

COPIE NON SIGNÉE - art. 792 C.J.
Exemption du droit d'expédition art. 280,
2° du code des droits d'enregistrement

TRIBUNAL DE COMMERCE FRANCOPHONE DE BRUXELLES

17ème chambre- salle F

R.G. A/13/02242

En cause de :

La s.a.s de droit français AKTEOS, dont le siège est établi à
92130 Issy-les-Moulineaux (France), 6, rue du Quatre Septembre

Demanderesse,
Défenderesse sur reconvention,

Ayant pour avocat Maître Carl De Meyer et Maître Frédéric
Lejeune, avenue des Nerviens, 9-31, 4ème étage, 1040 Bruxelles

Plaidant : Maître De Meyer et Maître Lejeune

Contre :

La s.a. de droit français ACTEOS, dont le siège social est établi
rue Duflot, 2-4, 59100 Roubaix (France)

Défenderesse,
Demanderesse sur reconvention

Ayant pour avocat Maître Marc Isgour, rue de Florence, 13, 1000
Bruxelles

Plaidant : Maître Isgour

Après délibéré, le tribunal prononce le jugement suivant :

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière
judiciaire,

Vu les pièces de la procédure et notamment :

- la citation introductive d'instance du 22 février 2013,
- les conclusions et les dossiers déposés par les parties;

Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience publique du 26 juin 2014; En application de l'article 769 du Code judiciaire, les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers de doctrine et de jurisprudence au plus tard le 4 juillet 2014; les dépôts ont été accomplis dans le délai fixé; la cause a été prise en délibéré à l'issue de ce délai;

1. OBJET DES DEMANDES

La demanderesse, ci-après AKTEOS, postule d'entendre prononcer la déchéance du volet Benelux de l'enregistrement international n° 795340 ACTEOS de la défenderesse, ci-après ACTEOS, en ce qu'il désigne le service de « formation » de la classe 41, à compter du 26 janvier 2007;

Elle demande qu'il plaise au tribunal de communiquer à l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle une copie du jugement de déchéance à intervenir, dans le mois du prononcé, afin d'informer l'Office et de lui permettre de procéder à la radiation;

Elle demande enfin la condamnation de ACTEOS aux dépens;

Sur reconvention, ACTEOS postule tout d'abord qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'OHMI dans la procédure en nullité qu'elle a initiée contre la marque verbale communautaire AKTEOS de AKTEOS;

A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit dit pour droit qu'en déposant auprès de l'OHMI et en utilisant sur le territoire du Benelux la marque communautaire verbale « AKTEOS » pour désigner des services identiques ou à tout le moins similaires à ceux fournis par elle, AKTEOS porte atteinte à ses droit antérieurs en créant notamment un risque de confusion entre les deux marques;

ACTEOS demande en conséquence que soit interdit à AKTEOS toute utilisation du signe AKTEOS à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;

Sous réserve d'une évaluation plus complète de son préjudice, ACTEOS demande de condamner AKTEOS à lui verser un montant provisionnel de 10.000 € à titre

de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à sa marque ACTEOS sur le territoire du Benelux par l'usage de la marque AKTEOS;

Elle demande enfin la condamnation de AKTEOS aux dépens, et demande le paiement d'intérêts légaux sur le montant de l'indemnité de procédure, à compter du jugement;

2. ORIGINE DU LITIGE

AKTEOS est une société française active dans la promotion et le développement de relations interculturelles harmonieuses; Elle fournit des prestations de coaching et de conseils à des entreprises qui développent leurs activités dans un contexte multiculturel;

Elle est titulaire d'une marque française « AKTEOS – LA FORCE DES VRAIS ECHANGES », déposée le 22 octobre 2002 et renouvelée depuis, pour des services dans les classes 35 et 41 d' « *éducation – formation administration commerciale ; travaux de bureau* »; Elle est également titulaire d'une marque communautaire verbale « AKTEOS » déposée le 6 avril 2007 pour des services en classe 41 de « *conseils aux entreprises en matière de formation, management interculturel et développement personnel* »;

ACTEOS est une société française éditrice de progiciels destinés à accompagner ses clients dans la gestion de chaînes logistiques;

Elle est titulaire d'une marque française verbale « ACTEOS » déposée le 25 juillet 2001 pour des produits et services en classes 9, 35, 38, 41 et 42;

Elle est également titulaire d'une marque internationale « ACTEOS » du 31 juillet 2002, visant notamment le Benelux, pour des produits et services en classes 9, 41 et 42;

En 2009, ACTEOS a demandé à AKTEOS de cesser l'usage de sa marque AKTEOS; ce n'est toutefois que le 14 janvier 2013 que ACTEOS a cité AKTEOS devant le tribunal de grande instance de Nanterre en interdiction d'usage de la marque AKTEOS et en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice découlant de cet usage;

AKTEOS a formé une demande reconventionnelle tendant à la déchéance pour non usage de la marque ACTEOS pour désigner des services de formation;

Par jugement du 27 mars 2014, Le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté ACTEOS de ses demandes; Il a en revanche accueilli la demande de AKTEOS en déchéance des droits de ACTEOS sur la marque française ACTEOS pour non usage pour des services de formation;

D'autre part, le 4 janvier 2013, ACTEOS a introduit devant l'OHMI une demande en nullité de la marque communautaire AKTEOS; Cette procédure est toujours pendante;

C'est dans ce contexte que la présente demande a été introduite, par citation du 22 février 2013; AKTEOS soutient en l'espèce que ACTEOS n'a pas fait d'usage normal de sa marque ACTEOS au Benelux pour des services de formation durant une période de cinq années;

3. EN DROIT

ACTEOS postule tout d'abord qu'il soit sursis à statuer, dans l'attente de la décision de l'OHMI; Elle fait valoir que l'intérêt à agir de AKTEOS réside dans le fait qu'elle est titulaire de la marque communautaire AKTEOS, et que si l'OHMI devait prononcer la nullité de cette marque, AKTEOS perdrait tout intérêt à soutenir la présente demande;

AKTEOS réplique que l'action en déchéance pour non usage est ouverte à « *tout intéressé* », en vertu de l'article 2.27.1 de la Convention Benelux (ci-après CBPI), de telle sorte qu'il n'est donc pas requis que le demandeur en déchéance soit titulaire d'une marque;

L'intérêt à agir au sens de l'article 17 du Code judiciaire s'entend de tout intérêt de quelque nature que ce soit, qui ne soit pas purement théorique; En l'espèce, dès lors que le signe AKTEOS correspond également à la dénomination sociale et au nom commercial de AKTEOS, celle-ci conserverait un intérêt à agir dans la présente cause, même si sa marque communautaire devait être annulée;

Il n'y a en conséquence pas lieu de surseoir à statuer;

AKTEOS invoque à l'appui de sa demande le fait que ACTEOS n'a pas fait d'usage normal du volet Benelux de sa marque internationale ACTEOS pour des services de formation au cours des cinq dernières années; Elle fonde cette demande sur l'article 2.26, 2), a) CBPI, lequel dispose que le droit à la marque est éteint si « *il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux pour les produits ou services pour lesquels la marque est*

enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq années; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve à charge du titulaire de la marque. »;

Selon la jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne, « *une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » (ce qui coïncide avec un « usage normal ») lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. »* (CJCE, 11 mars 2003, C-40/01, Ansul BV c Ajax Brandbeveiliging BV);

En l'espèce, constatant que ACTEOS n'est pas une société active dans le secteur de la formation, mais que ses activités se situent dans le domaine de l'édition de logiciels et de progiciels, AKTEOS soutient que son adversaire ne fait pas et n'a pas fait au cours des cinq dernières années usage de sa marque ACTEOS pour désigner des services de formation;

ACTEOS conteste cette thèse; Elle soutient tout d'abord que « *la nature même des services offerts par ACTEOS nécessite pour celle-ci de fournir des services de formation à ses clients. »*; Cette affirmation, si elle est plausible, est toutefois sans aucun rapport avec la question de savoir si ACTEOS a utilisé la marque ACTEOS pour des services de formation; Il ne suffit en effet pas pour ACTEOS d'avoir effectivement fourni à ses clients une formation en vue de l'usage des produits élaborés et vendus par elle, encore faut-il que ces services eux-mêmes aient été revêtus de la marque ACTEOS;

L'élément décisif en l'espèce pour évaluer l'usage normal de la marque ACTEOS pour des services de formation est, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de pouvoir répondre positivement à la question suivante : la marque ACTEOS a-t-elle été utilisée au Benelux par ACTEOS conformément à sa fonction essentielle, à savoir « *pour des services* », c'est-à-dire pour garantir l'identité d'origine desdits services et afin de leur conserver un débouché ?;

ACTEOS dépose diverses pièces dont elle soutient qu'elles fourniraient la preuve de l'usage de sa marque pour des services de formation;

Cependant, ni les mentions figurant sur le site Internet de ACTEOS, ni le libellé des factures produites par celle-ci ne permettent de répondre positivement à la question formulée ci-dessus; Les mentions du site internet démontrent uniquement que ACTEOS peut fournir des formations, ce qui n'est pas contesté; Il n'est

nullement question sur le site Internet de fourniture de services sous la marque ACTEOS;

Quant aux factures, elles portent la mention ACTEOS mais cet usage n'est pas un usage à titre de marque, mais à titre de dénomination sociale ou, éventuellement de nom commercial;

Or, il ressort de la jurisprudence de la CJUE que l'usage d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial ne peut valoir comme usage à titre de marque : « Une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n'a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services. (...) Dès lors, lorsque l'usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services » (...) » (CJCE, 11 septembre 2007, C-17/06, Céline SARL c Céline SA);

Sur aucune des factures produites n'apparaît le signe ACTEOS en tant que marque pour distinguer le service de formation facturé;

Il découle de ce qui précède que ACTEOS ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a, au cours des cinq dernières années au Benelux, fait un usage normal de sa marque ACTEOS pour des services de formation en classe 41;

La demande de déchéance est fondée; En application de l'article 4.5 §3 CBPI, selon lequel « Le juge prononce d'office la radiation des enregistrements annulés ou éteints », il convient en outre de prononcer la radiation de la partie Benelux de l'enregistrement litigieux, en ce qu'il concerne les services de formation en classe 41;

AKTEOS demande au tribunal non seulement de prononcer la déchéance de la marque, mais également de communiquer le jugement à l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle aux fins d'information et de radiation de la marque; Elle ne précise pas le fondement légal de cette dernière demande; En application de l'article 1.14 CBPI, il appartient à la partie la plus diligente de demander à l'Office de procéder à la radiation prononcée judiciairement; Cette partie devra se conformer aux conditions édictées par l'article précité; il n'y a donc pas lieu pour le tribunal de céans de communiquer à l'Office une copie du jugement;

Sur reconvention, ACTEOS postule que la cessation d'usage de la marque communautaire AKTEOS pour des services de formation en classe 41 soit ordonnée;

Dès lors qu'il a été jugé ci-dessus que la marque ACTEOS pour des services de formation est déchue au Benelux, la demande de cessation d'usage de la marque AKTEOS manque nécessairement de fondement, aucun risque de confusion entre les marques ne pouvant plus être démontré;

La demande de paiement de dommages et intérêts n'est, pour le même motif, pas davantage fondée;

S'agissant des dépens, le tribunal relève que AKTEOS postule la fixation de l'indemnité de procédure à la somme de 11.000 €, sans nullement justifier de cette demande dérogatoire du droit commun;

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'accorder une indemnité de procédure d'un montant différent du montant de base;

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

Statuant contradictoirement,

Se déclare expressément compétent en application de l'article 4.6 §3 CBPI,

Reçoit les demandes, dit la demande principale seule fondée et en conséquence,

Prononce la déchéance et la radiation du volet Benelux de l'enregistrement international n° 795340 « ACTEOS » en ce qu'il désigne le service de « formation » de la classe 41, à compter du 26 janvier 2007;

Déboute la s.a. ACTEOS de sa demande reconventionnelle;

Condamne la s.a. ACTEOS aux dépens, liquidés pour la s.a.s. AKTEOS à la somme de 937,02 € + 1.320,00 €.

Ce jugement a été rendu par la 17ème chambre-salle F du tribunal de commerce francophone de Bruxelles, composée de

Mme Françoise Jacques de Dixmude, juge, président de la chambre

M. Alain Lechien, juge consulaire

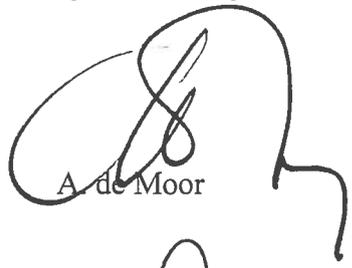
M. Arnaud de Moor, juge consulaire

qui ont assisté à toutes les audiences et qui ont participé au délibéré.

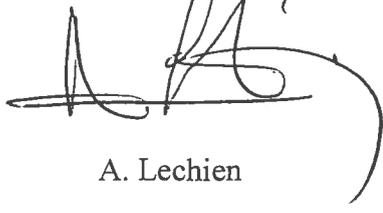
Il a été prononcé en audience publique par Mme F. Jacques de Dixmude, juge,
président de la chambre, assistée de Mme S. Michel, greffier-délégué, le 04-09-2014



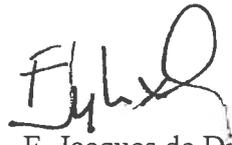
S. Michel



A. de Moor



A. Lechien



F. Jacques de Dixmude