

N° d'ordre 2532

16 OKT. 2013

COUR D'APPEL DE LIÈGE

SEPTIÈME CHAMBRE

Répertoire n° 6546

ARRÊT du 3 octobre 2013

PAR ANTICIPATION DU 10 OCTOBRE 2013

2012/RG/412

EN CAUSE:

1. SIECOM S.A., dont le siège social est établi à 2630 AARTSELAAR, Industrieweg, 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0477.295.131,

2. NEWTEL S.A., dont le siège social est établi à 1932 SINT-STEVENSWOLUWE, Lozenberg, 9, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0474.042.958,

parties appelantes,

représentées par Maître DEHARENG Elisabeth, loco Maître DE WINTER Koen, avocat à 2000 ANTWERPEN, Meir, 24, et par Maître DE VROEY Michaël, avocat à 2000 ANTWERPEN, Meir, 24

CONTRE :

SIETEL S.P.R.L., dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, rue Lesoinne, 24, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0831.708.286, partie intimée,

représentée par Maître DUSART Pierre, avocat à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 55-57

Vu les feuilles d'audiences des 17 avril 2012, 12 septembre 2013
et de ce jour.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu la requête du 7 mars 2012 par laquelle la SA SIECOM et la SA NEWTEL (en abrégé SIECOM et SIETEL) interjettent appel du jugement rendu le 24 janvier 2012 par le président du tribunal de commerce de Liège, siégeant comme en référé.

Vu les conclusions et les dossiers des parties.

Antécédents et objet de l'appel

L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été parfaitement relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère.

Il suffit de rappeler que par citation du 14 septembre 2011, SIECOM et NEWTEL, demandaient initialement, sur base des articles 95 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, 2.20 (1), b. et d., de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (ci-après LPMC et CBPI), 8 et 10, § 3, 1° de la Convention de Paris, en synthèse,

- la cessation de l'utilisation par la SPRL SIETEL du nom « SIETEL » comme nom commercial, dénomination commerciale ou nom de domaine et de quelque autre manière illicite ;
- la condamnation de la SPRL SIETEL à prendre toute mesure de nature à mettre fin à l'atteinte constatée, en ce compris le changement de sa dénomination commerciale de manière à éviter le risque de confusion avec les noms commerciaux et marques antérieurs « NEWTEL® » et « SIECOM® » ainsi que la radiation ou le transfert à SIECOM du nom de domaine www.sietel.be.

Par conclusions déposées le 17 novembre 2011, SIECOM et NEWTEL ont étendu leur action en cessation à la marque verbale « *SIETEL Think Your Communication* », ainsi qu'au détournement illégal de clientèle et au débauchage de personnel dont elles se disent victime.

Le jugement dont appel a dit leur action recevable, mais non fondée.

Discussion

1. Quant au droit des marques et à la dénomination commerciale

1.1. Droit des marques

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

a. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque ;

c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ;

d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice » .

Le premier juge a bien posé le problème en observant que « *l'appréciation globale doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte des caractères distinctifs et dominants de celles-ci. (Les appelantes) considèrent que le signe SIEtel n'est qu'une simple contraction entre les marques SieCom et Newtel et que, pour des produits identiques, il en résulte certainement un risque de confusion aux yeux du public. Ce risque de confusion inclut selon elles un risque d'association entre le signe et les marques antérieures. Il existe une similarité manifeste avec les produits commercialisés, ce n'est d'ailleurs pas contesté » .*

Pour procéder à la comparaison des marques des parties, il convient de tenir compte des éléments suivants :

- Depuis 2002, SIECOM exerce, sous la dénomination commerciale « SieCom » (dossier appelantes, pièce 1), une activité principale d'intégrateur en télécommunications et fournisseur de plateformes de marque Siemens et autres aux PME ; NEWTEL, créée en 2001 (*ibidem*, pièce 4) est une société-sœur, active dans le même secteur ; toutes deux appartiennent au groupe TELELINQ ;
- SIECOM et NEWTEL sont deux des six distributeurs officiels de centrales téléphoniques de la marque Siemens en Belgique (voir les explications données par les appelantes et l'extrait du site Internet de Siemens reproduit en pages 3 et 4 de leurs conclusions) ; ce n'est évidemment pas parce que Siemens précise sur son site (dossier SIETEL, pièce 1) que SIECOM dessert la Région de Bruxelles-Capitale et les provinces flamandes qu'elle n'est pas active en région wallonne, le dossier déposé par les appelantes démontrant le contraire (voir *infra*) ;
- SIETEL a été fondée en 2010 par un ancien préposé de NEWTEL (dossier SIECOM, pièces 6 et 7) ; elle figure au nombre des revendeurs de la marque Siemens (dossier SIETEL, pièce 3) ;
- SIECOM a déposé le 15 avril 2002 la marque figurative BENELUX suivante, enregistrée sous le numéro 0715581 pour les classes 9, 38 et 42 en matière de télécommunication et de programmation informatique (dossier SIECOM, pièce 2) :

SieCom

- solid telecom solutions -

- SIECOM a déposé le 14 mai 2009 la marque figurative BENELUX suivante, enregistrée sous le numéro 0863602 pour les classes 9, 38 et 42 (*ibidem*, pièce 3) :

SieCom

- it's all about people-

- NEWTEL a déposé le 23 décembre 2003 la marque figurative BENELUX suivante, enregistrée sous le numéro 0746892 pour les classes 9, 35 et 38 (*ibidem*, pièce 5) :

newtel

advanced telecom networks

- SIETEL a déposé le 9 août 2011 la marque BENELUX verbale suivante, enregistrée sous le numéro 0905322 pour la seule classe 9 (appareil d'intercommunication) (*ibidem*, pièce 25) :

SIETel

Think Your Communication

D'emblée, il saute aux yeux que la dénomination sociale et la marque verbale SIETEL ont été construites en combinant des éléments

constitutifs des marques figuratives de SIECOM et NEWTEL :

- a) la première syllabe (SIE) est la même que celle de SIECOM ;
- b) la seconde syllabe (TEL) est identique à celle de NEWTEL ;
- c) à l'instar de SIECOM et NEWTEL, SIETEL a, pour construire sa marque verbale, ajouté sous sa dénomination sociale « SIETel » trois mots anglais pour lesquels, elle utilise - sur les pièces auxquelles la cour peut avoir égard - des caractères plus petits, tout comme le font les appelantes dans leurs marques figuratives.

Le premier juge rappelle à juste titre que « *les marques SieCom – solid telecom solutions –, SieCom – it's all about people – et Newtel – advanced telecom network – sont des marques figuratives complexes à comparer avec la marque SIETel Think Your Communication. Cependant, et même en droit des marques, il est certain que l'élément principal retient l'attention : en l'occurrence, SieCom, Newtel et SIETel. Les parties s'accordent à reconnaître que chacune de ces marques est composée de deux éléments :*

- pour la marque SieCom : Sie et Com
- pour la marque Newtel : New et tel
- pour la marque SIETel : SIE et tel.

Dans chaque cas, il est certain également que le premier de ces éléments est dominant. En effet, pour une marque ou un signe utilisés dans le secteur des télécommunications, ni le suffixe 'com' ni le suffixe 'tel' ne présentent de caractère distinctif». Il convient d'ajouter que les suffixes 'com' et 'tel' sont, en la matière, quasiment synonymes, ce qui ne fait qu'accentuer la ressemblance entre les éléments « SieCom » et « SIETel ».

1.2. Comparaison entre les marques Newtel et SIETel.

La cour fait siens les motifs du premier juge à cet égard.

Le pouvoir distinctif de la marque Newtel est quasi nul, en manière telle qu'il n'existe pas de similitude répréhensible entre les marques Newtel et SIETel.

1.3. Comparaison entre les marques SieCom et SIETel

La cour ne peut par contre partager les conclusions tirées par le premier juge de la comparaison des marques déposées par SIECOM et SIETEL.

Le vocable « SieCom » ne correspond à rien dans le langage courant. La première syllabe (Sie) des marques déposées par SIECOM renvoie clairement, pour le public concerné - celui des PME - à la marque Siemens, qui possède un pouvoir distinctif fort.

Sans doute Siemens aurait-elle pu reprocher à SIECOM l'utilisation de cette syllabe dans sa dénomination sociale et dans ses marques, mais elle ne l'a évidemment pas fait puisque SIECOM est un de ses distributeurs officiels de centrale téléphonique en Belgique.

Il reste que les marques antérieures SieCom traduisent une certaine spécialisation, SIECOM ne commercialisant, dans la gamme des produits Siemens, que des appareils de télécommunication alors qu'il est notoire que Siemens, marque mondialement connue, est également présente dans les domaines de l'électroménager, de l'industrie, de la santé, de la construction. Par ailleurs, contrairement à l'opinion du premier juge, SIECOM commercialise également de manière plus marginale des équipements d'autres marques (Panasonic, Enterasys, Mobistar, Telenet, Colt, Belgacom, etc.) (son dossier, pièces 24, 32, 35). La référence faite à Siemens par le préfixe « Sie » n'est donc qu'indicative ou exemplative de son activité. Il s'en déduit que les marques déposées par SIECOM sont dotées d'un pouvoir distinctif qui peut être qualifié de normal.

Ces marques bénéficient par ailleurs d'une certaine renommée sur le marché pertinent, qui est celui du BENELUX :

- SIECOM est active depuis 2002 dans le commerce de gros de machines et équipements de bureau, de gros matériel électrique en ce compris l'installation et les domaines informatiques (son dossier, pièce 1) ;
- Ses marques précitées ont été déposées en 2002 et 2009 (*ibidem*, pièces 2 et 3) ;
- SIECOM revendique une soixantaine de collaborateurs et une clientèle de 4.000 clients, en ce compris des entreprises importantes (Ikea, Jules Destrooper, Mercedes-Benz, etc.) (ses conclusions, p. 3 ; son dossier, pièces 16, 21, 22 et 24) ; elle est active en Flandre et à Bruxelles, mais aussi en Wallonie (voir à cet égard son dossier, pièces 20, 23) ;
- Le 11 mars 2008, Siemens, SIECOM et NEWTEL ont annoncé conjointement « leur intention de joindre leurs forces dans un partenariat stratégique pour le segment des PME (jusqu'à 500 utilisateurs) en Belgique », « le pré-accord prévo(yant) le transfert sur base volontaire d'un maximum de 50 collaborateurs de SEN », à savoir Siemens Enterprise Communication Belgique, filiale à 100 % de Siemens, qui a décidé « de choisir un partenaire

qui puisse reprendre ses activités PME 'directes' » (ibidem, pièce 16 ; voir également pièce 17). SIECOM a donc été choisie, avec NEWTEL, comme poste avancé de Siemens pour ce qui concerne les solutions de communications destinées aux PME sur le territoire belge.

En déposant, pour commercialiser des produits identiques sur le même territoire du BENELUX, la marque SIETel - formée d'un préfixe identique et du suffixe « tel » qui est synonyme de « com » pour le public visé, SIETEL a violé les droits de marque détenus par SIECOM en faisant « *usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque* », au sens de l'article 2.20 (1), d., de la CBPI.

Il y a en effet ressemblance conceptuelle, visuelle et auditive entre la marque déposée par SIETEL et les marques antérieures de SIECOM.

Cette analyse se trouve renforcée par le fait que le suffixe « tel » a été emprunté à la société sœur NEWTEL et par l'utilisation d'un slogan en anglais. Ces éléments sont de nature à entretenir dans l'esprit du public francophone ou néerlandophone une confusion entre la marque verbale de SIETEL (« *SIETel Think Your Communication* ») et les marques figuratives de SIECOM (« *SieCom – solid telecom solutions –* » et « *SieCom – it's all about people –* »).

SIECOM prétend également que SIETEL a violé l'article 2.20 (1), d., en faisant « *usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice* ».

Elle relève à cet égard que SIETEL tire indûment profit des investissements qu'elle a consentis pour faire connaître et établir ses propres marques, mais reste en défaut de caractériser quel est l'« *usage à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services* » qu'elle reproche à SIETEL.

SIECOM ne justifie dès lors pas des conditions d'application de l'article 2.20 (1), d., précité.

1.4. Protection du nom commercial

Eu égard aux motifs qui précèdent, il est établi que la dénomination commerciale SIETEL risque de créer une confusion entre les parties SIECOM et SIETEL, au regard

- de la ressemblance phonétique et visuelle entre les dénominations,
- de leurs activités très proches,
- de la faible distance qui les sépare sur le marché BENELUX, ce qui en fait des sociétés en concurrence directe,
- de la similitude de leur clientèle, des produits qu'elles commercialisent et du slogan qu'elles utilisent,

et que cette confusion est susceptible de porter atteinte aux intérêts de SIECOM qui bénéficie de l'antériorité.

En particulier, SIECOM fait à juste titre valoir que les PME qui constituent sa clientèle risquent de penser que SIETEL est la même société, ou une société sœur appartenant au même groupe, et que finalement s'adresser à SIETEL revient au même que de s'adresser à SIECOM.

Dire que SIECOM est active principalement en régions flamande et bruxelloise tandis que SIETEL l'est en région liégeoise est par trop réducteur : eu égard à la nature de leur activité et au public des PME auxquelles elles s'adressent, SIECOM et SIETEL sont deux sociétés actives dans un même secteur. SIECOM est déjà active en Wallonie et rien n'empêche SIETEL de développer ses activités à Bruxelles ou en Flandre. Les deux sociétés sont donc en concurrence directe sur le marché belge des PME.

2. Quant aux actes de concurrence déloyale

Par de judicieux motifs que la cour adopte, qui prennent objectivement en considération l'ensemble des informations et pièces déposées par les parties et qui rencontrent de manière aussi adéquate que complète les arguments de fait et de droit qu'elles développent en termes de conclusions, le premier juge a conclu que SIETEL n'avait commis ni détournement de clientèle ni débauchage de personnel.

Par contre, l'article 95 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur interdit « *tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'une ou plusieurs autres* ».

« Outre la violation de normes de comportement non formulées, à apprécier au regard d'un standard de comportement déterminé ('honnête'), il est désormais admis que constitue un acte contraire aux pratiques du marché, toute violation par une entreprise d'une disposition légale ou réglementaire lui imposant un comportement obligatoire, dont la violation porte atteinte aux intérêts professionnels d'une ou plusieurs autres entreprises » (D. Gol, *Actualités en matière de pratiques du marché*», CUP, vol.143, septembre 2013, n° 49, page 146).

Les violations commises par SIETEL des droits qui s'attachent aux marques et à la dénomination sociale de SIECOM constituent donc autant d'actes contraires aux pratiques honnêtes du marché (D. Gol, *ibidem*, n° 53, page 149 et n° 54, page 152).

3. Ordre de cessation

Il est de principe « qu'en vertu de l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce (...) le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de cette loi » et « qu'il résulte de cette disposition légale que le juge des cessations ne peut, en règle, constater l'existence d'une infraction sans en prononcer ensuite la cessation » (Cass, 17 juin 2005, C.04.0274.N/4 ; RW 2005-2006, p. 787, note Ponet). Les ordres de cessation proposés par SIECOM sont néanmoins libellés en termes trop vagues. Ils doivent être précisés conformément au dispositif ci-après.

Quant à la radiation de la marque déposée par SIETEL, il convient de rappeler que la compétence du juge des cessations s'étend aux mesures accessoires qui ont pour finalité la cessation des infractions constatées (C. Dalcq et S. Uhlig, « *Vers une théorie générale du comme en référé (...)* », CUP, vol.87, mai 2006, pp.37-38 ; D. Kaesmacher, *Rép.Not.*, t. II, livre 5, Éd. 2013, n° 819, p. 710).

Dès lors que le maintien de la marque BENELUX déposée par SIETEL est de nature à prolonger le risque de confusion, il convient de condamner celle-ci à en demander la radiation conformément aux articles 2.25 et 2.26 de la CBPI. Il en va de même pour l'enregistrement du nom de domaine www.sietel.be.

Ces mesures seront assorties d'une astreinte, comme le prévoit le dispositif du présent arrêt, afin d'en assurer le respect.

Les autres demandes de SIECOM seront rejetées :

- SIECOM demande à la cour de constater un détournement de clientèle et un débauchage de personnel, ce qui est sans fondement ;
- Les mesures d'affichage et de publication postulées par SIECOM (affichage de l'arrêt à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement de SIETEL, publication de l'arrêt ou d'un extrait par la voie de cinq journaux nationaux) sont disproportionnées et ne répondent pas à l'objectif légal de cessation de l'infraction litigieuse ou de ses effets. En effet, « Dans la LPMC, il est expressément prévu que la publication, qui a lieu de la manière que le président juge « *la plus appropriée* », ne peut être ordonnée que si elle a pour objectif de contribuer à la cessation de l'infraction litigieuse ou de ses effets. Elle ne constitue donc en principe pas une simple mesure de réparation » (D. Kaesmacher, *op.cit.*, n° 820, page 712). En l'espèce, la simple exécution des ordres de cessation prévus par le présent arrêt suffira à faire cesser le risque de confusion entre les marques et dénominations SIECOM et SIETEL.

4. Dépens

Aux termes de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, « *Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète* ».

SIECOM réclame à ce titre les frais de citation (257,67 €) majorés de l'indemnité de procédure de base (1.320 €) en instance comme en appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il déboute la SA NEWTEL de son action et la condamne aux dépens liquidés à 1.320 € dans le chef de la SPRL SIETEL

Réformant le jugement entrepris pour le surplus,

Dit l'action de la SA SIECOM recevable et en grande partie fondée.

Constate qu'en faisant usage du Signe « SIETel » en tant que dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque et nom de domaine pour des produits identiques ou similaires à ceux des appelantes, SIETEL viole les droits de SIECOM sur les marques figuratives BENELUX enregistrées sous les numéros 0715581 et 0863602, en vertu de l'article 2.20 (1), b., de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle, et ce faisant, commet un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché au sens de l'article 95 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

Ordonne la cessation par SIETEL de toute utilisation, sous quelque forme que ce soit, en ce compris comme dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque et nom de domaine, du signe « SIETel » sur tout le territoire BENELUX.

Ordonne à SIETEL de demander, conformément aux articles 2.25 et 2.26 de la CBPI, la radiation de la marque BENELUX verbale suivante, enregistrée sous le numéro 0905322 pour la classe 9 (appareil d'intercommunication) :

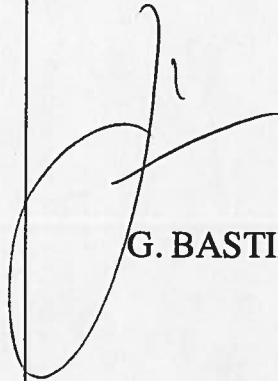
SIETel
Think Your Communication

Ordonne à SIETEL de demander la radiation de l'enregistrement du nom de domaine www.sietel.be.

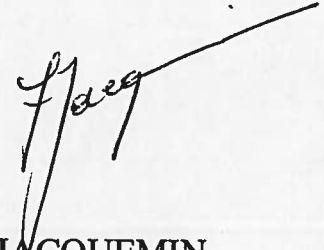
Dit qu'à défaut d'avoir obtempéré aux ordres qui précèdent dans un délai d'un mois à dater de la signification du présent arrêt, SIETEL est condamnée à payer à SIECOM une astreinte de 2.500 € par jour de retard avec un maximum de 50.000 €.

Condamne la SPRL SIETEL aux dépens d'instance et d'appel liquidés pour la SA SIECOM à 2.897,67 €.

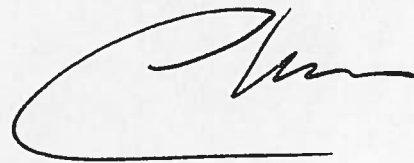
Ainsi jugé et délibéré par la SEPTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président faisant fonction Ariane JACQUEMIN et les conseillers Xavier GHUYSEN et Thierry PIRAPREZ, et prononcé en audience publique du 3 OCTOBRE 2013, par anticipation du 10 octobre 2013, par le président faisant fonction Ariane JACQUEMIN, avec l'assistance du greffier Guy BASTIN.



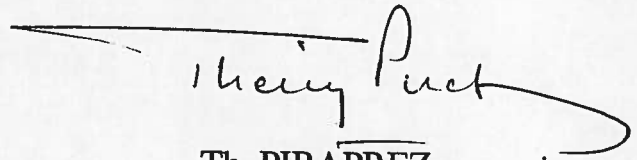
G. BASTIN



A. JACQUEMIN



X. GHUYSEN



Th. PIRAPREZ

EXEMPT DE DROIT DE GREFFE
Art. 280 du Code des droits d'enregistrement
d'hypothèque et de greffe

Délivré en exécution de l'article 792 ou 1030
du Code Judiciaire