

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES
18^{ème} chambre- salle F

COPIE NON SIGNÉE
Extrait
2^o du 10/11/05

R.G. A/11/10055

EN CAUSE DE :

1. La société coopérative intercommunale à responsabilité limitée TECTEO, dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue Louvrex 95, BCE n° 0204.245.277 ;
2. La société civile, ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, intercommunale SOCIETE INTERCOMMUNALE POUR LA DIFFUSION DE LA TELEVISION, en abrégé BRUTÉLÉ, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, chaussée d'Ixelles 168, inscrite auprès de la BCE sous le numéro 0205.954.655 ;

comparaissant à l'intervention de Mes Emmanuel Cornu et Philippe Campolini, avocats, et également loco Me Eric De Gryse, le cabinet de chacun de ces avocats étant établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/20 ;

Demanderesses au principal,
Défenderesses sur reconvention,

CONTRE :

La société de droit allemand DEUTSCHE TELEKOM AG, dont le siège social est établi Friedrich-Ebert-Allee 140 à 53113 Bonn, en Allemagne, TVA n° DE 123475223, WEEE reg. n° DE 50478376 ;

comparaissant à l'intervention de Me Geert Glas, avocat, dont le cabinet est établi à 1150 Bruxelles, avenue de Tervuren 268 A ;

Défenderesse au principal,
Demanderesse sur reconvention,

I. PROCEDURE

Vu la citation du 06.12.2011 ;

Vu la loi du 15.06.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Vu l'ordonnance de mise en état du 16.02.2012 fixant cette affaire à l'audience du 29.03.2013 de la 18^{ème} chambre - salle F du tribunal ;

Vu les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse des demandereses ;

Vu les conclusions du 19.04.2012 et 04.10.2012 de la défenderesse et ses conclusions de synthèse ;

Entendu les plaidoiries lors de l'audience à laquelle cette affaire a été fixée ;

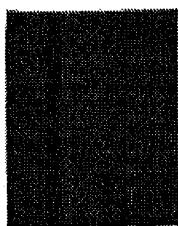
Vu les dossiers déposés par chaque partie après clôture des débats ;

Vu leur demande du 27.08.2013 de disposer d'un délai jusqu'à la mi-octobre 2013 pour trouver entre elles la possibilité d'un règlement amiable du litige mais qui n'a pas abouti.

II. DEMANDES

La demande principale de TECTEO et BRUTELE tend à entendre déclarés nuls les enregistrements de marque Benelux :

- n° 589410, déposée le 22.12.1995 et enregistrée le 01.12.1996, portant sur la couleur « CFE 26.4.2;29.1.1 - Rood », avec la représentation graphique suivante :



- n° 868790, déposée le 01.09.2009 et enregistrée le 14.09.2009, portant sur la couleur « CFE 29.1.1-11 - Magenta (RAL 4010 Telemagenta) », avec la représentation graphique suivante :



Subsidiairement elles demandent, en réponse à la demande reconventionnelle introduites par la défenderesse, de dire pour droit qu'un ordre de cessation visant la Belgique et le Luxembourg ne se justifie pas.

Par ses conclusions additionnelles, intitulées « conclusions », du 04.10.2012, DEUTSCHE TELEKOM introduit une demande reconventionnelle tendant à entendre déclarer que l'utilisation par TECTEO et BRUTELE d'une couleur semblable à la couleur magenta porte atteinte aux marques Benelux dont elle est titulaire et à entendre condamner les demanderesses à la cessation de l'atteinte invoquée sous menace d'astreinte.

III. FAITS

3.01. TECTEO et BRUTELE

Il s'agit de sociétés intercommunales actives dans le secteur des communications électroniques et des télécommunications notamment actives sur le marché des offres dites « triple play », alliant des services de télévision, d'internet et de téléphonie.

Elles offrent leurs services sous la marque figurative « VOO » :



Cette marque a été déposée le 01.08.2008 par la première demanderesse et a fait l'objet de l'enregistrement Benelux n° 849220 couvrant des services en classe 38 (services de télécommunication). Les couleurs utilisées par cette marque sont décrites dans l'enregistrement comme étant le blanc, d'une part, et le rose/fuchsia d'autre part, la couleur fuchsia étant utilisée depuis plusieurs années dans leurs messages publicitaires.

Elles ajoutent que d'autres entreprises, notamment dans le secteur des services de télécommunication, font également fréquemment usage de la couleur fuchsia et la couleur magenta dans leurs messages car de telles couleurs sont particulièrement visibles.

3.02. DEUTSCHE TELEKOM

Cette société est active dans le secteur des télécommunications.

Aux Pays-Bas, où elle dispose d'une licence pour la téléphonie mobile, elle est très présente et visible pour le grand public sous la marque « T-MOBILE ». Elle y fait aussi de la publicité.

Les services offerts par les filiales belge et luxembourgeoise de DEUTSCHE TELEKOM sont inconnues du consommateur moyen car son centre d'intérêts en Belgique et au Luxembourg est « *le marché des affaires où elle fournit des services de télécommunication/IT à des entreprises internationales et des institutions publiques utilisant une infrastructure globale de centres informatiques et de réseaux* »¹.

3.03. REVENDICATION DE DEUTSCHE TELEKOM

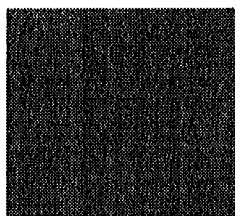
À partir de 2008, DEUTSCHE TELEKOM a écrit à diverses reprises, d'abord à BRUTELE, ensuite également à TECTEO, pour leur indiquer qu'elle s'opposait à l'usage par elles de la couleur fuchsia pour la promotion de services de télécommunications, en raison de la ressemblance entre cette couleur et la couleur magenta qu'elle utilise pour la promotion de ses propres services

À l'appui de sa demande, DEUTSCHE TELEKOM invoqua notamment ses deux enregistrements de marque Benelux n° 589410, déposée le 22 décembre 1995 et enregistrée le 1^{er} décembre 1996, n° 868790, déposée le 1^{er} septembre 2009 et enregistrée le 14 septembre 2009.

Il s'agit de deux signes déposés sous la forme d'un rectangle de couleur « TELEMAGENTA » et enregistrés en tant que marques notamment – mais pas exclusivement – pour des services de télécommunications (classe 38).

Tous les services de DEUTSCHE TELEKOM sont associés à la couleur « TELEMAGENTA / Pantone rouge rhodamine » couleur développée par elle, avec l'assistance de son consultant externe en marque INTERBRAND, et cette couleur a été reconnue en tant que couleur véritablement nouvelle par la classification officielle de l'institut RAL, organisme indépendant, sous le code 4010 mentionnant qu'il s'agit de la couleur commerciale de DEUTSCHE TELEKOM.

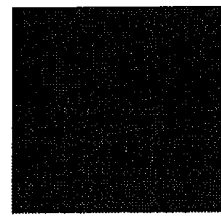
Dans la classification opérée par l'Institut RAL, la couleur TELEMAGENTA est une couleur intermédiaire entre le violet bruyère (en allemand « Erikaviolett ») et le pourpre (en allemand « Verkehrspurpur ») :



Violet bruyère



Telemagenta



Pourpre signalisation

¹ Page 3, point 1, des conclusions additionnelles et de synthèse de DEUTSCHE TELEKOM du 04.10.2012.

IV. DISCUSSION

Le tribunal constate que :

- l'usage de la seule couleur magenta n'est donc pas par elle-même par un signe distinctif ;
- ce n'est pas la couleur magenta qui a été « créée » ou « développée », car la référence mentionnée par l'Institut RAL porte la mention « TELEMAGENTA » ;
- la couleur magenta n'est pas une création de la défenderesse puisqu'il serait apparu dans la langue française en 1950 (cf. LE PETIT ROBERT, édition de 1991, v° « magenta ») et ce mot identifie la couleur des vins rouges de Macon et la poudre d'encre de couleur rouge utilisée dans les photocopieurs couleurs ;
- elle s'insère non seulement dans les couleurs évoquées par l'Institut RAL mais également entre les couleurs d'une part « pensée » et « pourpre carmin » et d'autre part « violine » et « rose tyrien », également très proches et il n'est pas établi que le consommateur d'un produit et/ou d'un service grand public soit en mesure **1.** de distinguer ces 5 couleurs et **2.** de relier l'une d'elle par le seul fait de la couleur et plus particulièrement la couleur « TELEMAGENTA » automatiquement aux produits et services de la défenderesse comme le souligne la défenderesse lorsqu'elle rappelle que ce composant n'est pas capable de donner seul l'image de cette marque que les membres du public pertinent gardent à l'esprit, de façon à ce que tous les autres composants de la marque soient négligeables dans l'impression générale créée par elle (cf. affaire T 7/04 Shaker v OHIM - Liminana y Botella).

IV. DEMANDE PRINCIPALE

L'utilisation - d'une seule couleur « plate » c'est-à-dire sans autres éléments verbaux ou figuratifs MAGENTA ou FUSSCHIA, qui se distinguent à peine l'une de l'autre - par de nombreuses organisations avec une indication complémentaire en lettres ou chiffres, ne permettent pas de considérer que la seule couleur « plate » permettrait de distinguer les produits et services d'une entreprise au motif qu'elle aurait fait l'objet d'une insertion à la demande de cette entreprise dans le système RAL où elle n'en faisait pas partie avant sa création.

En effet, il est de règle qu'une marque composée ne confère pas de droits sur les éléments individuels de la marque composée. Elle est d'application sauf si la partie invoquant les droits peut démontrer qu'un certain élément de la marque composée est si dominant que cet élément est devenu un élément distinctif indépendant et fonctionne comme marque soi-même ((Affaire T 7/04 Shaker v OHIM - Liminana y Botella) mais tel n'est pas le cas en l'espèce.

La couleur TELEMAGENTA ne constitue donc pas par elle-même un signe distinctif au sens de l'article 2.1. CBPI.

L'article 2.29 CBPI prévoit néanmoins que le titulaire d'une marque antérieure qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus invoquer, par forclusion par tolérance, la nullité de la marque postérieure sur base de droit antérieur.

En conséquence il y a forclusion quant à la demande en annulation, en ce qu'elle est dirigée contre l'enregistrement de marque BENELUX n° 589410, déposée le 22.12.1995 et enregistrée le 01.12.1996.

Par contre, tenant compte de ce que la demande a été signifiée par la citation du 06.12.2011, fondée sur l'enregistrement de marque BENELUX n° 868790, déposée le 01.09.2009 et enregistrée le 14.09.2009, portant sur la couleur « CFE 29.1.1-11 - Magenta (RAL 4010 TELEMAGENTA) », le délai de forclusion n'a pas été acquis et la nullité peut être prononcée par le tribunal (cf. article 2.28, 1. CBPI).

V. DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Vu l'annulation de l'enregistrement de marque BENELUX n° 868790, déposée le 01.09.2009 et enregistrée le 14.09.2009, portant sur la couleur « CFE 29.1.1-11 - Magenta (RAL 4010 TELEMAGENTA) », la demande de DEUTSCHE TELEKOM de mettre fin à l'utilisation par TECTEO et BRUTELE d'une couleur semblable à la couleur magenta n'est pas fondée, motif pour lequel il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de TECTEO et BRUTELE par laquelle elles postulent de de dire pour droit qu'un ordre de cessation visant la Belgique et le Luxembourg ne se justifie pas.

VI. INDEMINITE DE PROCEDURE

S'il n'est pas contestable qu'aux yeux d'un non-professionnel la cause pourrait être considérée comme complexe, les parties en litige étant toutes deux professionnelles dans le même secteur, par nature confronté aux débats relatifs à la propriété intellectuelle, elle n'est dans leur chef qu'un paramètre courant de leur activité, motif pour lequel il y a lieu de limiter l'indemnité de procédure à son montant de base.

Par ces motifs, le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant contradictoirement, sur pied de l'article 747 § 2, al. 2 C.j.;

a. quant à la demande principale

Déclare recevable et fondée la demande d'annulation de l'enregistrement de marque BENELUX n° 868790, déposée le 01.09.2009 et enregistrée le 14.09.2009, portant sur la couleur « CFE 29.1.1-11 - Magenta (RAL 4010 TELEMAGENTA) ».

b. quant à la demande reconventionnelle

Déclare recevable et non-fondée la demande faite par DEUTSCHE TELEKOM, par laquelle a été demandée d'imposer aux demanderesse de cesser de faire usage de la couleur fuchsia ou toute couleur approchante pouvant être confondue par le consommateur d'un produit grand public avec la couleur TELEMAGENTA en Belgique et au Luxembourg.

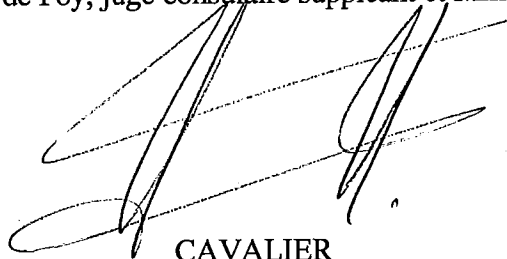
c. quant aux dépens

Condamne la défenderesse aux dépens liquidés pour la demanderesse à 2.262,81 € (942,81 € <citation> et 1.320,00 € <indemnité de procédure>) et à 1.320,00 € <indemnité de procédure>) pour elle-même.

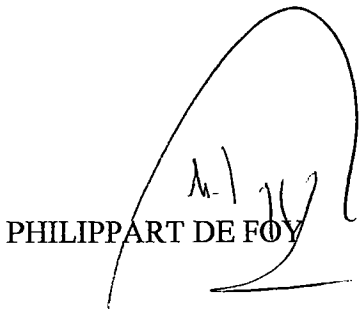
Ainsi arrêté par les juges siégeant en la 18^{ème} chambre-salle F du tribunal de commerce de Bruxelles, et au délibéré duquel ils ont participé et signé par eux et le greffier délégué étant : M. Claude L. Rosenfeld, juge suppléant faisant fonction de président la chambre, M. Philippe Cavalier, juge consulaire et M. Philippart de Foy, juge consulaire suppléant et Mme Stéphanie Michel, greffier délégué;



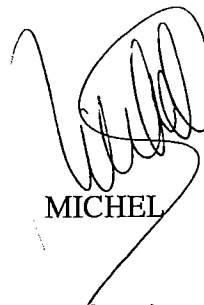
ROSENFELD



CAVALIER



PHILIPPART DE FOY

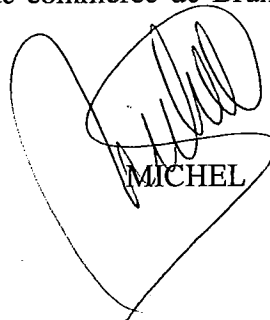


MICHEL

et prononcé en audience publique par le juge suppléant faisant fonction de président la chambre de la 18^{ème} chambre - salle F du tribunal de commerce de Bruxelles assisté du greffier délégué, le **14 -02- 2014**



ROSENFELD



MICHEL