*Arrêt commercial*

*Audience publique du cinq mai deux mille dix.*

*Numéro 33291 du rôle.*

*Composition :*

*Irène FOLSCHEID, présidente de chambre;*
*Carlo HEYARD, premier conseiller;*
*Annette GANTREL, première conseillère;*
*Marcel SCHWARTZ, greffier.*

***E n t r e :***

***la société anonyme AAA,*** *établie et ayant son siège social à SSS, inscrite au registre de commerce et des sociétés belges sous le numéro …, représentée par ses organes sociaux actuellement en fonctions,*

***appelante*** *aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d'Esch-sur-Alzette du 16 janvier 2008,*

*comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à Luxembourg ;*

***e t :***

***1) la société à responsabilité limitée BBB,*** *établie et ayant son siège social à TTT, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par ses gérants actuellement en fonctions,*

***intimée*** *aux fins du susdit exploit STEFFEN,*

*comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à Luxembourg.*

***2) la société à responsabilité limitée CCC,*** *établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par ses gérants actuellement en fonctions,*

***intimée*** *aux fins du susdit exploit STEFFEN,*

*n'ayant pas constitué avoué.*

---

## LA COUR D'APPEL :

Par exploit de l'huissier de justice Frank Schaal du 23 avril 2007, la société anonyme AAA a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée BBB et à la société à responsabilité limitée CCC à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale pour :

a) voir *interdire à la société BBB et à la société CCC l'utilisation du terme « BBB », au sens de l'article 2.20 (1) et (2) de la Convention BENELUX en matière de propriété intellectuelle, ce par quelque moyen et en quelque occasion, notamment mais non exclusivement dans le cadre de la conduction de ses affaires et/ou de son commerce, sous peine d'une astreinte de 5.000 € pour chaque jour de constatation de l'utilisation illégale du terme « BBB » à compter de la signification du jugement à intervenir, et/ou par constatation d'utilisation pour toute utilisation ponctuelle non continue dans le temps* ;

b) entendre condamner la société BBB *à changer sa dénomination sociale pour toute dénomination ne portant pas directement ou indirectement grief à la demanderesse sous peine de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir* ;

c) à titre subsidiaire, défendre à la société BBB *d'utiliser dans sa dénomination sociale le vocable « BBB », sur base de l'article 2.20 (1) a) et à titre subsidiaire de l'article 2.20 (1) b) de la Convention BENELUX en matière de propriété intellectuelle, sous peine d'une astreinte de 5.000 € par jour d'utilisation*.

La société AAA a en outre conclu à la condamnation des sociétés BBB et CCC à lui payer le montant de 10.000 € en réparation du préjudice matériel lui accru, le tout augmenté des intérêts. Elle a demandé à voir condamner chacune des parties défenderesses au paiement d'une indemnité de procédure de 3.500 € sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à voir ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans deux journaux luxembourgeois dans les huit jours à partir de la signification du jugement.

Pour prospérer dans son action, la société AAA a plus particulièrement soutenu :

que la dénomination sociale utilisée par la société BBB constitue un signe, au sens de l'article 2.20 (1) de la Convention BENELUX en matière de propriété intellectuelle, alors que *les offres de produits et services constituant l'objet de la société ont vocation manifeste à se référer à la dénomination sociale de cette dernière en tant que nom commercial* ;

que *la dénomination « BBB » utilisée par la société BBB est absolument identique à la marque « BBB » antérieurement enregistrée par la société AAA* ;

que *les services dont la commercialisation constitue l'objet social de la société BBB sont identiques ou du moins manifestement similaires aux services proposés au public par la société AAA sous la marque « BBB », générant un risque évident de confusion dans le sens d'un risque d'association entre la dénomination sociale respectivement le nom commercial de la société BBB et la marque détenue par la société AAA* ;

qu'elle *exploite la marque « BBB » au BENELUX depuis une vingtaine d'années et a acquis de ce fait une renommée certaine de sorte qu'il y a lieu, même en l'absence d'identité et de similarité des produits des parties à l'instance, de définir l'utilisation de la marque « BBB » faite par la société BBB en tant que dénomination sociale comme étant un usage sans juste motif tirant indument profit du caractère distinctif respectivement de la renommée de la marque détenue par la société AAA* ;

que, relativement au nom de domaine, elle *met en relations des particuliers et des professionnels pour l'achat et la vente de voitures d'occasion par le biais du site internet www.BBB.be et par le biais de son journal « BBB »* et que *la société BBB, quitte à ce qu'elle achète ou vend elle-même les voitures d'occasion, utilise la marque « BBB » également pour se mettre en relations avec des clients potentiels par le biais du site internet www.DDD.lu et par le journal DDD.lu* ;

qu'il existe dès lors un risque de confusion directe ou indirecte, les parties en cause promouvant l'achat et la vente de voitures d'occasion par le biais d'internet et par le biais de journaux en s'adressant dans les deux cas à un seul et même public.

En première instance, la société BBB a demandé le rejet de la demande de la société AAA et a formulé une demande reconventionnelle en annulation de la marque « BBB » au motif que le terme « BBB » constituerait un signe descriptif. La société BBB a dès lors demandé que soit ordonnée la radiation de la marque « BBB » du registre des marques de l'EEE de la propriété intellectuelle.

Par jugement du 16 novembre 2007, le tribunal a dit la demande reconventionnelle en annulation de la marque fondée, a ordonné la radiation de la marque « BBB », enregistrée auprès de l'EEE de la propriété intellectuelle sous le numéro ……, en conséquence a dit la demande principale non fondée, a débouté la société AAA de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure, a condamné la société AAA à payer à la société BBB. une indemnité de procédure de 1.000 € et l'a condamnée aux frais et dépens de l'instance.

Le tribunal a – quant à la demande reconventionnelle en annulation de la marque « BBB » – dit :

- qu'en l'espèce, *la marque enregistrée constitue un néologisme qui se définit comme un mot nouveau obtenu par la contraction ou la modification de plusieurs mots existants* ;

- que *les néologismes constituent en principe des marques valides, sous réserve que la combinaison des éléments constituant le néologisme ne soit pas descriptive* ;

- que *la société AAA a combiné, par contraction, deux mots génériques « XXX » et « YYY* »,

- que *la contraction du mot « XXX » en « XX » ne constitue pas une invention lexicale mais est utilisée couramment dans les langues parlées au Benelux* ;

- que *le signe verbal « BBB » ayant pour objet de désigner les services offerts par la société AAA, à savoir la promotion de l'achat et de la vente de véhicules d'occasion, est partant exclusivement descriptif des services offerts ;*

- que, *comme signe exclusivement descriptif et non évocateur, il n'a en soi rien qui permettrait de distinguer les services de la société AAA des services d'une entreprise similaire* ;

- qu'en conséquence, *la société AAA ne saurait monopoliser ce signe descriptif à son seul profit.*

Le tribunal a encore dit que si un signe non distinctif peut acquérir la distinctivité requise par la consécration de l'usage qui doit être suffisamment important et prolongé, la preuve de cet usage qui incombe au défendeur à l'action en nullité de la marque laisse d'être rapportée.

A ce propos, le tribunal a plus particulièrement retenu – en se référant à l'arrêt […] (affaires jointes C-108/97 et C-109/97), déterminant les critères à appliquer pour savoir si une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage – que la société AAA reste en défaut,

et de prouver que le journal « BBB » a été mis en 1987 sur le marché belge respectivement en 2006 sur le marché luxembourgeois, et de justifier le nombre des tirages et les chiffres relatifs à la vente du journal en question.

Relativement à la demande de la société AAA tendant à voir condamner la société BBB à changer de dénomination sociale sur base des articles 186 et 25 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le tribunal a dit que les dénominations sociales de la société AAA et de la société BBB ne sont ni identiques ni ressemblantes.

Par exploit d'huissier du 16 janvier 2008, la société AAA a déclaré relever appel du jugement du 16 novembre 2007.

L'appel, fait dans les formes et délai de la loi et par ailleurs non critiqué à cet égard, est à déclarer recevable.

La société AAA conclut, par réformation du jugement entrepris, aux mêmes fins que l'acte introductif d'instance et conclut à la condamnation de la société BBB et de la société CCC au paiement, chacune, d'une indemnité de procédure de 3.500 € sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société BBB conclut à la confirmation du jugement a quo et réclame une indemnité de procédure de 3.500 €.

Discussion

Il résulte des pièces versées au dossier que le 19 février 1988 la société AAA a fait enregistrer auprès de l'EEE sous le numéro …… la marque « BBB » qui a été déposée pour les classes suivantes :

Cl 16 : Journaux, périodiques, livres, dépliants, affiches, posters, photos, autocollants, clichés, écussons non compris dans d'autres classes, impressions, images, manuels, papiers, prospectus, publications.

Cl 35: Affichage, agence de publicité, courrier publicitaire, conseils se rapportant aux affaires et à la publicité, distribution de matériel publicitaire, publication de textes publicitaires, diffusion d'annonces et de textes, publicité, publicité radiophonique et télévisée, relations publiques, mise à disposition de banques de données commerciales informatisées.

CL 41 : Edition, édition de textes, revues, journaux, périodiques, abonnement à des journaux, organisation de concours, distribution de

journaux, divertissements, divertissements radio et TV, publications de livres, revues, périodiques.

Il est acquis en cause que la société AAA exploite un magazine de voitures d'occasion sous le nom de « BBB » et qu'elle a mis en place, en complément à ce magazine, un site internet www.BBB.be. Ce nom de domaine a été enregistré le 16 novembre 1998 et *permet* – fait non contesté – *aux privés et professionnels d'annoncer, acheter, vendre des voitures d'occasion et de faire des annonces de publicité en général* (cf : assignation du 23 avril 2007).

La société AAA explique que *le site www.BBB.lu redirige les visiteurs de ce site vers un autre site dénommé www.DDD.lu et plus précisément sur la page www.DDD.lu/fr/garages-12266-BBB.html, intitulée « les véhicules d'occasion du garage partenaire BBB* ; que la société BBB est le propriétaire du nom de domaine www.BBB.lu, enregistré le 13 août 2004, et que la société CCC est le propriétaire du nom de domaine www.DDD.lu.

La société AAA critique les juges de première instance d'avoir statué comme ils l'ont fait, faisant valoir que le terme « BBB » n'est pas descriptif alors que les services offerts par la société AAA ne sont pas les voitures d'occasion même, mais la mise à disposition de plates-formes sous forme d'un magazine respectivement sur internet pour les marchés de la voiture d'occasion sur tout le territoire du BENELUX. Dans un ordre d'idées subsidiaires, la société AAA réitère son argumentation tirée du caractère distinctif de sa marque grâce à son ancienneté et sa consécration par l'usage.

I) <u>Quant à la demande en annulation de la marque « BBB »</u>

Actuellement, la société AAA fait plaider qu'*il semble que la partie adverse plaiderait la déchéance de la marque nonobstant la base légale éventuellement indiquée qui serait la nullité* ; que *la demande reconventionnelle de la société BBB devrait alors être déclarée nulle et non avenue pour libellé obscur alors qu'elle ne formule pas clairement si elle demande la nullité ou la déchéance de la marque* (cf : conclusions de la société AAA des 2 février 2009 et 18 juin 2009).

Cette argumentation procède d'une lecture erronée des conclusions notifiées par la société BBB qui a, tout au long de la procédure d'appel, clairement pris position quant à sa demande reconventionnelle en nullité de la marque « BBB », telle qu'elle l'avait d'ores et déjà formulée en première instance.

L'article 2.28 (1c) de la Convention BENELUX en matière de protection intellectuelle est de la teneur suivante :

« *Tout intéressé, y compris le Ministère public, peut invoquer la nullité :*

*de l'enregistrement de la marque qui est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci.*

La marque est un signe qui sert à distinguer les produits d'une entreprise, ce qui implique que le signe soit apte à être perçu et reconnu comme tel par le public.

Le caractère distinctif de la marque s'apprécie donc, et par rapport aux produits et services pour lesquels la marque est déposée, et par rapport à la perception qu'en a le public concerné, constitué du consommateur moyen des produits ou services en question, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Il suffit qu'une marque soit composée exclusivement d'un signe pouvant servir de désigner une caractéristique quelconque du produit ou du service pour qu'elle soit jugée non distinctive.

En d'autres termes, si le signe n'est ni d'une banalité totale, ni nécessaire ou spécifique, ni générique, ni usuel, ni exclusif de la nature, des qualités substantielles ou de la destination de l'objet, il sera apte à distinguer un produit ou un service.

Le signe est nécessaire ou spécifique, lorsque son emploi est exigé pour la désignation de l'objet en cause ou si son emploi est requis par les règles de langage.

(Cour d'appel, 23 mai 2007, […] s.à r.l. c/ l'EEE pour la propriété intellectuelle, numéro … du rôle).

Le droit de marque étant un droit d'occupation, qui tend à retirer du domaine public certains termes pour en faire l'objet d'un monopole privé, il faut veiller à ce que ce choix ne prive pas les concurrents de la liberté, qui est la leur, d'user des termes indispensables à l'exercice de leur industrie, de leur commerce ou de leurs services (cf : Antoine BRAUN & Emmanuel CORNU, Précis des Marques, 2009, 5ème édition, page 130, numéro 96).

En l'occurrence, comme l'ont correctement relevé les juges de première instance, *la contraction du mot « XXX » en « XX » ne constitue pas une invention lexicale mais est utilisée couramment dans les langues parlées au Benelux.*

L'accolement des deux mots « XX » et « YYY » n'entraîne pas une modification inhabituelle ou substantielle.

La combinaison de ces deux mots ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion de ces mêmes deux mots.

Le véritable critère pour savoir si une marque est générique est à rechercher dans la gêne qu'elle apporterait aux concurrents pour présenter leurs produits au public. Si cette gêne est sérieuse, c'est alors que la marque est nulle, car elle ne joue plus son rôle normal de signe distinctif, mais aboutit à conférer un monopole sur un terme utile à tous et à diminuer abusivement l'étendue du domaine public (cf : Antoine BRAUN et Emmanuel CORNU, page 133, numéro 100).

Pour savoir si un terme est générique, il faut s'appuyer in concreto sur toutes les données de fait.

En l'occurrence, la société AAA admet que sa marque sert à protéger son activité consistant à mettre en relation des particuliers et des professionnels pour l'achat et la vente de voitures d'occasion par le biais du site internet www.BBB.be et par le biais de son journal « BBB ».

Le signe « BBB » décrit donc directement l'objet de la société AAA et permet ainsi au consommateur – intéressé aux magazines de voitures d'occasion – d'établir directement un lien avec les caractéristiques des produits et services offerts par la société AAA.

Composé des mots « XX » et « YYY », le signe « BBB » est même spécifique (nécessaire) pour décrire l'activité de la société AAA qui se fait par le biais des produits et services pour lequel le signe a été déposé.

Le signe « BBB » n'a par ailleurs rien qui évoquerait dans l'esprit du public, intéressé aux journaux et plates-formes spécialisés dans le domaine des voitures d'occasion, une réaction telle qu'il distinguerait le magazine « BBB », édité par la société AAA, et le nom de domaine www.BBB.be des produits et services offerts par une entreprise concurrente.

Le signe « BBB » n'étant dès lors pas distinctif ab initio, la question qui se pose est de savoir s'il a acquis ce caractère par l'usage.

Une marque peut profiter de la protection de l'*imburgering* si elle a été employée depuis longtemps dans des campagnes publicitaires importantes ; par contre, la simple référence à des investissements réalisés ne prouve pas nécessairement l'intégration.

Encore faut-il que l'usage ait été tel que le public puisse reconnaître dans le signe non distinctif à l'origine une marque qu'il a pris l'habitude de reconnaître comme désignant l'origine du produit en question.

En l'occurrence, il n'est pas établi – de par de pièces probantes versées au dossier – que le signe « BBB » ait acquis par l'usage une notoriété telle qu'elle soit apte à identifier dans l'esprit du public les produits et services qu'elle couvre comme provenant de la société AAA.

Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que les juges de première instance sont à confirmer en ce qu'ils ont :

- fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de la marque « BBB » ;
- ordonné la radiation de la marque « BBB » qui avait été enregistrée auprès de l'EEE de la propriété intellectuelle sous le numéro … ;
- dit la demande principale non fondée pour autant qu'elle a été basée sur l'article 2.20 de la Convention BENELUX en matière de propriété intellectuelle.

II) <u>quant à la demande de la société AAA tendant au changement de la dénomination sociale de la société BBB</u>

On considère que l'application des articles 186 et 25 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales suppose un risque de confusion résultant de la ressemblance entre les dénominations et que ce risque doit être apprécié dans l'abstrait. Il est indifférent que les sociétés soient ou non concurrentes, qu'elles exploitent ou non des entreprises semblables ou qu'elles aient une implantation ou un rayon géographique identique ou comparable. Le risque de confusion entre les deux nominations, prises en elles-mêmes, doit exister selon l'appréciation de l'homme moyen normalement attentif.

En l'occurrence il n'existe aucune identité ou ressemblance entre les dénominations sociales des sociétés AAA et BBB de sorte qu'il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu'ils ont débouté la société AAA de sa demande sur le fondement des articles 25 et 186 de la loi sur les sociétés commerciales.

III) <u>quant aux indemnités de procédure</u>

Vu l'issue du présent litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société AAA tendant à l'obtention d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

La Cour dispose cependant des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 2.000 € l'indemnité de procédure devant revenir à la société BBB au titre des frais par elle exposés lors de l'instance d'appel.

**PAR CES MOTIFS :**

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l'appel ;

le dit non fondé ;

**confirme le jugement entrepris ;**

déboute la société AAA de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure relative à l'instance d'appel ;

condamne la société AAA à payer à la société BBB une indemnité de procédure de 2.000 € pour l'instance d'appel ;

condamne la société AAA aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Nicolas DECKER qui la demande, affirmant avoir fait l'avance des frais et dépens.