Jugement commercial 2020TALCH02/01554

Audience publique du vendredi, six novembre deux mille vingt.

Numéro TAL-2019-05214 et TAL-2019-05215 du rôle

Composition :

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

I. TAL-2018-05214

E n t r e :

La société anonyme **WH SELFINVEST SA**, établie et ayant son siège social à L-1445 Strassen, 5, rue Thomas Edison, représentée par son Conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65981;

élisant domicile en l'étude de Maître Sylvie DENAYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse, comparant par Maître Sandra Patrícia JUNQUEIRA DE OLIVERA, avocat, en remplacement de Maître Sylvie DENAYER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme **BGL BNP PARIBAS SA**, établie et ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, représentée par son Conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6481 ;

partie défenderesse, comparant par Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II. TAL-2018-05215

E n t r e :

La société anonyme **WH SELFINVEST SA**, établie et ayant son siège social à L-1445 Strassen, 5, rue Thomas Edison, représentée par son Conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65981;

élisant domicile en l'étude de Maître Sylvie DENAYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse, comparant par Maître Sandra Patrícia JUNQUEIRA DE OLIVERA, avocat, en remplacement de Maître Sylvie DENAYER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme **BGL BNP PARIBAS SA**, établie et ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, représentée par son Conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6481 ;

partie défenderesse, comparant par Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits :

I. TAL-2018-05214

Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN, demeurant à Luxembourg, en date du 30 juillet 2018, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse à comparaître le mardi, 14 août 2018 à 14h30 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment TL, 7, rue du Saint Esprit, 1er étage, salle TL.1.04, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit :

II. TAL-2018-05215

Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN, demeurant à Luxembourg, en date du 30 juillet 2018, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse à comparaître le mardi, 14 août 2018 à 14h30 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment TL, 7, rue du Saint Esprit, 1er étage, salle TL.1.04, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit :

L'affaire sub 1) fut inscrite sous le numéro TAL-2018-05214 du rôle pour l'audience publique du 14 août 2018 devant la chambre de vacation, siégeant en matière commerciale.

L'affaire sub 2) fut inscrite sous le numéro TAL-2018-05214 du rôle pour l'audience publique du 14 août 2018 devant la chambre de vacation, siégeant en matière commerciale.

Après plusieurs remises les affaires furent utilement retenues à l'audience publique du 30 septembre 2020 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Sandra Patrícia JUNQUEIRA DE OLIVERA, en remplacement de Maître Sylvie DENAYER, donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens.

Maître Marianne DECKER, répliqua et exposa ses moyens.

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

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

Faits

La société anonyme WH SELFINVEST SA (ci-après « WHS ») est une société d'investissement qui propose à sa clientèle des solutions afin de lui permettre d'effectuer des opérations de bourse en ligne sur des valeurs mobilières et des produits dérivés. Elle offre également des services de gestion de portefeuille.

WHS est titulaire des marques suivantes (ci-après « la Marque »):

- WH selfinvest, marque Benelux n° 1218243, déposée le 4 février 2011 pour les services de la classe 36 : services de courtage en bourse et de gestion financière de portefeuilles ;

- WH selfinvest, marque internationale n° 1078240, déposée le 29 avril 2011 pour les services de la même classe et couvrant notamment le territoire de l'Union européenne.

WHS est titulaire de nombreux noms de domaine incluant les termes « whselfinvest » ou « selfinvest ».

Après avoir découvert que la société anonyme BGL BNP PARIBAS (ci-après « BGL ») utilisait le nom « Self Invest » sur son site internet, WHS a, par courrier de son conseil du 8 mai 2018, mis en demeure BGL d'arrêter tout usage de ce terme dans la vie des affaires jusqu'au 29 mai 2018 au plus tard.

BGL n'a pas fait droit à cette mise en demeure et a informé WHS qu'elle considérait que sa demande n'était pas justifiée.

Procédure

Par deux exploits d'huissier du 30 juillet 2018, WHS a assigné BGL devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Prétentions et moyens des parties

WHS

WHS a introduit deux demandes à l'égard de BGL, l'une relative à sa marque semi-figurative internationale et l'autre relative à sa marque semi-figurative Benelux et à des actes de concurrence déloyale sinon parasitaire.

A l'audience des plaidoiries, WHS a déclaré qu'elle renonçait à sa demande basée sur la marque Benelux.

Il y a lieu de lui en donner acte et de ne développer que les prétentions et moyens en rapport avec la marque internationale, ainsi que celles relatives à des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Dans son assignation, WHS demande au tribunal, au titre de l'atteinte à cette marque, de

- condamner BGL à lui verser la somme de 350.000,- EUR, afin de compenser les économies réalisées par BGL qui profite sans bourse délier des efforts de promotion réalisés par WHS pour promouvoir sa marque sur les territoires de l'Union Européenne ;
- ordonner à BGL de lui communiquer le nombre de ses clients (individuels comme institutionnels) établis au sein de l'Union européenne, ceci certifié conforme par un expert-comptable indépendant et sous peine d'astreinte de 500,- EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner BGL à lui verser la somme de 100,- EUR par client établi au sein de l'Union européenne à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi,
- ordonner à BGL de lui communiquer le montant du chiffre d'affaires réalisé par l'intermédiaire du service « SELFINVEST », les charges directement liées audit service et le bénéfice en résultant depuis son lancement du service, ceci pour les territoires de l'Union européenne et certifié conforme par un expert-comptable indépendant et sous peine d'astreinte de 500,- EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et, finalement
- condamner BGL à lui verser le montant du bénéfice ainsi réalisé en relation avec le service « SELFINVEST ».

Au titre des actes de concurrence déloyale sinon parasitaire, WHS demande au tribunal de

- condamner BGL à lui verser la somme de 500.000,- EUR afin de compenser les économies réalisées par BGL qui profite sans bourse délier des efforts de promotion réalisés par WHS pour promouvoir sa dénomination sociale et ses

noms de domaine sur les territoires du Benelux, du Royaume-Uni, de l'Autriche, de l'Allemagne, de la France et de la Suisse,

- ordonner à BGL de lui communiquer le nombre de ses clients établis au Benelux, en France, en Allemagne, en Suisse, ceci certifié conforme par un expert-comptable indépendant et sous peine d'astreinte de 500,- EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner BGL à lui verser la somme de 100,- EUR par client établi au Benelux, en France, en Allemagne et en Suisse à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi.

En tout état de cause**,** il est demandé de

- interdire à BGL d'offrir à la vente, de fournir, de commercialiser, de promouvoir, directement ou indirectement tous services financiers sinon de courtage financier sous le signe « SELFINVEST » seul ou associé de tout logo ou graphisme que ce soit, sur les territoires de l'Union européenne, ainsi que sur tous territoires où WHS déploie ses activités, à savoir le Royaume-Uni, l'Autriche, la France, l'Allemagne et la Suisse sous peine d'astreinte de 500,- EUR par jour de retard dès signification du jugement à intervenir,
- ordonner à BGL la destruction de tous documents comportant le signe « SELFINVEST » en lien avec les services financiers sinon de courtage ceci sous contrôle d'huissier et aux frais de la défenderesse et sous peine d'astreinte de 500,- EUR par jour de retard et infraction constatée,
- dire que le tribunal se réserve le droit de liquider directement les astreintes prononcées,
- autoriser WHS de publier le jugement à intervenir dans deux journaux ou magazines de son choix au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse aux frais de BGL sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 4.000,- EUR,
- condamner BGL à lui payer la somme de 10.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de son mandataire,
- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire sans caution.

Les demandes sont basées sur le Règlement n° 2007/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (ci-après « RMUE ») et notamment ses articles 9 et 129, les articles 2.20, 2.21 et 2.22 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après « CBPI ») et les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Au dernier stade de la procédure, WHS formule les demandes suivantes :

<u>sur les mesures de cessation</u> :

- voir ordonner à BGL d'arrêter d'offrir à la vente, de fournir, de commercialiser, de promouvoir, directement ou indirectement, tous services d'investissement sinon d'exécution des ordres de bourse sinon de courtage financier et/ou de gestion de portefeuille sous le signe « SELFINVEST », seul ou associé de tout logo ou graphisme que ce soit, dans l'ensemble des territoires de l'Union Européenne, sous astreinte de 500,- EUR par infraction constatée à compter

du prononcé du jugement à intervenir, tout jour de retard constituant une nouvelle infraction ;

- voir ordonner à BGL de retirer de tous ses lieux ouverts au public et de tous médias accessibles en ligne, à ses frais, tous documents, brochures et autres supports d'information reproduisant le signe « SELFINVEST », et de procéder à leur destruction, à ses frais, sous contrôle d'huissier sous astreinte de 500,- EUR par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir, tout jour de retard constituant une nouvelle infraction ;

avant tout autre progrès en cause, <u>sur les informations à communiquer</u> :

- à titre principal, sur le fondement de l'article 2.22 paragraphe 4 de la CBPI, voir ordonner à BGL de communiquer à WHS la date exacte à laquelle a été lancé le service « SELFINVEST », le nombre de clients de ce service établis au sein de l'Union européenne, le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés auprès de ces derniers, ainsi que le nombre de prospects auxquels a été adressée sa brochure relative aux services d'investissement « SELFINVEST » ainsi que tout autre support promotionnel relatif auxdits services, sous astreinte de 500,- EUR par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 288 du Nouveau Code de procédure civile, voir ordonner à BGL de communiquer à WHS, sous astreinte de 500,- EUR par jour de retard à compter du prononcer du jugement à intervenir :
    - copie des factures adressées par BGL à ses clients en contrepartie de l'utilisation du service « SELFINVEST » litigieux avec des clients établis au sein de l'Union européenne (préalablement anonymisées et certifiées conformes par un expert-comptable tenu au secret professionnel le cas échéant) ;
    - copie des extraits de compte des clients du service « SELFINVEST » de BGL établis au sein de l'Union européenne faisant apparaître les frais perçus par cette dernière en contrepartie de l'utilisation dudit service (préalablement anonymisées et certifiées conformes par un expert-comptable tenu au secret professionnel le cas échéant) ;
    - copie du compte de produit lié au service « SELFINVEST » du compte de résultat pour les années 2018 à 2020 de BGL ;
    - les extraits de la comptabilité de gestion (comptabilité analytique) liée au service « SELFINVEST » de BGL pour les années 2018 à 2020 ;

- voir réserver la compétence du tribunal pour statuer définitivement sur les dommages et intérêts sollicités par WHS au vu des informations à fournir par BGL en application de l'article 2.22 paragraphe 4 de la CBPI sinon de l'article 288 du Nouveau Code de procédure civile et voir dire que la procédure sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ;

<u>sur les dommages et intérêts :</u>

I. Au titre de la contrefaçon de marque

En premier lieu, sur le fondement de l'article 2.21 paragraphe 2 de la CBPI :

- voir condamner BGL à payer, à titre provisoire, à WHS la somme de 2.509.500,- EUR, sinon de 1.338.400,- EUR en réparation des gains manqués sinon de la perte de chance de réaliser un gain plus important par WHS du fait de l'exploitation sans autorisation par BGL du signe « SELFINVEST » pour ses services d'investissement et réserver sa compétence pour statuer définitivement sur les dommages et intérêts à allouer à WHS au vu des informations à fournir par BGL en application de l'article 2.22 para. 4 de la CBPI, la procédure étant reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ;
- voir condamner BGL à payer à WHS la somme de 1.000.000,- EUR en réparation du préjudice économique et moral résultant de la dilution et de l'affaiblissement du pouvoir attractif de sa marque internationale visant l'Union européenne WH SELFINVEST n° 1078240 ;
- voir condamner BGL sur le fondement de l'article 2.21 para. 2 (a) de la CBPI, sinon des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile à payer à WHS la somme de 50.000,- EUR en réparation de la perte subie des frais qu'elle a été contrainte d'exposer afin de défendre sa Marque ;

à titre alternatif, sur le fondement de l'article 2.21 paragraphe 2 (b) de la CBPI :

- voir condamner BGL à payer à WHS la somme forfaitaire de 2.676.800,- EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon incriminés ;
- voir réserver sa compétence pour statuer définitivement sur les dommages et intérêts à allouer à WHS au vu des informations à fournir par BGL en application de l'article 2.22 para. 4 de la CBPI et voir dire que la procédure sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ;

II. S'agissant du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale

- voir condamner BGL à payer à WHS la somme de 1.000.000,- EUR en réparation du préjudice économique et moral résultant de la dilution et de l'affaiblissement du pouvoir attractif de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de ses noms de domaine « WH SELFINVEST » ;
- voir condamner BGL à verser à WHS la somme de 500.000,- EUR à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'un avantage concurrentiel sinon du trouble commercial, correspondant aux économies réalisées par BGL qui profite sans bourse délier des efforts de promotion réalisés par WHS pour promouvoir sa dénomination sociale, son nom commercial et ses noms de domaine sur les territoires de l'Union européenne et de la Suisse ;
- voir condamner BGL à payer, à titre provisoire, à WHS la somme de 836.500,- EUR au titre de la perte de chance de réaliser un gain plus important du fait de l'exploitation sans autorisation par BGL du signe « SELFINVEST » pour ses services d'investissement et réserver sa compétence pour statuer

définitivement sur les dommages et intérêts à allouer à WHS au vu des informations à fournir par BGL, la procédure étant reprise par la partie la plus diligente ;

sur les mesures complémentaires

- voir condamner BGL à procéder à la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou magazines commercialisés au Luxembourg, au choix de WHS et aux frais de BGL, dans la limite de 4.000,- EUR par publication ;
- voir condamner BGL aux frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance ;
- voir ordonner, sur base de l'article 567 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution provisoire de l'ensemble du dispositif du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours, sans caution, sinon subsidiairement avec caution, sinon voir ordonner, sur base de l'article 567 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution provisoire des mesures de cessation prononcées par le jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, sans caution, sinon subsidiairement avec caution.

WHS donne à considérer à titre liminaire que des actions en déchéance et en nullité contre la Marque, introduites par une autre société, en l'occurrence la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, ont été rejetées par l'EUIPO, de sorte que la Marque ne pourrait plus être remise en cause.

Elle affirme exercer, sous la Marque, des activités de courtage en ligne et de gestion de portefeuille, et que dans le cadre de ses activités, elle exploiterait de manière intensive la Marque. Elle déploierait par ailleurs des efforts promotionnels considérables pour se faire connaître sur le marché européen, qui, joints à la grande qualité de ses services, lui auraient permis de se faire une place de choix dans le domaine du courtage en ligne. Sa renommée dans ce domaine serait difficilement contestable.

WHS conclut en premier lieu à l'existence d'une atteinte à la Marque en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public dans le sens de l'article 9.2 paragraphe b du RMUE. Il apparaîtrait, au vu des éléments de la cause, que les parties au litige seraient en situation de concurrence, en offrant des services identiques, sinon très fortement similaires, alors que les deux sociétés offrent des services de courtage en bourse et de gestion de portefeuilles.

Il ne serait pas contestable que BGL ferait usage dans la vie des affaires du terme « Self Invest » sur son site internet pour désigner des services d'exécution d'ordres en bourse et en divers placements financiers, en utilisant tant la combinaison des termes « Self Invest International » que le terme « Self Invest » seul, et ceci depuis au moins le mois d'avril 2018. BGL percevrait des commissions sur ces opérations, accessibles par internet, application mobile ou téléphone, de la même manière que les services de WHS. Le service de BGL mettrait par ailleurs à disposition des utilisateurs, tout comme WHS, de nombreuses informations liées aux cours en bourse, graphiques, historiques,

analyses, performances…WHS souligne enfin que les deux parties déploieraient leurs activités sur les mêmes territoires, et notamment toute l'Union européenne.

Les signes en cause, à savoir 

, d'un côté, et « Self Invest International » ou « Self Invest » de l'autre auraient une similitude visuelle.

Ainsi, la Marque, composée d'éléments verbaux et d'un élément figuratif, se distinguerait plus par ses éléments verbaux, qui auraient un impact plus fort que les éléments figuratifs. Seuls les éléments verbaux devraient être comparés. Or, le terme « Selfinvest », identique pour les deux signes, aurait un caractère clairement dominant au sein de la Marque, ce qui serait par ailleurs confirmé par les résultats de recherche Google, où une recherche par l'utilisation du mot-clé « Selfinvest » aboutirait au site de WHS. Elle souligne que BGL utiliserait le terme « Self Invest » sans graphisme particulier et y associant dans certains cas le terme générique et descriptif « International ».

Sur le plan phonétique, les deux signes ne se distingueraient que par les lettres « W » et « H », mais l'attention du public serait essentiellement portée sur le terme « Selfinvest » en raison de son pouvoir évocateur et aisément mémorisable, de sorte que les signes seraient phonétiquement très similaires, voire quasi identiques.

Finalement, en raison de la présence commune du terme « Selfinvest » et du fait que les lettres WH n'auraient pas de sens précis pour le public, les signes en comparaison seraient également conceptuellement très proches. L'utilisation par BGL du terme « International » à certains endroit ne ferait que renforcer la similitude faisant croire que les services fournis par BGL seraient une déclinaison de ceux de WHS, destinés à l'international.

WHS fait valoir que le risque de confusion dans l'esprit du public devrait être apprécié globalement en prenant en compte tous les facteurs pertinents au regard des circonstances de l'espèce. Or, en l'occurrence, les signes seraient très similaires, concerneraient des services identiques et la Marque, du fait de son usage intensif et de sa réputation acquise dans l'Union européenne, serait particulièrement distinctive. Les quelques différences existant entre les signes ne seraient dès lors pas suffisantes pour compenser les similitudes relevées, de sorte que le public concerné serait susceptible de penser que les services proposés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

Il n'y aurait pas lieu de suivre BGL dans son affirmation que le terme « Selfinvest » serait descriptif et à la disposition de tous. Le terme n'aurait aucune signification en tant que telle et ne renseignerait en rien des caractéristiques d'un service de courtage en bourse ou de gestion de portefeuille. Il ne permettrait pas en tant que tel aux clients potentiels d'identifier immédiatement et avec précision les services susceptibles d'être fournis. Elle invoque une décision de l'EUIPO du 13 août 2019 ayant retenu que la Marque n'encourt pas la nullité pour caractère descriptif, ainsi qu'une décision du tribunal de céans du 31 juillet 2020 suivant laquelle le terme « Selfinvest » ne peut pas être qualifié de purement descriptif.

Même à supposer que le terme « Selfinvest » puisse être qualifié de descriptif, il n'en demeurerait pas moins que par l'exploitation intensive du signe par WHS depuis son dépôt, le terme aurait acquis un caractère distinctif.

WHS affirme encore que BGL ne rapporterait pas la preuve que « Selfinvest » serait un terme générique, nécessaire dans le secteur des services d'investissement.
Le fait que l'OBPI a refusé le dépôt de la marque « Selfinvest » ne serait pas pertinent pour la solution du présent litige.

WHS poursuit en observant que BGL, dans le cadre de ses activités commerciales, n'utiliserait jamais le terme « Selfinvest » dans un sens descriptif, mais toujours en le personnalisant pour désigner son service d'exécution d'ordres de bourse, l'utilisant ainsi incontestablement à titre de marque afin de permettre au public d'identifier l'origine des services fournis.

Par ailleurs, le prétendu caractère faiblement distinctif du terme serait indifférent dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion, conformément à la jurisprudence constante de la CJUE, qui retient que le risque de confusion n'est pas exclu lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible.

WHS demande encore à rejeter l'argumentation adverse basée sur le postulat que l'intérêt général exigerait que le terme « Selfinvest » puisse être librement utilisé dans la mesure où il s'agirait d'un terme usuel et banal dans le secteur financier, alors que l'intérêt général ne serait pas une cause exonératoire en la matière, d'autant moins que le terme serait utilisé par WHS depuis plus de 20 ans. BGL aurait eu la possibilité d'utiliser d'autres termes pour désigner son service de courtage en ligne.

La demanderesse conclut en deuxième lieu à une atteinte à la Marque en raison de l'atteinte portée à sa renommée, dont BGL tirerait par ailleurs indûment profit. Elle donne à considérer que la renommée n'aurait pas à être démontrée sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. La renommée de la Marque dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne serait en l'espèce établie grâce aux efforts commerciaux et publicitaires de WHS qui exploiterait intensément sa Marque sur de nombreux supports, au titre de coûts importants.

WHS aurait acquis, en raison de ses efforts promotionnels, un positionnement fort et une renommée importante dans son domaine d'activité, lauréat de nombreux prix discernés dans le domaine du courtage en ligne d'instruments financiers et mentionné dans de nombreux articles dans la presse spécialisée.

Il s'en dégagerait la preuve d'un degré élevé de notoriété de la Marque.

La renommée de la Marque ainsi prouvée, il suffirait à WHS de démontrer un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice, sans qu'il ne soit nécessaire de prouver l'existence d'un risque de confusion. Dès lors, même en l'absence ce de risque de confusion, les consommateurs seraient portés à penser qu'il existe un lien entre les services des deux sociétés, permettant ainsi à BGL d'économiser d'importants frais de

développement et de marketing en bénéficiant indirectement de l'aura d'excellence de la Marque dans le domaine de l'exécution des ordres sur instruments financiers.

Dès lors, en utilisant le signe « Selfinvest » sans autorisation préalable de WHS, BGL tirerait indûment profit de la renommée et de la réputation acquise par la Marque au sein de l'Union européenne, au prix de 20 années d'exploitation intense, entraînant dans le chef de la demanderesse un préjudice qu'il s'agirait de réparer.

Concernant sa demande en ce qu'elle est basée sur la concurrence déloyale, WHS considère que les trois conditions requises, à savoir une relation de concurrence, un usage effectif et antérieur de la dénomination et un risque de confusion en raison de la similarité entre les dénominations, seraient réunies.

Elle précise qu'elle utilise le nom « Selfinvest » à titre de dénomination sociale depuis l'année 2000 et à titre de nom commercial et de nom de domaine depuis au moins 1999.

Les parties, toutes deux professionnelles du secteur financier, seraient en état de concurrence dans la mesure où les services d'exécution d'ordres en bourse auraient le même objet et s'adresseraient à un même public. Il résulterait par ailleurs des informations disponibles que BGL déploierait ses services au-delà des frontières du Luxembourg.

Le risque de confusion serait de même établi au regard des développements faits dans le cadre de la contrefaçon de la Marque.

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le risque de confusion ou la situation de concurrence ne serait pas retenu, il y aurait lieu de retenir le parasitisme dans le chef de BGL, qui profiterait sans bourse délier des efforts réalisés par WHS depuis 20 ans pour mettre au point ses services. Il y aurait dès lors lieu de conclure, sinon à une mauvaise foi, du moins à une légèreté blâmable de la BGL, en ne faisant pas des recherches simples qui lui auraient permis de découvrir l'existence de WHS et de sa marque.

En tout état de cause, WHS insiste que le choix par BGL du nom « Self Invest » pour désigner son service en ligne d'exécution d'ordres de bourse ne serait pas un fruit du hasard mais résulterait d'une volonté de tirer profit de la réputation acquise par WHS. BGL n'aurait pas pu ignorer l'existence de WHS, qui était sa cliente depuis 1998.

L'usage par BGL du terme « Self Invest » pour désigner son service d'exécution des ordres de bourse serait donc à qualifier de faute. L'intention frauduleuse de BGL serait par ailleurs établie, de sorte que sa responsabilité serait engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil et L-122-2 du Code de la consommation, et qu'elle devrait être tenue à la réparation du préjudice accru de ce fait à WHS.

WHS conclut à la compétence du juge luxembourgeois pour connaître des faits de concurrence déloyale et du préjudice causé à l'étranger en application du 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, donnant compétence, entre autres, à la juridiction du domicile du défendeur et à la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit.

La compétence des tribunaux luxembourgeois serait encore établie en application du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007.

WHS demande en premier lieu à voir ordonner la cessation des actes de contrefaçon dans l'ensemble de l'Union européenne.

Elle demande ensuite, avant tout autre progrès en cause, à ce qu'il soit ordonné à BGL de fournir toutes informations sur la masse contrefaisante et notamment sur le chiffre d'affaires réalisé en lien avec le service « Self Invest », une telle demande devant être jugée justifiée et proportionnelle pour permettre à la demanderesse d'établir l'étendue des actes argués de contrefaçon.

Au titre de la réparation de son préjudice, WHS sollicite la condamnation de BGL à des dommages et intérêts prenant en compte les conséquences négatives de la contrefaçon.

WHS demande à voir réparer son préjudice résultant de la dilution et de l'affaiblissement du pouvoir attractif de la Marque.

WHS demande encore la réparation de son gain manqué, sinon de sa perte de chance de réaliser un gain plus important. BGL aurait détourné à son profit la visibilité dont bénéficierait le signe « WH Selfinvest » pour accroitre la sienne et de cette manière générer une perte de chance dans le chef de WHS de recevoir des visites plus importantes de son site internet.

Suivant la méthode d'évaluation utilisée, elle réclame à ce titre principalement le montant de 2.509.500,- EUR et subsidiairement le montant de 1.338.400,- EUR, ces évaluations étant cependant provisoires, des montants définitifs ne pouvant être obtenus qu'après la communication des informations requises ci-avant.

Suivant la première méthode d'évaluation, il ne serait pas déraisonnable de considérer qu'au moins 15 % des bénéfices réalisés par BGL en lien avec l'exploitation de son service « Self Invest » auraient dû ou pu être effectués par WHS si BGL n'avait pas usurpé de la Marque. Au regard des documents comptables de BGL, celle-ci aurait réalisé un bénéfice annuel moyen de 83,65 millions d'euros en 2018 et 2019 en relation avec les commissions sur titres. Même en considérant que le service « Self Invest » ne représente que 10 % des commissions perçues par BGL, celle-ci aurait réalisé un bénéfice net de 8,365 millions d'euros par an de ce chef. Il y aurait lieu d'attribuer la somme de 2.509.500,- EUR (8,365 x 15 % x 2) en réparation du préjudice ainsi subi par WHS.

Suivant la deuxième méthode d'évaluation, WHS fait valoir que pour pouvoir faire usage du signe « Self Invest », BGL aurait dû conclure un contrat de licence avec WHS. En comparaison avec les pratiques du marché, un tel contrat aurait imposé à BGL un taux de redevance de 8 % du chiffre d'affaires net de BGL réalisé en lien avec les commissions perçues sur les opérations sur titres en 2018 et 2019, conformément

aux chiffres exposés ci-avant. WHS devrait dès lors pouvoir bénéficier de la somme de 1.338.400,- EUR (8,365 millions x 8 % x 2).

La demanderesse requiert encore l'allocation du montant de 50.000,- EUR au titre de la perte subie en raison des frais qu'elle affirme avoir exposés pour se défendre contre la contrefaçon par BGL.

Alternativement, WHS demande au tribunal de fixer forfaitairement le montant du préjudice résultant des agissements de BGL à 2.676.800,- EUR, en référence au montant des redevances auxquelles WHS aurait pu prétendre si BGL avait demandé l'autorisation d'utiliser la Marque. Il y aurait lieu de se référer au chiffre d'affaires net réalisé par BGL en y appliquant un taux de 16 % sur deux années. Cette demande est formulée à titre provisoire dans l'attente des informations dont elle a réclamé la communication sous peine d'astreinte.

Dans le cadre de sa demande basée sur la concurrence déloyale, WHS fait valoir qu'elle subirait un préjudice distinct de celui subi dans le cadre de la contrefaçon de marque et ce à trois titres :

Elle invoque la perte d'un avantage concurrentiel sinon d'un trouble commercial, existant indépendamment de toute perte de clientèle. Dans la mesure où BGL profiterait des efforts promotionnels réalisés par WHS, elle aurait réalisé une économie évaluée à 448.588,46 EUR, alors que WHS elle-même aurait exposé des frais en relation avec la promotion de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de ses noms de domaine à hauteur de 1.986.798,- EUR par an en moyenne. Elle réclame dès lors à ce titre la somme de 500.000,- EUR.

WHS fait ensuite état d'une perte de chance de réaliser un gain plus important, qu'elle évalue à 10 % des bénéfices réalisés par BGL en lien avec son service « Self Invest », soit au montant de 836.500,- EUR, ce montant étant provisoire en attendant la communication des informations demandées.

Elle conclut enfin à un préjudice résultant de la dilution de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de ses noms de domaine, ainsi qu'un affaiblissement de leur pouvoir attractif, qu'elle évalue à 1.000.000,- EUR, représentant environ 20 % de ses efforts marketing déployés depuis 2013 pour construire sa visibilité sur le marché.

WHS demande enfin la publication dans deux journaux ou magazines du jugement à intervenir au vu du risque de confusion et afin de servir de dissuasion pour les concurrents de BGL, ainsi que l'exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

BGL

BGL conclut en premier lieu à l'irrecevabilité des demandes basées sur les articles 288 du Nouveau Code de procédure civile, relative à la demande d'informations et 2.22 § 7 de la CBPI relative à la demande de publication, alors que ces demandes seraient à qualifier de nouvelles.

Elle conclut à l'absence de risque de confusion entre les signes utilisés par les deux parties. Elle donne à considérer que le signe protégé est composé d'éléments textuels et figuratifs, alors que le terme « Selfinvest » seul ne bénéficierait d'aucune protection au regard du droit des marques, le terme devant être qualifié de descriptif et de non distinctif pour les services de courtage en bourse et de gestion de portefeuilles.

Elle fait valoir que le public spécifique des services proposés par les deux parties, à savoir des investisseurs en bourse, aurait un degré d'attention particulièrement élevé et percevraient de ce fait les différences entre les signes en cause.

Les services proposés par les deux parties, même s'ils rentrent dans la même catégorie des services de courtage en bourse et de gestion de portefeuilles, s'adresseraient toutefois à deux types de clientèle très différents, dans le mesure où le service « Self Invest International » proposé par BGL serait un service accessoire à son activité principale de banque et serait par ailleurs exclusivement réservé aux titulaires d'un compte bancaire auprès d'elle, tandis que WHS n'offrirait qu'une plateforme de gestion de portefeuille d'actions et d'autres instruments financiers et s'adresserait dès lors à des traders plus professionnels.

BGL poursuit en affirmant que les signes en cause ne seraient ni identiques ni similaires. Elle insiste pour dire que le terme « Self Invest International » de même que les termes « self », « invest » et « international » seraient descriptifs et devraient rester libres pour le secteur financier. L'intérêt général dicterait que les signes ou indications descriptives puissent être librement utilisés par tous.

Elle fait valoir que l'ère de la digitalisation engendre une importante croissance des services en ligne dans tous les secteurs d'activité et que, pour les services financiers, cela se traduirait par une croissance des services permettant aux clients de gérer leurs finances eux-mêmes. Elle estime en conséquence que le terme « self » en combinaison avec tout terme générique ou usuel des finances aurait intérêt à rester disponible pour tout opérateur financier qui désire instaurer un tel service.

Les termes utilisés en langue anglaise, qui est comprise dans la majeure partie de l'Union européenne, signifiant « investir soi-même » seraient incontestablement descriptifs pour des services ayant trait au courtage en bourse et à la gestion financière de portefeuilles. Dans la pratique, le service « Self Invest International » de BGL permettrait ainsi d'investir de manière autonome et d'effectuer soi-même (self) ses investissements (invest). D'après la jurisprudence, il suffirait que les signes et indications puissent être utilisés pour désigner des caractéristiques ou la destination ou l'espèce des produits ou services désignés pour être qualifiés de descriptifs. Une marque constituée d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services en cause serait elle-même descriptive, sauf en cas de caractère inhabituel de la combinaison.

Le syntagme formé serait descriptif et d'ailleurs largement utilisé dans la vie des affaires par des tiers. Il conviendrait de prendre en compte l'usage international du terme, surtout si celui-ci est traduit dans une langue autre que les langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg.

Il ne serait pas nécessaire de démontrer une nécessité actuelle et future ou un intérêt concret des tiers à utiliser le terme descriptif sollicité et l'existence de synonymes ou

d’autres manières plus habituelles d’exprimer la signification descriptive serait sans pertinence.

BGL donne en outre à considérer que l’OBPI a refusé l’enregistrement de la marque verbale « Selfinvest » pour les services financiers en classe 36, en reconnaissant que le terme « Selfinvest » est la simple somme des termes « self » et « invest », les deux termes ayant un sens évident pour le public pertinent.

La même solution aurait par ailleurs été reconnue pour des termes tels que « Sparinvest » et « Trueinvest ».

BGL rejette encore l’argument adverse suivant lequel le signe aurait acquis un caractère distinctif par l’usage, alors qu’il appartiendrait à WHS de prouver l’acquisition du caractère distinctif par un usage intensif de la Marque dans chaque Etat membre de l’Union européenne.

Concernant la comparaison visuelle des deux signes, BGL fait valoir que le consommateur ferait en règle générale plus attention à la première partie d’une marque, en l’occurrence « WH », de sorte que la différence visuelle entre les deux signes serait acquise. Il en serait de même pour la comparaison phonétique.

Au niveau de la comparaison conceptuelle, il y aurait lieu de constater que l’élément distinctif et dominant « WH » ne ferait référence à aucun concept, tandis que l’élément descriptif « Selfinvest » ne serait pas perçu par le public comme indiquant l’origine des services. En tout état de cause, les deux signes n’engendreraient pas de risque de confusion.

Le risque de confusion devrait être apprécié de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ainsi, le public ne considérerait pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme étant un élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En outre, l’adoption d’une marque fortement évocatrice et donc faiblement distinctive rendrait plus complexe l’exercice d’une action en contrefaçon.

BGL fait ensuite remarquer que dans l’appréciation du risque de confusion, il y aurait lieu de prendre en considération le degré d’attention du public pertinent, qui serait particulièrement élevé en l’espèce dans la mesure où le public pertinent entend placer son argent et faire des opérations de bourse. Or, plus le public est averti et a un degré d’attention élevé, plus de petites différences pourraient suffire à éviter un risque de confusion entre deux signes.

Elle donne à considérer (i) qu’elle utilise le signe « Selfinvest » et présente le service « Self Invest International » comme un service de BGL, notamment en combinaison avec ses deux autres services de « private banking », et toujours en combinaison avec son nom, son logo hautement distinctif et le signe « Direct Invest », (ii) qu’elle bénéficie d’une très grande renommée, (iii) que ses services s’adressent à un public averti et hautement attentif, (iv) que l’élément « Selfinvest » est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif et que (v) les signes en cause ne sont pas similaires.

Il serait impossible que le public pertinent puisse croire que les services des deux parties aient un quelconque lien, de sorte que tout risque de confusion serait exclu.

BGL exclut par ailleurs toute atteinte à la prétendue renommée de la marque de WHS, alors que dans la mesure où la similitude entre les signes en litige est inexistante sinon faible, le public n'établirait pas de lien de connexité entre les signes.

La renommée d'une marque ne saurait être invoquée que dans l'hypothèse où la marque est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par celle-ci. La preuve d'une telle renommée ne serait cependant pas rapportée en l'espèce. Le fait que la Marque soit citée sur un site internet ultraspécialisé ou que WHS ait déboursé d'importants frais de marketing serait insuffisant à cet égard, alors qu'il n'en résulterait pas que le public pertinent, composé non exclusivement de traders professionnels, en aurait connaissance.

Il serait indéniable que la Marque de WHS n'aurait pas de renommée au Grand-Duché de Luxembourg, alors qu'elle devrait être connue par une partie significative du public dans l'Etat membre où l'usage est contesté. La renommée de BGL sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg serait d'un autre côté incontestable et que ce serait cette renommée qui lui aurait permis de promouvoir son service auprès de ses clients existants.

Il faudrait par ailleurs une atteinte effective à la renommée de la Marque, en ce que l'usage de la marque postérieure permettrait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Un telle preuve ne serait cependant pas rapportée en l'espèce.

Aucune modification du comportement économique du consommateur ne serait établie, notamment au regard de la différence des signes en cause, de la propre renommée de BGL et de la manière dont le signe « Self Invest International » est utilisé par elle.

Concernant la demande basée sur la concurrence déloyale, BGL fait valoir en premier lieu que les mêmes faits ne sauraient être sanctionnés deux fois, une fois sur la base de la contrefaçon de marque et une fois sur la base de la concurrence déloyale. Dès lors, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait la contrefaçon de la Marque par BGL, la demande basée sur la concurrence déloyale devrait être rejetée, afin d'empêcher une double réparation d'un même préjudice.

BGL ne prend dès lors position sur la demande en concurrence déloyale qu'à titre subsidiaire.

En matière de concurrence déloyale, la compétence du tribunal saisi serait limitée au territoire luxembourgeois et aux actes qui y auraient été commis et qui y produiraient leurs effets. Le juge luxembourgeois ne pourrait dès lors pas interdire l'usage d'un signe à l'étranger.

Concernant les noms de domaine invoqués par WHS, BGL fait remarquer que le nom de domaine « selfinvest.lu », enregistré le 18 janvier 2018, ne serait pas utilisé par WHS et serait en tout état de cause postérieur au premier usage public du signe litigieux par BGL.

Seuls les différents noms de domaine « whselfinvest » auraient été utilisés antérieurement.

L'antériorité de l'usage du nom « Selfinvest » par WHS ne serait dès lors pas établie.

Or**,** le droit antérieur au nom de domaine s'acquiert par la première utilisation et non pas par l'enregistrement. Le même principe devrait être appliqué *mutatis mutandis* à la concurrence déloyale, alors que la jurisprudence exigerait qu'en cette matière la protection n'est garantie que si la dénomination adoptée par le commerçant est effectivement utilisée et antérieure.

Elle ne pourrait dès lors se prévaloir que de sa dénomination sociale « WH Selfinvest » et de ses noms de domaine « whselfinvest », à l'exclusion du terme « Selfinvest » utilisé seul.

Concernant la condition de la relation concurrentielle entre parties, BGL rappelle les divergences quant à la clientèle visée. En outre, alors que BGL serait essentiellement active sur le territoire luxembourgeois, WHS déploierait son activité principalement en France, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. De plus, le service « Self Invest International » offert par BGL serait accessoire à son activité principale de banque tandis que l'activité de WHS se limiterait à offrir une plateforme de gestion de portefeuille d'actions et autres instruments financiers. Les parties ne pourraient dès lors pas être qualifiées de concurrentes.

Quant à la condition tenant au risque de confusion, BGL se réfère aux critères développés sous le régime du droit des marques. Il y aurait lieu d'apprécier le risque de confusion en ayant égard au consommateur du produit ou service concerné, en l'espèce, les investisseurs en bourse ayant un degré d'attention élevé.

Il y aurait par ailleurs lieu de considérer que le signe « WH Selfinvest » est utilisé à titre de dénomination sociale par WHS, tandis que BGL utiliserait le signe « Self Invest International » pour dénommer un de ses services d'investissements boursiers et toujours en combinaison avec sa propre dénomination sociale et son logo distinctif.

Concernant la comparaison des signes en cause, BGL renvoie à ses développements faits dans le cadre de la contrefaçon de marque, en soulignant le caractère purement descriptif du terme « Selfinvest » et l'absence de risque de confusion, pour conclure qu'en l'absence de faute dans le chef de BGL, qui aurait agi en toute bonne foi, il ne pourrait y avoir d'acte de concurrence déloyale au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, de sorte que WHS devrait être déboutée de sa demande de ce chef.

Quant au reproche de la concurrence parasitaire, BGL conteste toute intention de tirer profit de la renommée et des investissements réalisés par WHS. Sa renommée dépasserait d'ailleurs largement celle de WHS. Même si BGL avait eu connaissance de l'existence de WHS avant le lancement de son service, il ne saurait en être déduit automatiquement un acte de parasitisme.

Elle conteste également toute manœuvre visant à désorganiser et à affaiblir WHS.

Il ne saurait par ailleurs être reproché à BGL de faire un usage légal des voies de droit qui lui sont ouvertes pour se défendre contre les procédures lancées par WHS.

Aucune faute ni aucune légèreté blâmable ne pourraient être retenues dans son chef.

En ce qui concerne les mesures réparatrices sollicitées, BGL considère que WHS ne devrait pas être admise à s'approprier le signe purement descriptif « Selfinvest » en obtenant l'interdiction pour BGL d'utiliser le signe litigieux.

Dans l'hypothèse où une contrefaçon devrait être retenue dans le chef de BGL, l'interdiction devrait uniquement concerner l'utilisation du signe « Selfinvest » seul et ne pourrait s'étendre à d'autres usages notamment associés à un logo ou un graphisme distinctif.

En cas d'interdiction, celle-ci devrait également être limitée aux territoires où WHS a réellement une activité significative et il faudrait en tout cas exclure les territoires où la Marque n'est pas ou pas assez utilisée, respectivement où le risque de confusion ou une atteinte à la renommée n'est pas prouvée, en l'occurrence le Luxembourg.

Au regard de la très grande renommée de BGL sur le territoire luxembourgeois, aucun risque de confusion ne pourrait y être constaté.

A titre tout à fait subsidiaire, elle demande à se voir allouer un délai d'au moins deux mois à compter de la signification du jugement afin de pouvoir se conformer aux mesures d'interdiction édictées par le tribunal.

Les mêmes développements seraient à appliquer à la demande en destruction des documents publicitaires et à la demande tendant à la publication du jugement à intervenir.

Quant à la demande tendant à la communication d'informations relatives notamment au chiffre d'affaires de BGL, celle-ci donne à considérer que l'article 2.22 (4) de la CBPI réserve une faculté et non une obligation au tribunal pour ordonner la communication d'informations, pour autant que cette mesure apparaisse justifiée et proportionnée.

Les informations demandées ne sauraient par ailleurs être obtenues par application de l'article 288 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu'une telle mesure ne pourrait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

BGL donne encore à considérer que son chiffre d'affaires réalisé au titre du service litigieux n'aurait aucun lien avec le préjudice hypothétique de WHS, alors que les clients de ce service seraient nécessairement des clients existants. La vérification des informations demandées par un expert-comptable constituerait en outre une violation du secret bancaire.

La demande en communication des informations serait dès lors disproportionnée et non pertinente pour l'évaluation du préjudice allégué par WHS.

Quant aux dommages et intérêts réclamés par WHS, BGL conclut en ordre principal au rejet de la demande, en l'absence de tout acte de contrefaçon.

En ordre subsidiaire, elle considère que WHS ne rapporte pas la preuve d'un quelconque dommage dans son chef. Ainsi, elle resterait en défaut de prouver une quelconque perte de clients ou de chiffre d'affaires ou de manque à gagner en lien avec une prétendue faute de BGL. Les montants réclamés au dernier état de la

procédure seraient différents de ceux figurant dans l'assignation et ils seraient incompréhensibles et farfelus.

BGL donne à considérer que le chiffre d'affaires de WHS était en déclin dès avant l'utilisation par BGL du signe « Self Invest », de sorte qu'il ne serait pas prouvé que la baisse du chiffre d'affaires de WHS soit en lien avec les activités de BGL.

Concernant les conséquences économiques négatives, BGL conteste toute dilution de la Marque et toute diminution de son pouvoir attractif en raison de l'utilisation du signe « Self Invest International » par BGL, ainsi que le fait que la Marque aurait une quelconque renommée.

Il ne serait par ailleurs par prouvé que les dépenses marketing engagées par WHS auraient profité à BGL.

Les recherches Google sous le mot-clé « selfinvest » révéleraient une présence dominante de WHS.

Elle conteste encore que WHS aurait à se plaindre d'un gain manqué en raison de revenus basés sur une prétendue licence à attribuer à BGL afin de pouvoir faire usage du signe litigieux. Il ne serait pas établi que BGL aurait été prête à dépenser des sommes importantes pour dénommer un de ses services. Or, des droits de licence hypothétiques ne pourraient pas constituer un gain manqué.

A titre subsidiaire, BGL demande à voir réduire les montants réclamés à de plus justes proportions.

Elle conteste encore toute évaluation forfaitaire des dommages et intérêts tant en son principe qu'en son quantum, alors que le montant réclamé serait basé sur un taux de redevance hypothétique calculé sur un chiffre d'affaires également hypothétique.

Concernant les montants réclamés dans le cadre de la demande en concurrence déloyale, BGL affirme qu'entre les montants résultant de l'assignation et ceux finalement réclamés au titre de sa note de plaidoiries du 22 septembre 2020, il lui serait difficile de prendre position de manière précise et circonstanciée, les montants étant incompréhensibles et farfelus.

A défaut d'élément concret à l'appui de ses revendications basées sur une perte de clients ou de chiffre d'affaires ou sur un manque à gagner, aucun préjudice ne serait établi.

En outre, la compétence du tribunal en matière de concurrence déloyale étant limitée au territoire luxembourgeois, il n'y aurait pas lieu de prendre en considération des investissements réalisés dans d'autres pays.

Il ne serait pas non plus établi que BGL aurait réalisé de quelconques économies.

BGL conteste encore les montants réclamés par WHS à titre d'indemnité de procédure et elle demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 15.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle conteste enfin la demande tendant à voir assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire sans caution, alors que les conditions n'en seraient pas remplies

et qu'en tout état de cause, les conséquences en cas de réformation seraient disproportionnées.

Appréciation

La compétence du tribunal saisi n'est pas contestée et résulte des articles 125 et 126 du RMUE.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction entre les rôles inscrits sous les numéros TAL-2018-05214 et TAL-2018-05215 pour statuer par un seul et même jugement.

I. La demande basée sur la contrefaçon de marque

Il y a lieu de souligner à titre préliminaire que par une décision du 13 août 2019 statuant sur une demande en annulation de la Marque WH selfinvest introduite par une partie étrangère au présent litige (BCEE), l'EUIPO a retenu que « dans la mesure où au moins deux éléments sur trois, qui par ailleurs ne sont pas négligeables, apparaissent comme n'étant pas descriptifs, la marque prise dans son ensemble ne peut être considérée comme étant descriptive. Il n'est pas nécessaire de déterminer si l'élément « selfinvest » est descriptif pour les services de courtage en bourse (…) ».

L'EUIPO, tout en rejetant la demande en annulation de la Marque, n'a dès lors pas pris position sur la caractère descriptif ou non du mot « Selfinvest » utilisé seul.

Il n'en reste pas moins que par la décision de l'EUIPO, contre laquelle aucun recours n'a été formé et qui a dès lors autorité de chose jugée, la Marque est définitivement protégée et confère à son titulaire, WHS, un droit exclusif en application de l'article 9 paragraphe 1 du RMUE.

Dans le présent litige, BGL s'oppose à la demande de WHS en contrefaçon de marque en invoquant le caractère descriptif du terme « Selfinvest » en tant que terme isolé, arguant de ce fait qu'aucun acte de contrefaçon ne saurait résulter de l'utilisation de ce terme pour désigner son service.

Il convient dès lors, dans un premier temps, de prendre position sur le caractère descriptif ou non du terme « Selfinvest », pour ensuite procéder à l'analyse d'un éventuel acte de contrefaçon, en raison soit d'un risque de confusion, soit d'une atteinte à la renommée de la Marque.

- Le caractère descriptif du terme « Selfinvest »

Tant la CBPI, dans son article 2.11 paragraphe 1, que le RMUE, dans son article 7 paragraphe 1, interdisent l'enregistrement de signes descriptifs.

Il est admis que l'intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu'elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement.

Comme en l'espèce, l'enregistrement de marque concerne la marque complexe 

et non le terme isolé « Selfinvest », celui-ci employé seul ne bénéficie pas d'office de la protection conférée à la marque enregistrée, de sorte qu'à admettre que le terme litigieux soit qualifié de descriptif et dès lors non appropriable, il serait susceptible d'échapper à la qualification de contrefaçon de marque.

La CJUE dans un arrêt du 22 octobre 2015 *(CJUE, 22 oct. 2015, aff. C-20/14 : Propr. industr. 2015, comm. 81, A. Folliard-Monguiral, ; PIBD 2016, n° 1042, III, p. 66 ; LEPI 12/2015, n° 11, obs. D. Lefranc)* a retenu que « si la perception que le public pertinent a d'un signe ne dépend pas du motif d'enregistrement en cause [· ·] l'angle sous lequel cette perception est appréhendée varie selon qu'il s'agit d'apprécier le caractère descriptif d'un signe ou l'existence d'un risque de confusion » *(pt 27)*. L'appréciation du caractère descriptif du signe est portée « sur les procédés mentaux susceptibles de conduire à établir des relations entre les signes ou ses différents composants » alors que l'appréciation du risque de confusion « porte sur des processus de mémorisation de reconnaissance et d'évocation du signe » *(pt 28)*.

La CJCE a encore retenu dans un arrêt du 20 septembre 2001 *(CJCE, 20 sept. 2001, aff. C-383/99 : Rec. CJCE 2001, I, p. 6279 ; PIBD 2002, III, p. 31 ; GA propr. intell. 2001, p. 361, obs. B. Humblot*) qu'une marque exclusivement composée d'éléments descriptifs peut être admise à l'enregistrement dès lors que ces éléments sont présentés d'une façon qui distingue l'ensemble obtenu des « modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles dans le langage courant » ; selon la Cour « tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l'enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d'être enregistré comme marque ». Or, dans le litige soumis à l'appréciation de la Cour, celle-ci avait considéré que si chacun des deux termes composant la marque *Baby Dry* est susceptible de faire partie d'expressions relevant du langage courant pour désigner la fonction de langes pour bébés, leur juxtaposition, inhabituelle dans sa structure, ne constitue pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner de tels produits ou pour présenter leurs caractéristiques essentielles et elle a en conséquence admis la validité de cette marque très évocatrice.

Dans deux décisions ultérieures du 12 février 2004 *(CJCE, 12 févr. 2004, aff. C-265/00, Campina : JCP E 2004, pan. 359 ; D. 2004, p. 1024. – CJCE, 12 févr. 2004, aff. C-363/99, KPN : JCP E 2004, pan. 359 ; D. 2004, p. 1024. – J. Passa)* la Cour de justice admet que l' « écart perceptible entre le signe et la terminologie utilisée dans le langage courant » suppose « soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments, soit que le mot est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu'il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent ».

Une marque évocatrice est une marque qui ne contient aucun ou presque aucun élément arbitraire ; tous ou presque tous les éléments entrant dans sa composition sont liés plus ou moins immédiatement au produit ou au service qu'elle désigne. De prime abord, une telle marque ne devrait pas être valable puisqu'elle est composée d'éléments faisant référence à la spécialité : la réservation de ces éléments au profit d'un seul commerçant est susceptible de gêner les concurrents dans l'exercice de leur activité. La jurisprudence et la doctrine admettent pourtant la validité de ces marques dans le cas où l'allusion à la spécialité témoigne d'une certaine habileté, autrement dit lorsque la marque ne désigne ou ne décrit pas explicitement le produit ou le service désigné mais qu'elle se borne à le suggérer aux consommateurs. Dans cette hypothèse, la menace pour la liberté de la concurrence semble limitée puisque les éléments entrant dans la composition de la marque se limitent à l'évocation de la spécialité : les éléments indispensables à la désignation ou à la description des produits ou services désignés restent ainsi à la disposition des concurrents. Une marque évocatrice se définit donc comme un signe exclusivement ou presque exclusivement composé d'éléments ayant un lien avec la spécialité, mais qui est néanmoins valable dans la mesure où ce lien est judicieux et subtil (JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, fasc. 7112 : Distinctivité du signe, n° 19).

Concernant l'usage de mots empruntés à une langue étrangère, la CJCE, dans un arrêt du 9 mars 2006, a décidé que « l'article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de le première directive 89/104/CEE, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, ne s'oppose pas à l'enregistrement dans un État membre, en tant que marque nationale, d'un vocable emprunté à la langue d'un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, à moins que les milieux intéressés dans l'État membre dans lequel l'enregistrement est demandé soient aptes à identifier la signification de ce vocable » *(CJCE, 9 mars 2006, aff. C-421/04, Matratzen Concord AG c/ Hukla Germany SA, att. 24, concl. Jacobs. – G. Bonet, Marques : Propr. intell. 2006, n° 21, p. 483)*.

En l'espèce, le terme en litige est composé de deux vocables descriptifs en langue anglaise, langue dont il ne peut être mis en doute qu'elle est connue d'une partie significative de la population vivant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, « self » (soi-même) et « invest » (investir). La combinaison des deux termes dans le néologisme « Selfinvest », même s'il permet d'établir dans l'esprit du public pertinent une idée des services proposés sous ce terme et est à ce titre à qualifier d'évocateur, constitue cependant un mot inexistant en tant que tel dans la langue employée ou d'autres langues dont l'usage est répandu sur le territoire concerné.

Le tribunal relève encore que si le terme « Selfinvest » est utilisé par d'autres entités dans différents pays, il ne désigne pas seulement des services liés aux activités bancaires et boursières. Il y a lieu d'en déduire que dans la mesure où la combinaison des mots « self » et « invest » est susceptible d'évoquer d'autres activités, notamment des activités liées au développement personnel, le signe ne peut être considéré comme descriptif d'une activité particulière, en l'occurrence des services de bourse en ligne.

De même, lorsque l'existence de marques appartenant à des tiers est invoquée comme illustration de la faiblesse de la marque antérieure, des preuves d'usage de

ces marques sont en principe exigées *(Trib. UE, 8 mars 2013, aff. T-498/10, « David Mayer c/ Daniel & Mayer », pt 77 à 79)*. La seule existence, même en nombre élevé, de marques revêtant une caractéristique commune avec la marque antérieure ne suffit donc pas à établir le caractère faiblement distinctif de cette dernière, à moins que les similitudes s'étendent non seulement aux éléments verbaux mais encore à leurs éléments figuratifs *(CJUE, 21 févr. 2013, aff. C-655/11 P, « Seven for all mankind c/ Seven », pt 48 et 49)*.

Au regard des principes évoqués ci-avant, le tribunal considère que le terme « Selfinvest » est le fruit d'un certain effort intellectuel et d'imagination et ne se déduit pas nécessairement des deux termes qui le composent. Dès lors, et même en présence de deux éléments qui séparément pourraient être qualifiés de descriptifs, le terme « Selfinvest » ne peut être qualifié de purement descriptif, non susceptible d'appropriation à titre de marque, même s'il n'est que faiblement distinctif.

- Le risque de confusion

Aux termes de l'article 9 paragraphe 2 b) du RMUE « *sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque: (…) b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque* ».

Il est de principe que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir notamment les arrêts de la CJUE du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, point 7, et du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, point 30 ; 04 mai 1999, affaires Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, point 49; CJUE arrêt du 25 octobre 2007, affaire Develey, C-238/06, point 79).

L'appréciation du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci. Il est admis que des différences conceptuelles peuvent neutraliser l'impact de similitudes visuelles ou phonétiques (A Braun et E. Cornu, Précis des marques, 5ème éd, n° 370 et s. ; n° 385 bis).

Selon le 10e considérant de la directive n° 89/104/CE (11e considérant de la directive 2008/95/CE), auquel se réfère la CJCE, l'appréciation du risque de confusion « dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés ».

L'existence d'une similitude entre les signes implique que les signes en cause présentent entre eux des similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles *(CJCE, 11 nov. 1997, Sabel, aff. C-251/95 : Rec. CJCE 1997, I, p. 6191 ; RTDE 1998, p. 605,*

obs. Bonet ; D. affaires 1998, p. 208, obs. J.-P. S. ; PIBD 1998, III, p. 248 ; JCP G 1999, II, 10017, obs. Naumann).

La similitude visuelle résulte d'une similitude dans la construction des deux marques, celles-ci présentant la même structure et la même composition, souvent à une lettre près.

On est en présence d'une similitude phonétique (ou auditive) dans le cas où deux marques, malgré une structure différente, ont une prononciation identique ou quasi identique.

Il existe une similitude conceptuelle (ou intellectuelle) lorsque les deux signes présentent une analogie telle qu'ils suggèrent la même image dans l'esprit du consommateur (JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7511 : Atteintes à la marque – Reproduction et imitation de marque, n° 68 et ss).

En l'espèce, WHS reproche à BGL l'utilisation du signe « Self Invest International » respectivement « Self Invest » notamment sur son site internet, sans référence à l'utilisation du logo de BGL, largement connu du public.

Les deux signes en cause ont une similitude certaine, dans la mesure où ils comportent chacun le même terme « Selfinvest », même si la BGL l'utilise avec un espace entre les termes « self » et « invest ». Tandis que dans la Marque de WHS, ce terme est précédé des lettres « WH » et de la représentation graphique d'un trois quart de cercle, BGL l'utilise seul ou avec l'adjonction du terme « International ». Les deux signes diffèrent par leur police et leur couleur.

Ces divergences sont cependant insuffisantes pour distinguer de manière claire les deux signes utilisant une orthographe identique, alors qu'il est admis que le public s'attache plus facilement aux similitudes qu'aux divergences. La présence des lettres WH en début de mot, n'évoquant aucun concept déterminé, n'est pas évocateur d'une idée concrète permettant de se fixer dans l'esprit du public de manière plus forte et durable que le mot beaucoup plus long « Selfinvest ».

Par ailleurs, l'adjonction du mot « International » au signe « Self Invest » dans certaines rubriques du site internet de BGL n'est pas de nature à modifier l'appréciation du risque de confusion, l'adjonction de ce terme descriptif ne permettant pas de faire une distinction nette entre les deux signes.

Il en est de même pour la similitude phonétique, la présence des lettres « WH » ayant un impact faible dans l'esprit du public, qui perçoit le caractère dominant du mot « Selfinvest » commun aux deux signes.

Finalement, par l'utilisation du même mot dans les deux signes, la similitude conceptuelle est également établie en cause.

Concernant la similitude des services en cause, il appert que BGL conteste moins l'existence d'une telle similitude, alors que les deux parties offrent des services liés à des opérations en bourse et à la gestion de portefeuilles d'actions, que le fait que la clientèle visée soit la même. Elle met en effet en exergue le fait que pour pouvoir avoir recours à son service « Selfinvest », les clients visés doivent nécessairement être titulaires d'un compte bancaire auprès d'elle, dès lors être clients de la banque. De ce

fait, les services offerts par les deux parties viseraient deux types de clients très différents.

A cet égard, le tribunal admet cependant que si l'ouverture d'un compte auprès de BGL est un prérequis pour pouvoir accéder à son service « Self Invest », il n'est pas exclu que des clients désireux d'avoir recours à un service d'opérations en bourse autonomes, tels que proposés par les deux parties, demandent l'ouverture d'un compte auprès de BGL dans l'unique but d'avoir accès au service « Self Invest ».

Il y a lieu de conclure de ce constat que la similitude très forte des services litigieux est établie en cause.

L'usage des signes dans la vie des affaires n'est pas contesté en l'espèce.

Reste dès lors à déterminer si les deux signes sont susceptibles de créer un risque de confusion.

La définition du risque de confusion a été donnée par la CJCE, notamment dans l'arrêt *Canon (CJCE, 28 sept. 1998, aff. C-39/97 : PIBD 1999, III, p. 28 ; RTDE 2000, p. 100, obs. G. Bonet)*. L'objectif de la protection conférée à la marque étant de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance, « constitue un risque de confusion, le fait que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d'entreprises liées économiquement ».

Il est admis que l'appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre les signes en présence doit, lors de l'examen de chaque aspect pertinent de ces similitudes, qu'elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, se fonder sur l'impression d'ensemble produite par ces signes, et ne peut être menée sur la seule base d'un élément dominant qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables *(Cass. com., 15 mars 2017, n° 16-10.240 : JurisData n° 2017-004907 ; Propr. industr. 2017, comm. 43, note P. Tréfigny ; PIBD 2017, n° 1071, III, 319)* :

Pour apprécier le risque de confusion, il convient tout d'abord de déterminer l'agent de référence, la victime potentielle du risque de confusion, celle qui sera conduite, en raison des manœuvres du contrefacteur, « à penser que les produits proviennent de la même entreprise, voire d'entreprises liées économiquement » *(arrêt Canon, préc.)*, c'est-à-dire à prendre le produit portant la marque contrefaite pour le produit authentique qu'il recherche.

Il s'agit selon la CJCE, d'un « consommateur moyen de la catégorie de produits concernée » *(CJCE, 22 juin 1999, aff. C-342/97, Lloyd : RTDE 2000, p. 108, obs. G. Bonet ; PIBD 1999, III, p. 363)*.

En l'espèce, BGL affirme que le public visé par les deux sociétés ne serait pas le même, dans la mesure où le service « Self Invest » de BGL s'intégrerait dans son offre plus générale de services bancaires, notamment dans le service « Direct Invest », mettant à disposition de ses clients trois offres distinctes (Direct Invest+ International, Self Invest International et Offre B2B : Partenaires Professionnels) et serait réservé à

des titulaires de comptes auprès d'elle, tandis que WHS viserait un public plus professionnel d'investisseurs en bourse.

Or, tel que déjà développé ci-avant, les services offerts de part et d'autre relèvent de la même catégorie et le simple fait que les usagers du service « Self Invest » de BGL soient soumis à l'obligation d'ouvrir un compte auprès de la banque n'exclut pas que des investisseurs à la recherche d'un service tel qu'offert par les deux sociétés et pour pouvoir avoir recours aux services de BGL décident d'ouvrir un compte dans cet unique but.

Il y a lieu d'en conclure que le public visé par les deux sociétés est sensiblement le même, rien ne permettant de conclure que les services mis à disposition par WHS s'adressent majoritairement à des investisseurs professionnels.

Dans le cadre de l'examen de l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants *(CJCE, 6 oct. 2005, aff. C-120/04, Medion : D. 2005, p. 2806, obs. Daleau).*

L'élément dominant est défini par la jurisprudence communautaire comme le composant d'une marque complexe susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que le ou les autres composants de cette marque est ou sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci *(CJCE, 20 sept. 2007, aff. C-193/06, Nestlé c/ OHMI*, à propos de la marque *Quickies* avec un élément figuratif*; Propr. industr. 2006, comm. 2, Folliard-Monguiral ; Propr. intell. 2006, n° 18, p. 72, obs. Bonet*, à propos de la marque *Thomson Life*. – *CJCE, 28 avr. 2004, aff. C-3/03 P, Matratzen Concord. – CJCE, 12 juin 2005, aff. C-334/05, OHMI c/ Shaker*, à propos de la marque *Limoncello* avec un élément figuratif. – *CJCE, 3 sept. 2009, aff. C-498/07, Aceitos del Sur-Coosur SA : PIBD 2010, III, p. 83*, à propos de deux marques d'huile d'olive représentant une femme en costume folklorique andalou).

Le tribunal rappelle que les deux signes en cause ont une forte similitude visuelle en raison de la présence d'un terme identique dans les deux signes. Ce terme, de par sa longueur par rapport à la particule « WH » occupe une place dominante dans la Marque, ceci d'autant plus que sans être descriptif, il permet aux clients de se faire une idée des services offerts, ce qui n'est pas le cas de la particule « WH ».

Il y a en conséquence lieu d'admettre dans le cas d'espèce qu'en raison de la place dominante occupée par le terme « Selfinvest » dans les deux signes, relatifs à des services similaires et s'adressant à un public largement convergent, il existe un réel risque de confusion entre la Marque et le signe utilisé par BGL, de sorte qu'il y a lieu de retenir la contrefaçon de la Marque par BGL sur cette base.

L'analyse de la demande basée sur la renommée de la Marque devient de ce fait superfétatoire.

II. La demande en matière de concurrence déloyale

Il convient de rappeler que BGL fait valoir que le cumul des deux actions ne devrait pas permettre à WHS d'obtenir une double réparation d'un même préjudice en invoquant deux bases légales différentes et que dès lors, dans la mesure où la demande a été admise sur base de la contrefaçon de marque, celle sur base de la concurrence déloyale devrait être rejetée.

L'action en contrefaçon, action spéciale protégeant les divers droits de propriété intellectuelle, et l'action en concurrence déloyale, action en responsabilité civile fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, se distinguent tant par leur cause que par leur objet. La première trouve sa cause dans l'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle, ici le droit de marque, et la seconde dans la transgression d'un devoir de conduite dans les relations de concurrence *(P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle : Sirey, 1952, t. 1, p. 308. – Cass. com., 22 sept. 1983 : Bull. civ. 1983, IV, n° 236. – CA Paris, 18 avr. 1989 : Ann. propr. ind. 1990, p. 187. – CA Paris, 14 mai 2003, n° 2001/12885 : JurisData n° 2003-220086 ; Propr. intell. 2004, n° 11, p. 676, obs. J. Passa)*. Et l'action en concurrence déloyale a pour objet d'obtenir une condamnation du défendeur à cesser son comportement déloyal et, le cas échéant, à en réparer les conséquences dommageables. Même si l'action en contrefaçon tend toujours à obtenir une réparation pécuniaire et, si besoin est, la cessation du comportement contrefaisant, elle a pour véritable objet de rétablir l'assiette du monopole d'exploitation dans son état antérieur à l'atteinte.

L'action en concurrence déloyale assure une fonction non plus subsidiaire, mais complémentaire, lorsqu'elle tend à faire sanctionner un comportement distinct de ce qui constitue ou non une atteinte à la marque lorsque l'action en contrefaçon est exercée, ou distinct de ce qui aurait ou non représenté une telle atteinte si l'action en contrefaçon avait été intentée.

Les deux actions sont dès lors autonomes, peuvent être exercées séparément ou simultanément, et le sort de l'une n'a en principe pas d'incidence sur le sort de l'autre *(V. J. Passa, Contrefaçon et concurrence déloyale : Litec, coll. Le droit des affaires – Propriété intellectuelle, 1997 ; Chronique Responsabilité civile – Concurrence in Propr. intell. depuis 2001 ; J.-Cl. Concurrence, Fasc. 160 : Marques et concurrence déloyale, n° 1)*.

Il s'ensuit qu'en l'espèce le fait que le tribunal a d'ores et déjà admis l'existence d'une contrefaçon de marque n'exclut pas d'emblée l'existence complémentaire d'actes de concurrence déloyale, étant précisé d'ores et déjà que des réparations pécuniaires sur les deux bases légales distinctes ne sont admissibles que pour autant que les préjudices subis diffèrent suivant qu'ils résultent d'un acte de contrefaçon ou d'un acte de concurrence déloyale.

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

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

Dans le cadre de l'assignation, WHS invoque la protection de sa dénomination sociale ainsi que ses différents noms de domaine contre le risque de confusion. Lors de l'audience des plaidoiries, elle a précisé se prévaloir également du signe « WH Selfinvest » en tant que nom commercial.

Le droit à la dénomination sociale naît lors de l'adoption de cette dénomination (Th. VAN INNIS, Les signes distinctifs, op.cit., n° 91, p. 74). En l'espèce, Il résulte des pièces versées que WHS a adopté cette dénomination le 6 septembre 2000.

Le nom commercial est le signe sous lequel une entreprise exerce ses activités, signe qui peut être différent de la dénomination sociale (Cour d'appel, 14 novembre 2007, n° 32584 du rôle). En d'autres termes, il s'agit du signe distinctif verbal d'une entreprise, l'appellation sous laquelle une personne exerce son commerce (Th.VAN INNIS, op. cit, p. 25, n° 33). Le nom commercial est le signe distinctif verbal de l'entreprise. Il est le signe de ralliement de la clientèle, le nom sous lequel l'entreprise opère (VAN INNIS, op.cit., p. 25, n° 33). Le droit au nom commercial naît du premier usage public qui en est fait.

En l'espèce, il n'est pas contesté et il résulte à suffisance des nombreuses pièces versées que WHS utilise le signe « WH Selfinvest » tant comme dénomination sociale que comme nom commercial depuis l'année 2000.

Il n'est pas contesté non plus que les différents noms de domaine « whselfinvest » ont été utilisés antérieurement à la première utilisation du signe « Selfinvest » par BGL en 2018. Bien que le droit au nom de domaine naisse de l'enregistrement auprès des autorités compétentes, il ne s'acquiert que par son usage. Le régime juridique du nom de domaine suit ainsi celui du nom commercial et de l'enseigne, à savoir la protection sur un nom de domaine ne pouvant s'acquérir que par son exploitation. Le simple fait d'enregistrer un nom de domaine ne saurait suffire à établir un usage public du nom.

Il est également constant en cause que BGL n'utilise le signe « Selfinvest » que pour désigner un de ses services.

Si la protection de la dénomination sociale n'est pas réservée aux dénominations originales, il faut cependant qu'elle soit suffisamment distinctive pour pouvoir en bénéficier. Un certain degré de créativité n'est pas exigé. L'exigence du caractère distinctif de la dénomination est peu contraignante. Il est seulement exigé que le signe ne soit pas exclusivement composé de termes génériques, usuels, nécessaires ou descriptifs de l'activité exercée. Si ces derniers sont combinés à d'autres termes, l'ensemble peut en revanche être suffisamment arbitraire pour qu'il puisse y avoir protection (Cour d'appel, 14 novembre 2007, n° 32584 du rôle ; Cour d'appel 28 mai 2008, n° 33368 du rôle).

De même, pour bénéficier de la protection, le nom commercial doit être distinctif, c'est-à-dire apte à distinguer une entreprise d'une autre. Le caractère distinctif se définit

encore comme un caractère individualisant suffisant et efficace pour qu'il n'y ait pas de confusion possible avec un signe semblable qui serait employé par ailleurs.

Le nom choisi ne doit pas être nécessaire, ni générique, c'est-à-dire qu'il ne peut désigner l'objet du commerce par son appellation habituelle (Jurisclasseur, Concurrence – Consommation Fasc. 150, Nom commercial et enseigne – Acquisition et conservation du droit, n° 29).

Il est admis que le fait de créer ou de tenter de créer la confusion entre sa personne et la personne d'un concurrent – soit en faisant prendre l'une pour l'autre, soit en faisant croire à des liens inexistants – est un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, donc un acte de concurrence déloyale (Cour d'appel, 14 novembre 2007, n°32584 du rôle ; Cour d'appel 28 mai 2008, n°33368 du rôle). Un tel acte de concurrence déloyale est également constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 et 1383 du Code civil.

Deux conditions doivent donc être établies, celle de l'existence d'une relation concurrentielle entre parties et celle du risque de confusion entre les noms en cause.

Suivant une jurisprudence constante rendue sous l'empire de la loi abrogée du 30 juillet 2002 précitée, la concurrence est définie comme un état de fait qui se présente seulement lorsque deux personnes exerçant des activités commerciales, industrielles ou artisanales, présentent directement à tout ou partie d'une même clientèle, pour la satisfaction des mêmes besoins de celle-ci, des services ou des produits comparables entre eux (Cour d'appel, 28 mai 2008, n° 33368 du rôle ; Cour d'appel, 28 avril 1999, n° 22988 du rôle)

En l'espèce, il résulte de l'ensemble des développements faits dans le cadre de l'analyse de la demande basée sur la contrefaçon de marque que le signe « WH Selfinvest » est suffisamment distinctif pour être protégeable contre le risque de confusion. Il y a encore été établi que WHS et BGL exercent des activités concurrentes et que l'utilisation par BGL du terme « Self Invest » pour désigner ses services de courtage en ligne engendre un risque des confusion avec les services offerts par WHS. Le fait d'adjoindre au vocable « Self Invest » le terme « International » n'est pas susceptible de faire échec à ce risque de confusion, alors que ce terme purement descriptif ne tend qu'à donner une envergure internationale à la marque existante.

Il y a lieu d'en conclure que l'utilisation du signe « Self Invest » par BGL constitue un acte de concurrence déloyale et donc une faute civile.

De plus, au vu des efforts de marketing accrus de WHS également sur le marché luxembourgeois, BGL a nécessairement eu connaissance de l'existence de ce concurrent mais a néanmoins pris la décision consciente de lancer son service litigieux sous le terme « Selfinvest ». Même en l'absence de ces efforts, un simple survol du marché en cause, soit par une recherche au Registre de commerce et des sociétés, soit sur internet, aurait également permis de détecter la présence de WHS. Le fait que WHS était cliente de BGL n'est toutefois pas à considérer comme un facteur aggravant. Il faut en conclure qu'en adoptant le terme Selfinvest pour désigner son nouveau service, BGL a agi fautivement, sinon, du moins, avec une légèreté blâmable.

Dans ce contexte, il importe également peu que BGL dispose d'une grande renommée en tant qu'établissement bancaire alors que seuls les services d'investissement direct sont en cause en l'espèce.

La demande est dès lors à déclarer fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'analyser si les faits reprochés constituent également un parasitisme économique ou une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 122-2 du Code de la consommation.

III. Les mesures réparatrices sollicitées

- Les mesures de cessation

Aux termes de l'article 2.22 paragraphe 1 de la CBPI « sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire de la marque à raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le tribunal peut ordonner à la demande du titulaire de la marque le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens qui portent atteinte à un droit de marque, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. Lors de l'appréciation d'une demande telle que visée dans le présent alinéa, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers ».

La contrefaçon de la Marque étant établie, la demande de WHS en cessation des activités contrefaisantes est fondée en principe. Il y a lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Il y a encore lieu d'accorder un délai de deux mois à partir de la signification du jugement à BGL afin de lui permettre de faire les démarches nécessaires à la cessation de l'utilisation des signes.

BGL demande cependant à voir limiter les mesures de cessation à l'utilisation du signe « Selfinvest » seul, affirmant que ces mesures ne pourraient s'étendre à d'autres usages notamment associés à un logo ou graphisme distinctif.

Or, il ne résulte d'aucun élément du dossier que BGL utiliserait le signe en combinaison avec son logo ou un graphisme particulier. Il n'y a dès lors pas lieu à limiter les mesures de cessation à cet égard.

BGL demande encore à voir limiter l'interdiction d'usage aux territoires où WHS a réellement une activité significative et en tout cas d'exclure les territoires où la Marque n'est pas ou pas assez utilisée, respectivement où le risque de confusion ou une atteinte à la renommée n'est pas prouvé. Elle considère en effet qu'au regard de la très grande renommée de BGL au Grand-Duché de Luxembourg, il n'y aurait aucun risque de confusion sur ce territoire, de sorte que le territoire luxembourgeois devrait être exclu de la mesure d'interdiction.

Dans un arrêt du 22 septembre 2016 (CJUE, c-223/15, COMBIT Software/Commit Business Solutions), la CJUE a retenu que « l'article 1er, paragraphe 2, l'article 9, paragraphe 1, sous b), et l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne, doivent être

interprétés en ce sens que, lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne constate que l'usage d'un signe crée un risque de confusion avec une marque de l'Union européenne dans une partie du territoire de l'Union européenne, tout en ne créant pas un tel risque dans une autre partie de ce territoire, ce tribunal doit conclure qu'il y a violation du droit exclusif conféré par cette marque et prononcer un ordre de cessation dudit usage pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne, à l'exception de la partie de celle-ci pour laquelle l'absence d'un risque de confusion a été constatée ».

Dans la mesure où la protection uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne est la règle et l'exclusion d'une partie du territoire l'exception, il appartient à BGL de rapporter la preuve que le risque de confusion est inexistant sur le territoire luxembourgeois.

Il est insuffisant à cet égard de prétendre qu'au regard de la grande renommée de BGL au Grand-Duché de Luxembourg, le risque de confusion avec la Marque ne serait pas établi pour ce territoire, alors que ce risque peut consister non seulement dans une confusion des deux services, mais également dans un risque d'association avec un signe antérieur.

Dans la mesure où WHS et sa Marque ont fait à plusieurs reprises l'objet de publications dans des médias luxembourgeois (Paperjam, Luxemburger Wort) et sur des sites internet faisant le lien entre WHS et le Luxembourg (Bloomberg), le risque de confusion et plus particulièrement celui d'association entre les deux signes existe également sur le territoire du Luxembourg, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exclure ce territoire des mesures de cessation.

Dans la mesure où l'interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon prononcée par les tribunaux des marques de l'Union européenne en matière de contrefaçon sur l'ensemble du territoire de l'Union est la règle, il n'y a dès lors pas lieu de spécifiquement prononcer cette extension.

L'interdiction qui sera prononcée dans le présent jugement implique nécessairement l'interdiction d'émettre et de distribuer des brochures et autres documents contenant le signe litigieux, de sorte qu'aucune interdiction spécifique ne doit être prononcée à cet égard. La destruction de tels documents n'a de ce fait pas non plus à être ordonnée. Une interdiction spécifique à l'utilisation en ligne du signe n'a pas non plus lieu d'être.

- <u>La communication d'informations sur base de l'article 2.22 paragraphe 4 de la CBPI, sinon de l'article 288 du Nouveau Code de procédure civile</u>

WHS demande à voir ordonner à BGL la communication de toutes les informations susceptibles de déterminer la masse contrefaisante et en particulier le chiffre d'affaires réalisé en lien avec le service litigieux.

Aux termes de l'article précité de la CBPI, « à la demande du titulaire de la marque dans une action relative à une atteinte, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance et les réseaux de distribution des biens et services qui ont porté atteinte à

la marque et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant que cette mesure apparaisse justifiée et proportionnée ».

Or, en l'espèce, la demande tendant à obtenir la communication de documents établissant « le nombre de clients de ce service établis au sein de l'Union européenne, le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés auprès de ces derniers » est non seulement disproportionnée, mais également et surtout non pertinente pour l'évaluation du préjudice allégué par WHS.

En effet, de telles informations ne permettraient pas de déterminer dans quelle mesure le recours par les clients de BGL à son service « Self Invest » soit une conséquence de la contrefaçon de marque constatée, alors qu'il ne peut être mis en doute qu'un grand nombre de ces clients étaient des clients préexistants de BGL qui n'ont en rien été influencés par le nom du service offert par leur banque de confiance. De même, il ne pourrait pas résulter des informations demandées dans quelle mesure de nouveaux clients auraient été touchés en raison de l'utilisation de la Marque de WHS, ceci plus particulièrement en raison du fait que BGL jouit d'une grande renommée qui ne peut être niée et est de ce fait susceptible d'attirer la clientèle pour leur service actuellement dénommé « Self Invest » en dehors de toute utilisation de ce terme.

Il y a dès lors lieu de débouter WHS de sa demande de ce chef.

La même analyse s'applique par ailleurs à la demande basée sur l'article 288 du Nouveau Code de procédure civile, les informations demandées par ce biais n'ayant aucune pertinence pour l'établissement du préjudice allégué de WHS.

- <u>La demande en dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon de marque</u>

L'article 2.21 paragraphe 2 de la CBPI dispose que

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

2. Le tribunal qui fixe les dommages-intérêts:

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

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

Aux termes de l'article 2.21 paragraphe 4 de la CBPI « outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire de la marque peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de l'usage visé à l'article 2.20, alinéa 2, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Le tribunal rejettera la demande s'il estime que cet usage n'est

pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation ».

WHS demande d'un côté la réparation de son gain manqué, sinon de la perte de chance de réaliser un gain plus important du fait de l'exploitation sans autorisation par BGL de sa Marque, et de l'autre la réparation du préjudice économique et moral du fait de la dilution et de l'affaiblissement du pouvoir attractif de sa Marque.

i) La gain manqué et la perte de chance

WHS conclut encore à un gain manqué dans son chef. Elle propose deux méthodes alternatives d'évaluation de ce préjudice.

Soit, il y aurait lieu de considérer qu'une partie des ventes de services « Self Invest » effectuées par BGL et des commissions perçues par cette dernière auraient pu être réalisées par WHS, de sorte qu'une partie des bénéfices réalisés devraient être alloués à WHS. Ce préjudice est évalué provisoirement à 2.509.500,- EUR, en attendant les informations réclamées.

Soit il y aurait lieu de considérer que pour ne pas se rendre coupable de contrefaçon de marque, BGL aurait dû solliciter son autorisation préalable à l'utilisation du signe, qui aurait pu être accordée dans le cadre d'un contrat de licence moyennant le paiement de redevances, que WHS évalue provisoirement à 1.338.400,- EUR.

BGL conteste tout gain manqué dans le chef de WHS. Elle considère encore que les montants réclamés ne correspondraient pas à un préjudice réellement subi, mais seraient incompréhensibles et farfelus.

Concernant la première méthode d'évaluation, le tribunal relève que WHS réclame en réalité la cession de tout ou partie du bénéfice réalisé par BGL, en application de l'article 2.21 paragraphe 4 de la CBPI.

Le tribunal considère que la mauvaise foi de BGL n'est pas établie en l'espèce. S'il est vrai que le tribunal a constaté une atteinte à la Marque de WHS par BGL, il n'en reste pas moins que le signe « Selfinvest » est faiblement distinctif et que BGL a pu croire sans mauvaise foi que celui-ci puisse être reconnu comme descriptif et dès lors d'usage libre.

Par ailleurs, et tel qu'exposé ci-avant, il n'est pas établi si et dans quelle mesure l'usage du signe protégé par BGL aurait eu une influence positive sur son chiffre d'affaires, les informations demandées au point précédent ne permettant pas de déterminer de tels faits, ni que cet usage aurait eu un impact notoirement négatif sur le chiffre d'affaires de WHS, celui-ci ayant été en déclin même avant l'usage illicite de la Marque par BGL. L'existence d'un gain manqué ou d'une perte de chance de réaliser un gain plus important n'est dès lors pas établie.

Il s'ensuit que la demande de ce chef n'est pas fondée, de sorte qu'il y a lieu d'en débouter.

Concernant la deuxième méthode d'évaluation du préjudice, le tribunal constate qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le préjudice invoqué de ce chef soit réel. Il semble par ailleurs peu probable que BGL ait consenti à un contrat de licence pour

l'utilisation du signe « Self Invest » engendrant des frais annuels à hauteur de 669.000,- EUR.

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande de ce chef non fondée.

ii) La dilution et l'affaiblissement du pouvoir attractif de la Marque

WHS fait valoir que sa Marque aurait un fort pouvoir attractif en raison notamment des moyens financiers très importants engagés pour promouvoir la Marque et de l'excellente réputation des services offerts au travers de la Marque, à Luxembourg, mais également dans d'autres pays de l'Union européenne.

Elle affirme encore qu'avant le lancement par BGL de son service « Selfinvest », et de manière presque concomitante par BCEE, aucun concurrent n'utilisait ce signe, ce qui aurait conféré un très fort pouvoir attractif notamment sur Internet où une recherche avec le mot-clé « Selfinvest » pointait exclusivement vers les sites Internet de WHS. Par l'utilisation du terme par BGL, la Marque aurait cependant été banalisée, ce qui lui causerait un préjudice évalué à 1.000.000,- EUR.

BGL conteste cette demande, qualifiant le préjudice allégué de purement hypothétique, farfelu et exorbitant.

A l'appui de sa demande, WHS produit différentes copies d'écran de recherches Google avec différents mots clés incluant tout ou partie des termes WH Selfinvest » ou « Selfinvest ».

Or, il découle de ces pièces que le site de WHS se trouve toujours en première position des résultats de recherche, le site de BGL étant très peu visible.

La présence dans ces recherches du site internet de BGL est dès lors loin d'être prépondérante et seule une recherche approfondie permet d'aboutir sur une page sans relation avec les services de WHS.

WHS produit encore un procès-verbal de constat de l'huissier de justice Carlos CALVO duquel il résulte qu'au 1er avril 2019, une recherche Google avec le mot-clé « Selfinvest » plaçait le site de WHS en première position des résultats de recherche. Aucune indication quant à la position du site de BGL ne résulte de ce constat, de sorte qu'il n'est pas pertinent pour la solution du présent litige.

Rien ne permet en conséquence de conclure à une dilution de la Marque en raison de l'utilisation par BGL du signe « Selfinvest », de sorte qu'il y a lieu de déclarer la demande y relative non fondée et d'en débouter.

iii) La perte subie du fait des frais engagés par WHS pour défendre sa Marque

WHS demande à se voir allouer la somme de 50.000,- EUR en compensation des frais engagés par elle pour la défense de ses droits de marque, aussi bien dans le cadre de la présente demande, que de le cadre de l'action en déchéance de la marque pendante devant l'OBPI, consistant non seulement dans des frais d'avocat, mais également dans la mobilisation de ses équipes en interne aux fins de rassembler, pendant au moins cinq années, les documents et informations nécessaires pour se défendre contre l'action en déchéance introduite par BGL. Cette demande est basée

principalement sur l'article 2.21 paragraphe 2 a. de la CBPI, subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

BGL conteste cette demande en arguant que ce serait WHS qui serait à l'origine du litige et qu'elle ferait usage des moyens légaux à sa disposition pour se défendre contre l'action engagée contre elle.

La demande est basée principalement sur l'article 2.21 paragraphe 2 a. de la CBPI, suivant lequel le tribunal doit prendre en considération, pour la fixation des dommages et intérêts « tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire de la marque du fait de l'atteinte ».

Le tribunal considère que le fait d'avoir à engager une procédure judiciaire en vue de faire respecter ses droits afférents à sa Marque a causé un préjudice à WHS que le tribunal évalue à 2.000,- EUR.

iv) L'évaluation forfaitaire des dommages et intérêts conformément à l'article 2.21 paragraphe 2 b) de la CBPI

A titre subsidiaire, WHS demande la fixation forfaitaire des dommages et intérêts devant lui revenir du fait des conséquences économiques négatives des actes de contrefaçon au montant de 2.676.800,- EUR, par référence au montant des redevances auxquelles elle aurait pu légitimement prétendre dans le cadre d'un contrat de licence, notamment des redevances annuelles de 8 % du dixième du chiffre d'affaires net de BGL sur deux années, taux qui devrait être majoré au moins du double afin de prendre en compte la dilution de la Marque, les frais exposés par WHS pour assurer sa défense dans le cadre du présent litige, ainsi que le préjudice économique et moral subi par elle.

BGL conteste la demande tant en son principe qu'en son quantum, alors que WHS ne rapporterait pas la preuve de son préjudice, qui serait hypothétique et les montants réclamés farfelus. Aucune perte de clients ni de chiffre d'affaires ou de manque à gagner en relation avec une prétendue faute de BGL ne serait établie.

Il résulte des pièces versées en cause que le chiffre d'affaires de WHS est fluctuant et que ceci était déjà le cas avant l'utilisation par BGL du signe « Selfinvest ».

Il résulte notamment d'une attestation établie par le réviseur d'entreprises MAZARS que le chiffre d'affaires cumulé réalisé par WHS au Luxembourg, en Belgique, en France et en Allemagne entre 2011 et 2017, soit avant l'acte de contrefaçon commis par BGL est passé de plus de 13 millions d'euros en 2011 à environ 6,8 millions d'euros en 2017. Pour l'exerce 2018, au cours duquel la contrefaçon de la Marque par BGL a été constatée, il résulte du compte de profits et pertes de WHS que tant le chiffre d'affaires net que le résultat après impôt ont augmenté par rapport à l'exercice précédent.

Il s'ensuit que le préjudice allégué à ce titre n'est pas établi.

Tel qu'exposé ci-avant, le manque à gagner allégué par WHS en raison de l'absence de contrat de licence n'est pas non plus établi.

Il y a cependant lieu d'admettre que par l'utilisation non autorisée par BGL du signe « Selfinvest » en violation du droit à la marque appartenant à WHS, celle-ci a subi un préjudice que le tribunal évalue forfaitairement au montant de 15.000,- EUR.

- La demande en dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale

Le tribunal rappelle que la coexistence des actions en matière de marques et en matière de concurrence déloyale est admise, mais que pour pouvoir obtenir des réparations pécuniaires sur les deux bases légales distinctes, il faut que les préjudices subis diffèrent suivant qu'ils résultent d'un acte de contrefaçon ou d'un acte de concurrence déloyale.

WHS fait valoir que le préjudice résultant d'une perte d'un avantage concurrentiel sinon du trouble commercial existerait indépendamment de toute perte de clientèle. Il consisterait d'un côté dans l'avantage concurrentiel indûment obtenu par BGL qui profiterait des efforts promotionnels réalisés par WHS et qui réaliserait dès lors des économies substantielles sans bourse délier et de l'autre côté dans le trouble commercial provoquant la déstabilisation de la stratégie commerciale de WHS.

WHS demande dès lors à ce titre une réparation à hauteur de 500.000,- EUR, correspondant à une partie des frais de marketing et des coûts en relation avec ses campagnes *Google Adwords* exposés par elle sur deux années à hauteur de presque 4,5 millions d'euros.

Il appartient en principe à WHS de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice direct, personnel et certain.

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

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

Ainsi, la seule vocation de l'action en concurrence déloyale n'est-elle pas de réparer le préjudice avéré, quantifiable, résultant par exemple d'un détournement de clientèle à la suite d'une confusion entre produits, ou de l'atteinte à l'image d'une entreprise en cas de dénigrement, ou de la perte de l'exclusivité sur des connaissances consécutive

à une usurpation de secret. L'action en responsabilité civile a aussi pour fonction, lorsque le fait générateur se prolonge dans le temps, de prévenir la réalisation d'un dommage effectif, de supprimer la situation illicite afin d'empêcher le trouble d'être consommé, le dommage irréversible de naître (JurisClasseur Concurrence – Consommation, Fasc. 240 : Domaine de l'action en concurrence déloyale, n° 19 et suivants).

Ces principes ont également été appliqués au Luxembourg. En effet, il a été jugé que les actes de concurrence déloyale sont destinés, par nature même, à enlever par des moyens illicites à la victime de ces actes une partie de sa clientèle. Dès lors, et à moins que les actes incriminés aient été totalement inefficaces, ils causent nécessairement un préjudice commercial à celui qui en est victime, auprès de sa clientèle acquise ou potentielle, qui doit être intégralement indemnisé. La difficulté dans l'évaluation du préjudice tient au fait qu'il est toujours possible, dans ces cas, de spéculer sur l'évolution de la clientèle qui aurait pu être constatée en l'absence des actes de concurrence déloyale. Une baisse de la clientèle aurait, le cas échéant, également pu être observée en l'absence de concurrence déloyale en raison d'un mouvement naturel de la clientèle. Toutefois, on ne saurait refuser toute indemnisation au motif qu'il n'existe aucune preuve rigoureuse de ce qui se serait passé en l'absence de l'acte illicite. En effet, c'est par la faute du défendeur que la situation de concurrence a été modifiée de telle manière que la situation de concurrence normale, caractérisée par l'absence d'actes de concurrence déloyale, n'a jamais pu être vérifiée. L'appréciation du dommage en lien de causalité avec la faute doit dès lors être effectuée avec une certaine souplesse, faute de quoi les actes de concurrence déloyale resteraient non sanctionnés (Cour d'appel, 10 mars 2016, n° 38032 du rôle).

Au regard de ce qui précède, le tribunal admet dès lors que WHS a subi à ce titre un préjudice distinct de celui réclamé dans le cadre de la contrefaçon de marque qu'il s'agit de réparer.

Or, il n'est pas établi que les dépenses de marketing, d'ailleurs librement engagées par WHS pour promouvoir sa dénomination sociale, son nom commercial et ses noms de domaine, aient profité de manière significative à BGL. En effet, contrairement à WHS, BGL n'utilise le terme « Self Invest » que pour désigner un de ses services.

Il en découle qu'il ne saurait être fait droit à la demande telle que chiffrée par WHS. Or, dans la mesure où l'existence d'un trouble commercial résultant de la création d'un risque de confusion est établi, il convient néanmoins d'allouer à WHS des dommages et intérêts pour trouble commercial évalués forfaitairement et *ex aequo et bono* au montant de 25.000,- EUR.

WHS fait encore état de la perte de chance de réaliser un gain plus important, en raison de l'atteinte portée aux possibilités de développement de la clientèle, ayant été privée d'une chance de conquérir une part plus importante du marché. Elle demande à voir réparer le préjudice en résultant par l'allocation du montant de 836.500,- EUR, correspondant à 10% des bénéfices réalisés par BGL en lien avec son service « Self Invest ».

A cet égard, le tribunal considère que la perte de chance alléguée ne diffère pas de celle alléguée dans le cadre de la demande en contrefaçon de marque, de sorte qu'en l'absence de préjudice distinct, la demande de ce chef est à rejeter.

WHS conclut enfin à un préjudice dans son chef lié à la dilution de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de ses noms de domaine, ainsi qu'à l'affaiblissement de leur pouvoir attractif qu'elle évalue à 1.000.000,- EUR.

Or, la notion de dilution est un concept propre au droit des marques et n'est pas transposable comme telle dans le domaine de la concurrence déloyale qui tend à protéger les commerçants contre des risques de confusion et de perte de clientèle liés à un comportement déloyal d'un concurrent.

Il s'ensuit que la demande n'est pas fondée de ce chef.

- Les demandes accessoires

i) La demande de publication du jugement à intervenir

Aux termes de l'article 2.22 paragraphe 7 de la CBPI « le tribunal peut ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, que des mesures de publication appropriées soient prises pour la diffusion de l'information concernant la décision ».

En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication et d'affichage du dispositif du présent jugement, les mesures ordonnées étant suffisantes pour mettre fin à la contrefaçon constatée et une information supplémentaire du public en général n'étant pas nécessaire.

ii) L'exécution provisoire sans caution

WHS demande à voir prononcer l'exécution provisoire sans caution du jugement alors qu'à défaut il serait fait droit à la stratégie de BGL consistant à tout faire pour continuer impunément à faire usage du signe contrefaisant.

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

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

iii) Les indemnités de procédure et les frais et dépens

Les deux parties demandent à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Eu égard à l'issue du litige, la demande de BGL n'est pas fondée de ce chef.

Par ailleurs, le tribunal constate que la demande de WHS sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile a été formulée à titre subsidiaire par rapport à la demande en réparation du préjudice subi du fait de la perte subie en raison des frais qu'elle a dû exposer afin de défendre sa marque sur base de l'article 2.21 paragraphe 2 a. de la CBPI.

Cette demande ayant été accueillie par le tribunal, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire en allocation d'une indemnité de procédure.

Il y a enfin lieu de condamner BGL aux frais et dépens de l'instance, tout en rejetant la demande en distraction des frais, alors que la présente instance a été introduite suivant la procédure commerciale, de sorte que la constitution d'un avocat n'est pas requise.

P a r c e s m o t i f s :

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

joint les rôles inscrits sous les numéros TAL-2018-05214 et TAL-2018-05215 ,

se **déclare** compétent pour connaître des demandes,

reçoit les demandes en la forme,

donne acte à la société anonyme WH SELFINVEST qu'elle renonce à sa demande basée sur la marque BENELUX,

dit les demandes partiellement fondées,

dit que l'utilisation par la société anonyme BGL BNP PARIBAS des signes « Self Invest International » et « Self Invest » constitue une atteinte à la marque semi-figurative internationale n° 1078240 en classe 36 de la société anonyme WH SELFINVEST,

dit la demande basée sur la concurrence déloyale partiellement fondée,

ordonne la cessation de ces atteintes sous peine d'une astreinte de 500,- EUR par infraction dûment constatée à partir d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,

dit fondée la demande en condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 42.000,- EUR,

condamne la société anonyme BGL BNP PARIBAS à payer à la société anonyme WH SELFINVEST le montant de 42.000,- EUR,

dit la demande de la société anonyme WH SELFINVEST non fondée pour le surplus et en déboute,

dit non fondées les demandes sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en déboute,

dit non fondée la demande en exécution provisoire sans caution du présent jugement,

dit non fondée la demande en distraction des frais,

condamne la société anonyme BGL BNP PARIBAS à tous les frais et dépens de l'instance.