020, SOCIETE1.) notifie à SOCIETE2.) la résolution du Contrat de Cession, se prévalant du fait qu'il n'aurait pas été remédié aux violations contractuelles qui lui étaient reprochées sous le délai contractuellement prévu de 90 jours, conformément au courrier du 7 avril 2020.

Le 10 juillet 2020, le conseil de SOCIETE2.) et SOCIETE3.) précise que ses mandantes continueraient d'utiliser la licence cédée/concédée et par courrier du 21 juillet 2020, le conseil des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) reconfirme à SOCIETE1.) que SOCIETE2.) et SOCIETE3.) continueraient d'utiliser les marques MARQUE1.).

Des instances au fond sont actuellement pendantes entre parties, suite à la résiliation du Contrat de Licence en date du 22 juin 2020 et à la résolution du Contrat de Cession en date du 6 juillet 2020 :

Ainsi, suivant exploit d'huissier de justice du 11 septembre 2020, SOCIETE3.) a fait comparaître SOCIETE1.) devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, pour  
à titre principal

- dire que la résiliation du Contrat de Licence intervenue en date du 22 juin 2020 est abusive sur base de l'article 6-1 du code civil, partant la déclarer nulle et de nul effet, partant considérer que le Contrat de Licence est resté en vigueur et l'est toujours,
- constater que SOCIETE3.) est restée titulaire de la licence de marque MARQUE1C.) et peut, de ce fait, depuis son octroi, faire usage des marques MARQUE1.) en vertu du Contrat de Licence

à titre subsidiaire, si par hypothèse le Tribunal devait rejeter la demande principale :

- dire et juger que SOCIETE1.) a engagé sa responsabilité en résiliant avec effet immédiat le Contrat de Licence, partant
- condamner SOCIETE1.) à réparer le dommage subi par SOCIETE3.), sur base de l'article 1134 du code civil, consistant en la perte de profits subie par SOCIETE3.) pour l'impossibilité de vendre la collection (...) commandée et les frais de publicité de la marque MARQUE1C.) engagés pour la promouvoir, provisoirement évalués

à 20.000.000 euros, et qui sera étayé en cours de procédure, sous réserve d'augmentation ;

- condamner SOCIETE1.) à réparer le préjudice subi par SOCIETE3.), sur base de l'article 1134 du Code civil, consistant en l'atteinte à sa réputation, provisoirement évalué à 10.000.000 euros, et qui sera étayé en cours de procédure,

en toute état de cause

- condamner SOCIETE1.) au paiement de dommages-intérêts, sur base de l'article 1147, sinon 1382 du code civil, pour le dommage causé par son comportement fautif matérialisé par l'envoi de lettres de menace aux fournisseurs, revendeurs et autres tiers partenaires commerciaux de SOCIETE3.), pour une somme estimée au moment de l'introduction de l'assignation, sous toutes réserves, à 1.000.000 euros, sous réserve d'augmentation,
- condamner SOCIETE1.) au paiement de dommages-intérêts, sur base de l'article 1147 du code civil, pour le dommage causé par les nombreuses actions en justice pour protéger la marque sous licence, dans lesquelles SOCIETE3.) a dû se défendre, pour une somme de 720.953,94 euros, sous toutes réserves d'augmentation,
- condamner SOCIETE1.) à se conformer à ses engagements contractuels pris en vertu du Contrat de Licence, partant, la voir condamnée, sur base des articles 1147 du code civil, à payer à SOCIETE3.) le montant de 911.338,36 euros, outre les intérêts légaux qui commenceront à courir à compter de la présente demande en justice jusqu'à solde, sous réserve d'augmentation pour l'année 2020 et suivantes ;

Suivant exploit d'huissier de justice du 11 septembre 2020, SOCIETE2.) a fait comparaître SOCIETE1.) devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, pour

à titre principal

- dire et juger que le Contrat de Cession n'a pas été valablement résolu en date du 6 juillet 2020 suivant les dispositions contractuelles, et de plus sur base de motifs inexistantes, fallacieux et jamais prouvés ;
- dès lors constater, dire et juger qu'il est toujours d'application entre parties ;
- constater que la partie demanderesse en tant que propriétaire à hauteur de 83% de la marque MARQUE1C.) peut, de ce fait, toujours faire usage des marques MARQUE1.) en vertu du Contrat de Cession ;

à titre subsidiaire, si par hypothèse le Tribunal devait rejeter la demande principale et admettre que le Contrat de Cession a été résolu

- condamner SOCIETE1.) à rembourser le prix payé pour l'achat de 83% de la marque, soit 750.000 euros ainsi que les redevances payées pour l'année 2018 et 2019 soit 133.495 euros et tous les investissements liés à l'exploitation de la marque, provisoirement évalués globalement à 10.535 euros, sous réserve d'augmentation.

Suivant exploit d'huissier de justice du 11 septembre 2020, SOCIETE1.) a fait comparaître SOCIETE2.) et SOCIETE3.) devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant

en tant que tribunal des marques de l'Union européenne, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, pour voir

- constater que le Contrat de Licence a été résilié avec effet immédiat le 22 juin 2020 et le Contrat de Cession a été résolu le 6 juillet 2020 ;
- constater que la société SOCIETE1.) est redevenue seule titulaire des marques MARQUE1.) à compter de la résolution du Contrat de Cession intervenue le 6 juillet 2020 ;
- ordonner aux organismes d'enregistrement des marques de retranscrire la société SOCIETE1.) comme seule titulaire des marques en lieu et place des parties assignées ;
- dire que l'utilisation non autorisée par les parties assignées des marques MARQUE1.), notamment les marques de l'Union Européenne et des marques sur les territoires des États membre constitue des actes de contrefaçon des marques de l'Union Européenne au préjudice de la société SOCIETE1.) ;
- partant, interdire aux parties assignées de poursuivre les actes de contrefaçon, le tout sous peine d'une astreinte pour chacune de 50.000 euros par infraction constatée ;
- interdire aux parties assignées toute apposition des marques MARQUE1.) sur des produits, de fabriquer, d'offrir, de mettre dans le commerce, de vendre, de détenir, d'importer, d'exporter des produits sous les marques MARQUE1.), ou encore de concéder une quelconque licence liée à ces marques MARQUE1.), le tout sous peine d'une astreinte de 50.000 euros par jour de retard ou par infraction constatée, à compter de la notification du jugement;
- ordonner aux parties assignées de retirer des circuits commerciaux tous les produits portant les marques MARQUE1.) qui ont été fabriqués depuis la résiliation du Contrat de Licence le 22 juin 2020, à leurs propres frais, et ordonner la destruction de tous les stocks de produits détenus sous les marques MARQUE1.), ainsi que les catalogues et autre matériel promotionnel utilisant les marques MARQUE1.), quel que soit les lieux où ils se trouvent et de fournir une preuve de la destruction de ces produits, le tout sous peine d'une astreinte pour chacune de 50.000 euros par jour de retard ou par infraction constatée, le tout à compter de la signification du jugement ;
- dire qu'il sera encore interdit aux parties assignées d'utiliser les marques MARQUE1.) à quelque titre que ce soit, le tout sous peine d'une astreinte pour chacune des parties défenderesses de 50.000 euros par jour de retard ou par infraction constatée, le tout à compter de la signification du jugement ;
- interdire aux parties assignées d'utiliser les noms de domaines « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) », le tout sous peine d'une astreinte pour chacune de 50.000 euros par jour de retard ou par infraction constatée, le tout à compter de la signification du jugement ;
- ordonner aux parties assignées de communiquer les accès aux noms de domaines « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) », le tout sous peine d'une astreinte pour chacune de 50.000 euros par jour de retard ou par infraction constatée, le tout à compter de la signification du jugement ;

- dire que les effets de la décision seront étendus à l'ensemble du territoire de l'Union européenne.
- dire que la société SOCIETE1.) est victime des actes de contrefaçon perpétrés par les parties défenderesses et a subi un préjudice certain qu'il convient de déterminer ;
- enjoindre aux parties défenderesses de produire tous documents de nature à déterminer les réseaux de production, fabrication et distribution des produits contrefaisants et afin de mesurer l'importance de la contrefaçon, le tout sous peine d'une astreinte de 50.000 euros par jour de retard, sinon nommer un expert avec pour mission de déterminer le préjudice réellement subi par la société SOCIETE1.) du fait du comportement fautif des parties défenderesses;
- condamner les parties assignées solidairement sinon in solidum, à payer à la société SOCIETE1.) un montant forfaitaire de 2.000.000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;
- condamner les parties assignées solidairement sinon in solidum, à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 15.000 euros au titre du préjudice matériel subi, en raison des frais d'avocat par elle exposés, avec les intérêts de retard à compter des dates de paiement, par la société SOCIETE1.), des notes de frais et honoraires d'avocats, jusqu'à solde.

En attendant l'issue de ces instances au fond, SOCIETE1.), d'une part, SOCIETE3.) et SOCIETE2.), d'autre part, ont saisi le juge des référés pour voir ordonner des mesures provisoires.

Ainsi, par exploit d'huissier de justice du 10 août 2020, SOCIETE1.) a fait comparaître SOCIETE2.) et SOCIETE3.) devant le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir constater que le Contrat de Licence a été résilié avec effet immédiat le 22 juin 2020 et le Contrat de Cession a été résolu le 6 juillet 2020 et en conséquence voir interdire à SOCIETE2.) et SOCIETE3.) de faire usage de la Marque.

Par exploit d'huissier de justice du 28 août 2020, SOCIETE2.) SRL et SOCIETE3.) ont fait comparaître SOCIETE1.) devant le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir interdire à SOCIETE1.) toute communication avec des parties tierces au sujet de l'usage de la Marque.

Par ordonnance de référé numéro 2020TALREFO/00420 du 21 octobre 2020, les deux instances de référé ont été jointes, la demande de SOCIETE1.) a été déclarée irrecevable et la demande de SOCIETE2.) et SOCIETE3.) recevable et il a été ordonné à SOCIETE1.) de « *cesser, dès signification de l'ordonnance à intervenir, de contacter, soit par écrit, soit par mail, par téléphone ou tout autre moyen de communications, toute partie tierce partenaire commercial de SOCIETE2.) et de SOCIETE3.), qu'elle soit distributeur ou producteur travaillant pour compte SOCIETE2.) SRL et de SOCIETE3.) dans le cadre de*

*l'exploitation des marques MARQUE1.), et de mettre fin immédiatement à toute négociation, discussion, transaction ou accord en cours portant sur le transfert, la vente ou la licence de la marque MARQUE1C.), ou toute autre action susceptible de porter atteinte aux droits de SOCIETE2.) SRL et de SOCIETE3.), y inclus interdit à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. d'envoyer des courriers, emails, et de partager, communiquer sous quelque forme que ce soit toute information relative aux marques MARQUE1.), ou aux opérations et activités de la société de droit italien SOCIETE2.) SRL et de la société de droit italien SOCIETE3.) SPA, à tout tiers, éventuels nouveaux partenaires ou licenciés, sous peine d'une astreinte de 100.000 euros par cas d'infraction constatée, le montant total de l'astreinte encouru étant fixé à 2.500.000 euros ».*

### Les moyens des parties

SOCIETE1.) expose que suite à la résiliation des Contrats de Cession et de Licence, chacune des parties revendique la propriété et le droit d'usage de la Marque et qu'en attendant la décision à intervenir par les juges du fond, les parties assignées continueraient à exploiter la Marque de façon hautement préjudiciable à la Marque et à sa renommée de marque de luxe, par la production en masse d'articles de mode par des fabricants bas de gamme, par la vente, des produits mal-réalisés et souvent affectés de défauts, à plein tarif dans des magasins de luxe et l'écoulement massif en parallèle de ces mêmes articles à travers une pléiade de sites internet à rabais et un réseau de distribution bas de gamme.

Elle précise que lors de la conclusion des Contrats, il s'agissait de dynamiser et de fortifier la Marque, et que les capacités de production et de distribution, ainsi que la santé financière de SOCIETE3.) étaient d'une importance primordiale, alors qu'elle était en charge de l'organisation et du financement de toutes les activités permettant de capitaliser et de renforcer la Marque, de sorte que des clauses de résolution extra-judiciaires étaient incluses dans les Contrats, lui permettant de récupérer automatiquement et de plein droit la propriété de la Marque et les droits de licence concédés, dans l'hypothèse d'une violation non-rémediée aux règles d'utilisation de la Marque.

Malgré la résolution desdits Contrats, les assignées refuseraient de lui restituer la Marque et continueraient d'en faire une utilisation préjudiciable à la Marque, qui encourrait de ce fait un risque imminent de dégradation, justifiant l'intervention du juge des référés pour voir nommer un séquestre avec la mission plus amplement reprise au dispositif de l'assignation.

SOCIETE3.) et SOCIETE2.), se rapportent à prudence de justice concernant la compétence internationale du juge saisi à connaître de la demande, étant donné que la marque qu'il s'agirait de mettre sous séquestre serait développée en Italie par une société italienne.

Elles invoquent ensuite l'irrecevabilité de la demande en se prévalant de l'exception de chose jugée attachée à l'ordonnance de référé du 21 octobre 2020, précisant que la présente

demande serait un moyen détourné pour SOCIETE1.) d'obtenir ce qu'elle n'a pas obtenu dans le cadre de sa précédente demande en référé, en que qu'elle viserait à contrecarrer l'injonction faite à SOCIETE1.) de cesser toute interférence dans les affaires de SOCIETE3.) et de SOCIETE2.) concernant la gestion de la Marque, en attendant la décision à intervenir par les juges compétents au fond.

Elles exposent que SOCIETE1.) serait de mauvaise foi, en ce qu'elle avait déjà essayé de résilier le Contrat de Licence par lettre de mise en demeure du 10 mars 2020 en prétextant le défaut d'un paiement de la part de SOCIETE3.) des royalties, alors que SOCIETE1.) était également débitrice de SOCIETE3.) de royalties perçues en vertu d'un contrat de licence de la marque, concédé à un tiers avant le Contrat de Licence, les parties ayant convenu que ces royalties devaient être rétrocédées à SOCIETE3.), seule détentrice des droits de licence à titre principal. SOCIETE1.), qui avait proposé dans un premier temps à SOCIETE3.) de compenser les deux créances, ce qui explique pourquoi SOCIETE3.) n'avait pas procédé au paiement aurait cependant, par la suite, catégoriquement refusé de compenser la créance en demandant le paiement immédiat, sous menace de résilier le Contrat de Licence.

Elles contestent formellement les prétendues violations contractuelles invoquées par SOCIETE1.) au titre des résolutions des Contrats de Cession et de Licence et considèrent que les conditions permettant la désignation d'un séquestre ne seraient pas données en l'espèce.

Ainsi, il n'y aurait pas de litige sérieux quant à la propriété de la Marque, le fait que le juge des référés ayant retenu dans l'ordonnance du 21 octobre 2020 que « *SOCIETE1.) se prévaut d'un droit de propriété actuellement sérieusement contestable en relation avec les marques MARQUE1.)* » ne laissant nullement entendre qu'il existerait un litige sérieux quant à la propriété de la marque MARQUE1C.), d'autant que SOCIETE1.) serait à l'origine du prétendu litige allégué pour avoir procédé de manière purement arbitraire à la résolution des Contrats.

Elles contestent également l'urgence à voir nommer un séquestre, étant donné que la Marque serait gérée comme par le passé dans l'intérêt de la Marque, alors qu'au moment de l'acquisition par SOCIETE2.) et SOCIETE3.) de la Marque, il n'y avait aucune production ni vente, SOCIETE2.) et SOCIETE3.) ayant repositionné la Marque parmi les marques de luxe reconnues au niveau mondial.

Elles contestent aussi la finalité de la mesure requise, étant donné que la nomination d'un séquestre et le gel de l'usage de la Marque auraient pour effet de dégrader la Marque, qui ne serait ainsi plus commercialisée.

Finalement, elles donnent à considérer que la mission que SOCIETE1.) entend voir attribuer au séquestre dépasserait largement les pouvoirs d'un séquestre, qui ne pourrait se

voir attribuer qu'un pouvoir de conservation et de garde de la Marque dans l'attente d'une décision au fond, mais qui ne pourrait geler l'usage de la marque ou gérer l'usage de la marque en bon père de famille, la gestion d'une marque supposant notamment la production de marchandises, la promotion de la marque, la conception de collections, la fabrication de créations, la détermination des stratégies de distribution et de vente de produits.

Elles demandent en conséquence à voir débouter SOCIETE1.) de sa demande et sollicitent la condamnation de SOCIETE1.) à leur payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité de procédure.

### L'appréciation des demandes

#### - quant à la compétence internationale du juge saisi

Les parties défenderesses soulèvent *in limine litis* l'incompétence du juge des référés luxembourgeois pour connaître de la demande, en ce que la mesure requise produirait ses effets en Italie, la Marque MARQUE1C.) étant gérée par des sociétés italiennes depuis l'Italie.

SOCIETE1.) justifie la compétence internationale du juge des référés à connaître de la présente demande au regard des articles 19 alinéa 1 et 3 du Règlement (UE) 2017/2001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

La Marque MARQUE1C.) qu'il s'agit de mettre sous séquestre est une marque européenne et SOCIETE1.) et SOCIETE2.) sont inscrites comme co-titulaires dans le registre des marques européennes, SOCIETE1.) y étant inscrite comme premier, aux côtés de SOCIETE2.).

En vertu de l'article 19, alinéa 1 et 3 du Règlement (UE) 2017/2001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, la Marque MARQUE1C.), en tant qu'objet de propriété, est considérée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne, comme une marque nationale enregistrée au Luxembourg, SOCIETE1.), société de droit luxembourgeois, étant inscrite comme premier co-titulaire dans le registre.

Le droit national applicable en la matière est régi par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), dont l'article 2.22 dispose que « les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables », de sorte que le juge des référés luxembourgeois est compétent pour prendre des mesures conservatoires, telle la mesure de séquestre, à la marque européenne considérée comme une marque nationale, tel le cas des Marques MARQUE1.) actuellement litigieuses, pour autant que la mesure produise ses effets au Grand-Duché de Luxembourg, les mesures susceptibles d'être

ordonnées sur le fondement des articles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile étant d'application purement territoriale (Cour 24 février 1988, numéro 10047 du rôle).

- quant au moyen d'irrecevabilité de la demande pour exception de chose jugée

Les parties défenderesses soulèvent l'irrecevabilité de la demande en se prévalant de l'exception de chose jugée attachée à l'ordonnance de référé du 21 octobre 2020, précisant que la présente demande serait un moyen détourné pour SOCIETE1.) d'obtenir ce qu'elle n'a pas obtenu dans le cadre de sa demande en référé, en que qu'elle viserait à s'immiscer dans la gestion de la Marque MARQUE1C.) et à contrecarrer l'injonction faite à SOCIETE1.) de cesser toute interférence dans les affaires de SOCIETE3.) et de SOCIETE2.), en attendant la décision à intervenir par les juges compétents au fond.

L'autorité de chose jugée trouve son fondement légal dans l'article 1315 du code, qui exige une triple identité : il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Au titre de sa demande introduite par exploit d'huissier de justice du 10 août 2020, SOCIETE1.) Sàrl a fait comparaître SOCIETE2.) et SOCIETE3.) devant le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour

- constater que le Contrat de Licence a été résilié avec effet immédiat le 22 juin 2020 et le Contrat de Cession a été résolu le 6 juillet 2020 ;
- condamner provisoirement les parties assignées, à ne plus faire usage des marques MARQUE1.), notamment les marques de l'Union Européenne et des marques sur les territoires des États membres, tel que plus amplement repris au dispositif de l'assignation,
- en l'occurrence, interdire provisoirement aux parties assignées toute apposition des marques MARQUE1.) sur des produits, de fabriquer, d'offrir, de mettre dans le commerce, de vendre, de détenir, d'importer, d'exporter des produits sous les marques MARQUE1.), ou encore de concéder une quelconque licence liée à ces marques MARQUE1.), le tout sous peine d'une astreinte de 50.000 euros par jour de retard ou par infraction constatée à compter de la notification de l'ordonnance ;
- condamner provisoirement les parties assignées à retirer des circuits commerciaux tous les produits portant les marques MARQUE1.) qui ont été fabriqués depuis la résiliation du Contrat de Licence le 22 juin 2020, à leurs propres frais, le tout sous peine d'une astreinte de 50.000 euros par jour de retard ou par infraction constatée à compter de la notification de l'ordonnance ;
- condamner les parties assignées à la production de tous documents de nature à déterminer les réseaux de production, fabrication et distribution des produits contrefaisants et afin de mesurer l'importance de la contrefaçon, le tout sous peine d'une astreinte de 50.000 euros par jour de retard ;

- interdire provisoirement aux parties assignées de faire un usage quelconque des noms de domaines « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) », le tout sous peine d'une astreinte de 50.000 euros par jour de retard ou par infraction constatée, à compter de la notification de l'ordonnance ;
- en tout état de cause, condamner les parties assignées au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 euros au profit de la demanderesse, et aux frais et dépens de l'instance.

Les deux demandes se meuvent ainsi entre les mêmes parties et en leur même qualité, SOCIETE1.) se prévalant dans le cadre des deux instances de sa qualité de propriétaire de la Marque MARQUE1C.) suite à la résolution du Contrat de Cession et de concédant (*licensor*) de la Marque suite à la résolution du Contrat de Licence, alors que SOCIETE2.) et SOCIETE3.) seraient déchus des droits afférents.

Concernant la cause des deux demandes, elle est également identique pour trouver son fondement dans les conséquences juridiques attachées à la résolution des deux Contrats de Cession et de Licence par SOCIETE1.) et aux droits afférents dans le chef des parties respectives.

Concernant l'appréciation de l'identité d'objet, il ne s'agit pas de s'attacher uniquement aux termes des demandes formulées par le demandeur, mais au but réellement poursuivi et aux effets que l'adjudication de la demande pourrait produire sur la situation juridique des parties (Thierry Hoscheit, *Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg*, éd. 2019, numéro 1037).

En l'occurrence, la demande introduite par SOCIETE1.) le 10 août 2010 visait à interdire à SOCIETE2.) et SOCIETE3.) à faire un usage de la Marque MARQUE1C.) et dans le cadre de la présente demande, elle vise à voir nommer un séquestre de la marque MARQUE1C.), de nature à empêcher également une utilisation de la Marque MARQUE1C.) par les défenderesses, de sorte que la finalité des deux demandes est identique.

La présente demande est dès lors à déclarer irrecevable pour contrevenir à ce qui a été décidé dans l'ordonnance de référé du 21 octobre 2020.

- les indemnités de procédure

Eu égard à l'issue du litige, SOCIETE1.) ne justifie pas l'iniquité requise pour l'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa demande afférente est à rejeter.

En revanche, il serait inéquitable de laisser l'entièreté des frais exposés par SOCIETE2.) et SOCIETE3.) pour la défense de leurs intérêts à leur charge exclusive, de sorte qu'il y a

lieu de faire droit à leur demande sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1.500 euros.

Il y a dès lors lieu de condamner SOCIETE1.) à payer à SOCIETE2.) et SOCIETE3.) la somme de 1.500 euros.

### **PAR CES MOTIFS:**

Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme;

Nous déclarons compétent pour en connaître,

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

déclarons la demande irrecevable,

rejetons la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. à payer à la société de droit italien SOCIETE2.) SRL et à la société de droit italien SOCIETE3.) SPA la somme de 1.500 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile,

laissons les frais et dépens de l'instance à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l.,

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.