

A.C. 10.479/2010.

EN CAUSE DE :

La société de droit danois **LEGO JURIS A/S**, dont le siège social est établi à DK – 7190 Billund/Danemark, 2 Koldingvej, **demanderesse, défenderesse à l'action reconventionnelle**, comparaisant par Mes **Florence VERHOESTRAETE & Tanguy de HAAN**, Avocats à 1000 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, 120.

CONTRE :

La SA **TKS**, dont le siège social est établi à 6600 Bastogne, avenue Mathieu, 37 R, B.C.E. 0445.215.746, **défenderesse, demanderesse à l'action reconventionnelle**, comparaisant par Mes **E. CORNU & P. CAMPOLINI**, Avocats à 1050 Bruxelles/Ixelles, avenue Louise, 149, bte 20 & Me **Carl DE MEYER**, Avocat à 1040 Bruxelles/Etterbeek, avenue des Nerviens, 9/31.

Vu les pièces de la procédure et, en particulier :

- la citation introductive d'instance 7 décembre 2010,
- les conclusions et les dossiers déposés par les parties ;

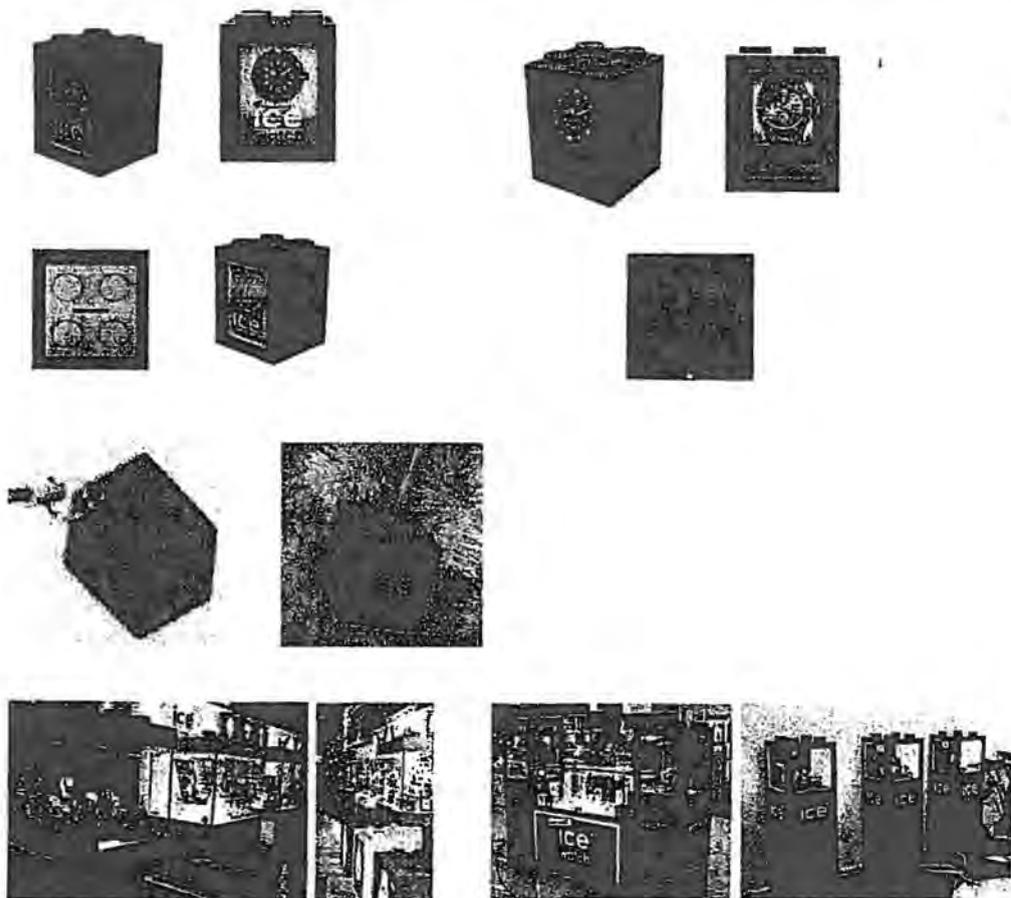
Entendu les avocats de celles-ci en leurs dires et moyens aux audiences publiques des 5 et 12 septembre 2011, la cause ayant été prise en délibéré le 12 septembre 2011 ;

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

La demande principale a pour objet d'entendre :

1) Statuant sur l'action principale de **LEGO** :

- A titre principal :
  - Déclarer l'action de **LEGO** recevable et fondée ;
  - Constaté qu'en faisant usage des emballages, des meubles présentoirs, des pendentifs et des articles de décoration reproduits ci-dessous :



- **TKS** porte atteinte aux droits exclusifs de **LEGO** découlant des enregistrements des marques communautaires tridimensionnelles n°s 4938635 et 7453657 sur les articles de marchandisage ;
- **TKS** se rend coupable de pratiques commerciales déloyales au sens de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ;
- Interdire à **TKS** de faire tout usage de signes ressemblant aux marques communautaires tridimensionnelles n°s 4938635 et 7453657 de **LEGO** et, plus particulièrement, tout usage en Belgique des emballages, des meubles présentoirs, de pendentifs et d'articles de décoration reproduits ci-dessus, sous peine d'une astreinte de 200 Euros par infraction distincte et de 10.000 Euros par jour de retard à se conformer à cette interdiction, à dater de la signification du présent jugement.
- A titre subsidiaire, en cas de surséance à statuer :
  - Déclarer l'action de **LEGO** recevable et fondée ;
  - En application de l'article 104 § 3 du règlement (CE) n° 207/2009, ordonner, pour toute la durée de la suspension, une interdiction à **TKS** de faire tout usage de signes ressemblant aux marques communautaires tridimensionnelles n°s 4938635 et 7453657 de **LEGO** et, plus particulièrement, tout usage en Belgique des emballages, des meubles présentoirs, de pendentifs et d'articles de décoration reproduits ci-dessus, sous peine d'une astreinte de 200 Euros par infraction distincte et de 10.000 Euros par jour de retard à se conformer à cette interdiction, à dater de la signification du présent jugement.
- A titre plus subsidiaire, en cas de surséance à statuer et/ou en cas de déclaration d'invalidité des marques de **LEGO** :
  - Déclarer l'action de **LEGO** recevable et fondée ;
  - Constaté que par l'utilisation des emballages, meubles présentoirs, pendentifs et articles de décoration reproduits ci-dessus, **TKS** se rend coupable de pratiques commerciales déloyales au sens de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ;

- Interdire à **TKS** de faire tout usage des emballages, meubles présentoirs, pendentifs et articles de décoration reproduits ci-dessus, sous peine d'une astreinte de 200 Euros par infraction distincte et de 10.000 Euros par jour de retard à se conformer à cette interdiction, à dater de la signification du présent jugement.
- En tout cas :
- Ordonner la publication du jugement ou d'extraits à déterminer par le Tribunal, le cas échéant traduits, sous le titre « *CONDAMNATION JUDICIAIRE* », dans quatre revues au choix de **LEGO** ainsi que, pendant minimum un mois, sur la page d'accueil du site internet de **TKS** ([www.ice-watch.com](http://www.ice-watch.com)) et ce, dans le mois de la signification du présent jugement, le tout aux seuls frais de **TKS** et sous peine d'une astreinte de 10.000 Euros par jour de retard à s'y conformer ;
- Condamner **TKS** aux frais de la procédure, dont 278,69 Euros de frais de citation et 11.000 Euros d'indemnité de procédure.

2) Statuant sur l'action reconventionnelle de **TKS** :

- La déclarer non fondée et en débouter **TKS**.

La partie défenderesse conclut comme suit :

- à titre principal, en application de l'article 104 § 1er du Règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire, ordonner la suspension de la procédure dans l'attente d'une décision définitive sur les demandes en nullité introduites devant l'OHMI par **TKS** contre les marques communautaires n°s 4938635 et 7453657 de **LEGO**, et, en ce cas, dire la demande subsidiaire de mesures provisoires de **LEGO** non fondée ;
- subsidiairement, dans l'hypothèse où il ne serait pas sursis à statuer, dire la demande principale non fondée, en débouter **LEGO** et la condamner aux dépens ;
- très subsidiairement, poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne les questions préjudicielles suivantes :

« A. Sur la validité des marques invoquées par LEGO.

1. *L'article 7, § 1er, e, ii du Règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire doit-il être interprété en ce sens que la nécessité d'obtenir un résultat technique se rapporte à la forme en tant que telle ou y a-t-il lieu de considérer cette nécessité au regard de chacun des produits pour lesquels cette marque est enregistrée ?*

B. Sur la prétendue atteinte à cette marque.

2. *Le juge national peut-il conclure à une atteinte à la marque au sens de l'article 9, §1er, b du Règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire, lorsque les éléments de similitude entre la marque antérieure et le signe postérieur consistent en des éléments de forme, et que ces éléments sont utilisés dans le signe postérieur, spécialement des emballages, en vue d'obtenir un résultat technique, au sens de l'article 7, § 1er, e, ii du Règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire ?*
3. *Le titulaire d'une marque de forme peut-il se fonder sur la connaissance par une partie substantielle du public de cette forme pour des produits pour lesquels cette marque de forme a été refusée à l'enregistrement ou déclarée nulle en application de l'article 7, § 1er, e, ii du Règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire, en vue d'établir un risque de confusion en ce qui concerne d'autres produits que ceux pour lesquels cet enregistrement de forme a été refusé à l'enregistrement ou déclaré nul, au sens de l'article 9, § 1er, b du Règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire ? ».*

Elle introduit une demande reconventionnelle subsidiaire tendant, dans l'hypothèse où il ne serait pas sursis à statuer, à entendre prononcer la nullité des marques communautaires n°s 4938635 et 7453657 de LEGO sur la base des articles 52, § 1er, a) et 7, § 1er du Règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire et ce pour les produits des classes 16, 20 et 21 et spécialement les produits suivants : « *produits d'horlogerie et autres instruments chronométriques* » en classe 14, les « *matières plastiques pour l'emballage* » en classe 16, les « *meubles* » en classe 20, ainsi que les « *réipients pour le ménage* », « *boîtes à casse-croûte* » et « *anneaux de clés* » en classe 21.

**I. L'objection fondée sur l'article 104, § 1er du Règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire.**

Cet article prévoit que :

*« Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un Tribunal des marques communautaires saisi d'une action visée à l'article 96, à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, surseoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque communautaire est déjà contestée devant un autre Tribunal des marques communautaires par une demande reconventionnelle ou qu'une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office ».* (Nous soulignons)

La condition impérative, pour que cet article puisse s'appliquer, est donc que l'OHMI ait été saisi de la question de la validité de la marque avant que le juge national n'ait lui-même été saisi de la demande principale en contrefaçon de cette marque.

Or, en l'espèce, le juge national a été saisi le 7 décembre 2010.

Ceci résulte de la date de signification de la citation.

En droit belge, c'est à cette date que remonte la saisine du juge, pour autant que la cause ait été inscrite au rôle général antérieurement à la date de l'audience indiquée dans la citation, ce qui est le cas en l'espèce (Voir en ce sens : Cass., 1er octobre 1990, Pas., 1991, I, p. 102 – Cass., 4 mars 1994, Pas., I, p. 228 – Cass., 9 décembre 1996, J.T., 1997, p. 780).

La Cour de Justice a, dans un arrêt du 7 juin 1984 (affaire 129/83, **Siegfried ZELGER c/ Sebastiano SALINITRI**) indiqué que « *la question de savoir à quel moment sont réunies les conditions d'une saisine définitive au sens de l'article 21* » (de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui correspond à l'article 27 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire) doit être appréciée et résolue, pour chaque juridiction, selon les règles de son propre droit national.

C'est donc à tort que la partie demanderesse demande l'application de l'article 104, § 1er RMC en invoquant deux demandes en nullité des

marques citées à l'appui de la demande principale, ces demandes en nullité ayant été déposées à l'OHMI les 9 décembre 2010 et 22 juin 2011, donc postérieurement à la date de la saisine du juge.

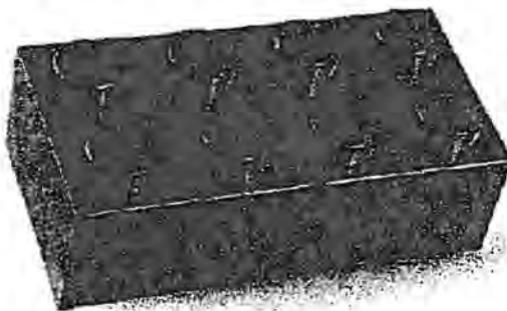
Le juge national saisi de l'action principale en contrefaçon est le juge naturel de l'éventuelle action reconventionnelle en nullité. Ceci est d'autant plus vrai quand le juge national est, comme en l'espèce, celui de l'Etat membre dans lequel est établi le défendeur. Ce n'est que si la toute première action est une action en nullité devant l'Office qu'un juge national, saisi ultérieurement d'une action en contrefaçon, devrait surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la première procédure concernant la validité de la marque.

La demande de surséance doit être rejetée.

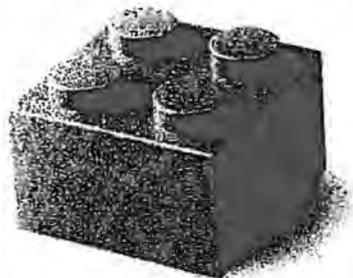
## **II. L'objection fondée sur la mise en cause de la validité des marques invoquées par la demanderesse à l'action principale.**

La demanderesse à l'action principale est titulaire des deux enregistrements communautaires suivants :

- marque communautaire n° 4938635 du 3 mars 2006, enregistrée le 12 avril 2007 par l'OHMI (pièce I.1) :



- marque communautaire n° 7453657 du 12 décembre 2008, enregistrée le 21 juillet 2009 par l'OHMI (pièce I.2) :



pour des articles de marchandisage, et non pour des jouets de construction. Ces marques couvrent plus particulièrement les « *produits d'horlogerie et autres instruments chronométriques* » (en classe 14), les emballages et autres « *matières plastiques pour l'emballage* » (en classe 16), les « *meubles* », dont les présentoirs (en classe 20), ainsi que les « *réipients pour le ménage* », boîtes et autres « *anneaux de clés* » (en classe 21).

Dans le cadre de la présente action, LEGO ne se fonde pas sur sa marque communautaire enregistrée sous le n° 107029 couvrant, aujourd'hui, les « *jeux et jouets, à l'exception des jouets de construction* » (en classe 28). Cette marque avait été initialement enregistrée par l'OHMI, notamment pour tous « *jeux et jouets* » (en général), mais a été annulée uniquement pour les jouets de construction en classe 28.

La nullité des marques communautaires tridimensionnelles n°s 4938635 et 7453657 de LEGO est invoquée par TKS sur la base de l'article 52 combiné à l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du Règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire.

Cette demande en nullité est dirigée contre les produits des classes 14, 16, 20 et 21, visées par les deux marques précitées et spécialement contre tous ceux invoqués par LEGO à l'appui de son action, à savoir :

- les « *produits d'horlogerie et autres instruments chronométriques* » en classe 14 ;
- les « *matières plastiques pour l'emballage* » en classe 16 ;
- les « *meubles* » en classe 20 ;
- les « *réipients pour le ménage* », « *boîtes à casse-croûte* » et « *anneaux de clés* » en classe 21.

L'article 52 du Règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire dispose entre autres que :

« 1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 ;

... ».

L'article 7, § 1, sous e), ii, du même Règlement dispose que :

*« 1. Sont refusés à l'enregistrement :*

...

*e) les signes constitués exclusivement :*

*i) ...*

*ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,*

*... ».*

A cet égard, **TKS** s'appuie notamment sur le considérant 45 de l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne, le 14 septembre 2010, dans la cause qui opposait **LEGO** à **MEGA BRANDS** et selon lequel :

*« 45. D'une part, l'insertion à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 de l'interdiction d'enregistrer en tant que marque tout signe constitué par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique assure que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques. ».*

A la suite de cet arrêt, la décision de la Grande Chambre de recours de l'**OHMI** est devenue définitive.

Cette dernière décision, du 10 juillet 2006, avait prononcé la nullité de la marque tridimensionnelle « **LEGO** » en considérant que les conditions d'application de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii) du Règlement 40/94 (aujourd'hui n° 207/2009) étaient réunies.

Cette décision clôturait un débat initié par une lettre du 21 octobre 1999 de **RITVIK HOLDINGS INC.** dont **MEGA BRANDS** était l'ayant cause, déposée, en application de l'article 51, paragraphe 1, point a) du RMC et contenant une demande de déclaration de nullité à l'encontre de la marque communautaire pour « *les jeux de construction* » compris dans la classe 28 (voir le résumé des faits, sous le titre « *Décision* », page 2 de la Décision du 10 juillet 2006).

Dans sa décision, la Grand Chambre de Recours, au titre de « *Moyens et Arguments des parties* » plus précisément sous ceux du titulaire de la marque attaquée, p. 13, 4ème paragraphe, relève les termes de la division

d'annulation selon lesquels le résultat technique pertinent de la brique LEGO est d'avoir « *une brique de jeu ...* ».

Au 22 de la même décision, la demanderesse en nullité ne parle aussi que de « *briques de jeu* ».

Et, au 38 de sa décision, la Grande Chambre de Recours conclut :

*« En tout état de cause, la Chambre observe que le titulaire n'a pas contesté la nature de la brique dont il sollicite l'enregistrement.*

*Manifestement, les briques LEGO font partie d'un système de construction modulaire, dont les éléments peuvent s'emboîter pour former n'importe quel type de structure.*

*En ce sens, la brique LEGO tombe donc dans la catégorie des « jeux et jouets » compris dans la classe 28 de l'enregistrement communautaire. ».*

Suit la conclusion de la Grande Chambre de Recours, au 66 de sa décision :

*« ... la brique LEGO n'est pas enregistrable en application de l'article 7, paragraphe 1, point e) ii) du RMC pour les « jeux de construction » compris dans la classes 28. » (Nous soulignons).*

La marque communautaire tridimensionnelle n° 107029 déposée par LEGO et dont la représentation figure ci-après fut donc annulée pour ce qui concerne les jeux de construction.



La demanderesse par reconvention, TKS, dans la cause présente, soutient que l'enseignement de cet arrêt devra être pris en considération pour apprécier la validité des marques communautaires tridimensionnelles invoquées par LEGO à l'appui de l'action principale.

Or, si la marque n°107029 protégeant la forme tridimensionnelle de LEGO fut annulée, c'est uniquement pour des jeux de construction et ce, en vertu d'un motif très particulier. Ce motif est étroit et exclut uniquement de la protection par le droit des marques « *les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique* » (article 7, § 1er, e, ii, RMC). Ce motif ne frappe pas tous produits

généralement quelconques, mais uniquement ceux pour lesquels il est démontré que la forme choisie leur est nécessaire pour obtenir « *un résultat technique* ». En l'espèce, ce motif ne peut pas être étendu à n'importe quel autre produit sans avoir vérifié si, pour chaque autre produit, cette forme est aussi nécessaire pour obtenir un résultat technique qu'elle l'est lorsqu'il s'agit de jeux de construction.

L'article 4 RMC prévoit explicitement que « *la forme du produit ou de son conditionnement* » est protégeable, à condition d'être distinctive. Une des exceptions à l'article 4 RMC est celle qui exclut de la protection par le droit des marques les signes composés « *exclusivement de la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique* » (article 7, § 1er, e, ii, RMC). La cour de Justice d'Union européenne a rappelé le caractère restreint de l'exception à l'article 4 RMC en jugeant qu'« *il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l'enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu'elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes « exclusivement » et « nécessaire », ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu'incorporer une solution technique et dont l'enregistrement en tant que marque générerait donc réellement l'utilisation de cette solution technique par d'autres entreprises soient refusées à l'enregistrement* » (CJUE, 14 septembre 2010, C-48/09P, LEGO, point 48).

La marque tridimensionnelle n° 107029 de LEGO fut annulée pour des jeux de construction, car il fut jugé que pour ces jeux, et uniquement pour ceux-ci, la forme de la brique de construction était « *nécessaire à l'obtention du résultat technique auquel est destiné le produit en cause, à savoir l'assemblage de briques de jeu* » (CJUE, LEGO, point 73).

Par contre, la forme des produits visés à l'enregistrement des marques attaquées en l'espèce ne vise nullement « *l'obtention d'un résultat technique* ».

L'article 7, § 1er, e, ii, RMC constitue un motif technique refusant que soient enregistrés « *Les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique* ».

La raison d'être de ce motif d'exclusion est d'empêcher qu'une solution technique appliquée à certains produits et les concernant soit monopolisée par une seule entreprise.

L'application de l'article 7, § 1er, e, ii, RMC est soumise à plusieurs conditions cumulatives. Si une seule d'entre elles n'est pas remplie, la demande reconventionnelle reposant sur cette disposition est non fondée.

Première condition de l'article 7, § 1er, e, ii, RMC : la forme « *du produit* » concerné.

La première condition a déjà été évoquée ci-dessus à propos du principe de spécialité gouvernant le droit des marques : le motif de refus ne peut s'apprécier que par rapport à la forme « *du produit* » en cause (article 7, § 1er, e, ii, RMC). Il faut donc vérifier, produit par produit, si le motif de refus trouve ou non à s'appliquer. En effet, ce n'est pas parce qu'un résultat technique est obtenu pour certains produits qu'il l'est pour d'autres.

Puisque une marque n'est protégée que par l'enregistrement de celle-ci pour des produits particuliers, c'est par rapport à chacun de ces produits qu'il y a lieu d'examiner si l'enregistrement est valable. C'est pourquoi l'article 52, § 3, RMC – traitant, comme l'indique son intitulé, des « *causes de nullité absolue* » - dispose que « *si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou services concernés* ».

Le 14 septembre 2010, la CJUE a jugé à propos de l'application de l'article 7, § 1er, e, ii, RMC que l'identification des caractéristiques essentielles d'une signe tridimensionnel doit se faire « *en rapport avec le produit concerné* » (CJUE, LEGO, point 71) et la fonction technique doit être celle « *du produit concerné* » (CJUE, LEGO, point 84).

S'agissant en revanche de la même forme pour des produits en classes 14, 16, 20 et 21, l'article 7, § 1er, e, ii, RMC ne peut s'appliquer. Ces produits ne présentent en effet pas du tout les mêmes caractéristiques que celles identifiées pour des jouets. Des produits d'horlogerie et des anneaux de clés sont parfois contenus dans des boîtes en plastique de forme cubique ou rectangulaire et des matières plastiques pour l'emballage et des récipients pour le ménage sont parfois de forme cubique ou rectangulaire. Mais aucun de ces articles n'est, de par sa nature, destiné à être accouplé, et certainement pas avec une certaine force d'accrochage. D'un point de vue logistique et pratique ce n'est même pas souhaitable, car il serait très difficile de sortir un produit d'une tour réalisée avec un certain pouvoir d'accrochage. Quant aux tenons sur des meubles (en classe 20), ils n'ont d'évidence qu'une fonction décorative et distinctive.

La demanderesse par reconvention soutient donc en vain que la forme serait nulle « de manière générale ». Il n'y a pas lieu de transposer l'appréciation qu'a faite la CJUE dans l'affaire C-48/09P sans avoir égard aux produits spécifiques pour lesquels l'enregistrement est accordé. Le simple fait que les caractéristiques techniques des produits couverts par les marques communautaires n°s 4938635 et 7453657 de LEGO répondent à des exigences différentes de celles d'un jouet de construction suffit pour exclure un tel exercice.

TKS a d'ailleurs introduit une action en nullité partielle, c'est-à-dire ne visant que certains produits et pas d'autres. Il y a donc lieu de faire une application distributive du prétendu motif de refus, à savoir vérifier s'il s'applique effectivement aux produits concernés. Il ne s'agit pas de juger la forme de manière abstraite, et encore moins de transposer purement et simplement un jugement valant pour les jouets de construction, à une marque visant des articles de merchandising.

Cette application distributive n'affecte nullement le principe consistant à « éviter de conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit » (CJUE, LEGO, point 43).

Deuxième condition de l'article 7, § 1er, e, ii, RMC : « un résultat technique ».

La deuxième condition d'application de l'article 7, § 1er, e, ii, RMC exige qu'il y ait effectivement, pour chaque produit concerné, « un résultat technique ».

S'agissant de jouets de construction, le résultat technique est celui « auquel est destiné le produit en cause, à savoir l'assemblage de briques de jeu » (LEGO, point 73) avec une certaine force d'accrochage et ce, grâce aux différentes caractéristiques fonctionnelles telles qu'identifiées ci-dessus.

En revanche, s'agissant des produits en classes 14, 16, 20 et 21, il n'y a pas ce résultat technique exigeant que soient assemblés les produits, certainement pas avec une certaine force d'accrochage. LEGO se réfère aux exemples d'articles de merchandising (pièces I.5 à I.26). Pour quasi tous ces produits, ce n'est même pas possible ! Les boîtes telles celles illustrées ci-dessus ne s'accrochent pas ; les montres non plus ; les tirelires, les meubles présentoirs, les radios-réveils indiquant l'heure, les gommes, les moules, les aimants, les sacs ou les porte-clefs non plus.

Ces produits n'ont, pour leur usage normal et leur commercialisation, jamais eu besoin d'avoir des tenons ronds disposés en carré !

Pour tous ces produits, la présence de tenons ronds disposés en carré ou alignés est fantaisiste, ornementale et distinctive. En conséquence, les marques tridimensionnelles de LEGO ne peuvent pas être annulées : « *l'enregistrement d'un signe en tant que marque ne peut pas être refusé sur la base de (l'article 7, § 1er, e, ii, RMC) si la forme de produit en cause incorpore un élément non fonctionnel majeur, tel qu'un élément ornemental ou fantaisiste qui joue un rôle important dans ladite forme* » (CJUE, LEGO, point 52). En l'espèce, il n'est pas contesté que les tenons jouent un rôle important puisqu'ils confèrent aux formes déposées par LEGO un caractère ornemental et distinctif indéniable.

Troisième condition de l'article 7, § 1er, e, ii, RMC : « exclusivement » constitué de caractéristiques répondant à la fonction technique.

La troisième condition d'application de l'article 7, § 1er, e, ii, RMC a trait au fait qu'il faut que le signe soit « *exclusivement* » constitué par un signe tridimensionnel produisant un résultat technique : « *en limitant le motif de refus au signes constitués "exclusivement" par la forme du produit "nécessaire" à l'obtention d'un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu'il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l'enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu'elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes exclusivement et nécessaire, ladite disposition assure que seules les formes du produit qui ne font qu'incorporer une solution technique et dont l'enregistrement en tant que marque générerait donc réellement l'utilisation de cette solution technique par d'autres entreprises soient refusées à l'enregistrement* » (CJUE, LEGO, point 48).

Un signe est « *exclusivement* » constitué par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique « *lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique* » (CJUE, LEGO, point 51). Cette interprétation « *assure que l'enregistrement d'un tel signe en tant que marque ne peut pas être refusé sur la base de cette disposition si la forme de produit en cause incorpore un élément non fonctionnel majeur, tel qu'un élément ornemental ou fantaisiste qui joue un rôle important dans ladite forme* » (CJUE, LEGO, point 52).

L'application de l'article 7, § 1er, e, ii, RMC implique donc que soient dûment identifiées les « *caractéristiques essentielles* » du signe, c'est-à-dire ses éléments les plus importants (CJUE, LEGO, points 68 et 69). Cette identification peut se faire « *par une simple analyse visuelle du signe ou, au contraire, être basée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l'appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné* » (CJUE, LEGO, point 71).

S'agissant des jeux de construction, des anciens brevets portant sur de tels jeux avaient été pris en considération pour déterminer, avec précision, la nature de la face intérieure et, plus particulièrement, la fonction des tubes « *secondaires* » à l'intérieur de la brique de construction.

Cependant, ce n'est que parce qu'il s'agissait d'examiner la fonction technique de la forme de jouets de construction que ces brevets ont pu être pris en considération. En effet, ils portent spécifiquement et uniquement sur des améliorations de briques de jouets de construction, comme le prouvent leurs intitulés (« *Improvements in Toy Building Blocks* » (pièce 5a de TKS) et « *Improvements relating to Toy Building Sets* » (pièce 5b de TKS).

Or, s'agissant des produits en classes 14, 16, 20 et 21 – qui ne sont pas destinés à s'accrocher les uns aux autres ! –, il n'y a, par définition et dans les faits, aucun dispositif « *secondaire* » à l'intérieur de la forme, comme c'est le cas des briques de jeux de construction. Le fond est plat et plein (et non creux), ce qui se voit immédiatement sur les articles de merchandising couverts par les enregistrements qu'a obtenus LEGO. La présence distinctive des tenons sur la face supérieure est, pour ces produits et à la différence des briques de jeux de construction, ornementale et fantaisiste. Dès lors que les tenons ne répondent pas à une fonction technique puisque, pour ce genre d'articles, ils ne servent pas à accrocher, il n'y a pas de résultat technique : ni recherché, ni obtenu.

L'affirmation de TKS selon laquelle les articles de merchandising de LEGO appliquent les anciens brevets sur les jeux de construction n'est pas établie.

Contrairement à ce qu'affirme TKS, le signe examiné par l'OHMI, puis par le Tribunal de l'UE et par la CJUE, pour les jeux de construction n'est pas « *identique* » du point de vue fonctionnel et technique à celui déposé pour les articles de merchandising. Ce point de vue fonctionnel et purement

technique est le seul qui importe pour la prétendue application de l'article 7, § 1er, e, ii, RMC.

Quatrième condition de l'article 7, § 1er, e, ii, RMC : la forme du produit visé doit être « nécessaire » à l'obtention d'un résultat technique.

La quatrième condition d'application de l'article 7, § 1er, e, ii, RMC impose que la forme soit « *nécessaire* » à l'obtention d'un résultat technique.

L'OHMI a jugé à propos de la brique de jeu de construction qu' « *il ne fait aucun doute que sa caractéristique dominante – les deux rangées de pastilles sur la face supérieure – est destinée à doter une simple brique de jeu, possédant les dimensions de largeur, de longueur et de profondeur proportionnelles à une véritable brique de construction, du mécanisme d'emboîtement polyvalent et robuste nécessaire que ces blocs doivent avoir pour être manipulées par un enfant* » (point 62 de la décision du 10 juillet 2006 de la Chambre de recours de l'OHMI).

A la différence d'un jouet de construction, il est évident que des boîtes d'emballage, des produits d'horlogerie, des meubles présentoirs, des pendentifs et autres articles de décoration (de Noël) ne sont pas destinés à s'accrocher. C'est pourquoi il n'y a pas de mécanisme d'accrochage pour ces produits. La présence des tenons et, partant, la forme dans son ensemble ne sont donc nullement nécessaires.

Les enregistrements invoqués par LEGO ne couvrent pas des produits qui, par nature, s'accrochent ou sont destinés à l'être.

### Conclusion.

Il est établi que les conditions d'application de l'article 7, § 1er, e, ii, RMC – qui doivent être réunies cumulativement pour son application – ne sont pas présentes pour des produits en classes 14, 16, 20 et 21 et la demande de TKS en nullité partielle des enregistrements de LEGO est non fondée.

TKS affirme encore en vain que les marques attaquées la priverait de l'application à ses articles de marchandisage d'une solution technique qui doit être à la disposition de toute entreprise.

En effet, il n'est ni nécessaire ni essentiel de munir de plots des boîtes d'emballage, pour pouvoir les superposer.

En témoigne la photo présentée par TKS en page 33 de ses conclusions présentant d'une part, une tour d'emballages de ICE-WATCH reposant sur deux rangées superposées d'emballages cartons sans tenons et d'autre part, un étalage vitré dans lequel les emballages sont superposés sur leur côté plat.

Les marques invoquées par la demanderesse à l'action principale sont valables.

### III. La demande principale.

La demanderesse à l'action principale se base sur l'article 9, § 1er, B du Règlement Communautaire sur la marque.

1. Elle dit qu'en faisant usage, sans le consentement de LEGO, de formes très ressemblantes aux marques invoquées pour des produits identiques à ceux couverts (entre autres) par les enregistrements communautaires n°s 4938635 et 7453657, TKS viole les droits de marque de LEGO ;

que LEGO est en droit de s'y opposer sur la base de l'article 9, § 1er, b, RCM, lequel habilite le titulaire d'une marque communautaire enregistrée à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, 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 communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, 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* » (Nous soulignons) ;

que d'après une jurisprudence constante, le risque de confusion se rapporte à une attribution erronée d'origine commerciale des produits concernés ; qu'en effet, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise (confusion directe) ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (confusion indirecte), établit le risque de confusion ;

qu'il existe un risque de conclusion « *même lorsque, pour le public, les produits en cause ont des lieux de production différents* » et cite :

*« 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 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. Le risque doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. En outre, cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci »* (Cass., 8 décembre 2008, ICIP, 2009, p. 172) ;

Elle dit encore que l'appréciation globale du risque de confusion implique une interdépendance entre les différents facteurs : *« Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement »* (CJUE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 17 ; CJUE, 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 19), et que le libellé de l'article 9, § 1er, b, RMC est clair : il suffit qu'existe un risque de confusion.

La défenderesse à l'action principale dit que dans le cas d'espèce, si LEGO estime que les caractéristiques essentielles des signes qu'elle a enregistrés ne sont pas nécessaires à l'obtention d'un résultat technique, cette affirmation aura nécessairement des conséquences du point de vue de l'évaluation de la contrefaçon ;

que si le Tribunal devait suivre ce raisonnement de LEGO, et exclure l'application de l'article 7, § 1er, e, ii) du RMC au motif que les caractéristiques essentielles du signe ne répondent pas à une fonction technique, les marques ne pourraient alors en tout cas plus être invoquées pour interdire à un tiers de faire usage de cette même forme à des fins fonctionnelles ;

qu'en effet, dans cette hypothèse, la marque serait considérée comme valide uniquement parce que la forme est utilisée autrement qu'à des fins fonctionnelles ; qu'une marque ainsi qualifiée ne pourra pas être contrefaite si la forme en question est utilisée par des tiers de manière fonctionnelle.

Selon la défenderesse à l'action principale, l'usage du signe attaqué ne couvre pas des produits mais est utilisé par un opérateur à d'autres fins que celle de distinguer ses propres produits ou services.

TKS soutient que l'usage des tenons n'est manifestement pas un usage pour « *distinguer ses propres produits ou services* » au sens de l'article 9, § 1er, b du Règlement n° 207/2009 mais un usage « *à des fins autres que distinguer des produits* » ; que l'usage de la boîte, et plus particulièrement des tenons, s'inscrit en effet dans le cadre d'une stratégie commerciale visant à présenter les montres dans un emballage original, permettant en outre, dans un rôle fonctionnel, d'assembler les différentes boîtes sur les présentoirs, dans les stocks ou encore lorsque le consommateur s'est procuré des montres de différentes couleurs ;

que la possibilité de construire des tours stables ou des pyramides est une des raisons principales du choix fonctionnel de TKS en faveur du système de tenons cylindriques. En effet, quant les produits ICE-WATCH sont arrivés sur le marché horloger, il leur fallait prendre de la place en vitrine afin de stimuler les ventes ; qu'en utilisant la technique des tours, il était possible de présenter les 10 principaux modèles de montres sur deux hauteurs de 5 montres en occupant seulement 2 x 8 cm de largeur (16 cm) ;

qu'en outre, des tours plus hautes encore ont été rendues possibles grâce à ce système ;

Selon la défenderesse à l'action principale, cette méthode du « *building* » – utilisée lorsque la surface d'exposition des produits disponible est réduite – a permis aux produits ICE-WATCH de prendre de la place dans les vitrines des bijoutiers et horlogers, alors même qu'au début de la commercialisation de ces produits, bon nombre de bijoutiers et horlogers n'accordaient à ces produits que 16 cm dans leur vitrine.

## DISCUSSION.

Comme il a déjà été relevé aux trois derniers paragraphes des motifs concernant la demande reconventionnelle en nullité, ci-dessus, la forme que TKS a donnée aux boîtes dans lesquelles elle emballe ses montres n'est nullement liée à l'obtention d'un résultat technique.

Il apparaît bien des pièces produites aux dossiers respectifs des parties, que la fonction technique des objets utilisés par TKS pour présenter ses montres n'est qu'accessoire.

D'une part, les montres ne sont pas toujours présentées empilées – ces piles ne sont d'ailleurs pas pratiques parce que pour donner au consommateur la

montre dont il rêve et qui se trouverait au milieu de la pile, il faut tout démonter.

D'autre part, en réponse à Notre question concernant le présentoir qui apparaît sur la photo intitulée « *Eclat de Mode – February 2009 – Paris - FRANCE* », page 33 des conclusions de la défenderesse à l'action principale, présentoir qui se distingue par une forme similaire à celle enregistrée à titre de marque communautaire n° 4938635, la partie défenderesse à l'action principale a répondu, en plaidoiries, que cette forme n'était nullement nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

2. La défenderesse à l'action principale dit encore que l'apposition sur les boîtiers des montres **ICE-WATCH** et sur les pendentifs accrochés à ces montres, de quatre plots cylindriques, ne crée pas un risque de confusion avec les marques tridimensionnelles de **LEGO** au sens de 9, § 1er, b du Règlement n° 207/2009) ;

qu'en effet, le risque de confusion au sens de cette disposition s'entend comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, les termes mêmes de cette disposition excluant qu'elle puisse être appliquée s'il n'existe, dans l'esprit du public concerné, qu'un risque d'association et non un risque de confusion ;

que ce risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que ces facteurs incluent la similitude entre les signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, et la perception du consommateur moyen ;

que, s'agissant d'une atteinte à la marque, les circonstances concrètes de commercialisation (lieu de commercialisation, point de vue du public pertinent, etc ...) doivent en outre être prises en considération parmi les « *circonstances de l'espèce* » pour l'appréciation du risque de confusion et qu'à cet égard, il faut constater que l'usage de **TKS** se caractérise toujours par la présence bien distinctive de sa marque figurative « **ICE-WATCH** » ;

que ces conditions doivent être appréciées du point de vue du public du territoire pour lequel la protection est demandée et qui est visé par les produits couverts par les marques en conflit et qu'en l'espèce, il s'agit du consommateur moyen belge, lequel est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;

qu'ainsi, l'usage par TKS de la forme d'un parallépipède rectangle surmontée de plots cylindriques ne crée pas de risque de confusion avec les marques invoquées par LEGO en tant que celles-ci visent les produits invoqués à l'appui de l'action de LEGO.

La demanderesse à l'action principale quant à elle, affirme que les produits contrefaisants sont identiques à ceux couverts par sa marque communautaire, que le signe tridimensionnel qui forme sa marque possède un caractère fort, qu'il existe une ressemblance entre les signes et que, dès lors, il existe un risque de confusion qui fonde sa demande.

### DISCUSSION.

- (1) En ce qui concerne l'identité des produits, la demanderesse à l'action principale ne peut sérieusement invoquer une ressemblance en ce qui concerne les produits d'horlogerie et autres instruments chronométriques (classe 14) et ses marques.

En effet, dans son dispositif et tout au long de ses motifs, ce sont des emballages, des meubles présentoirs, des pendentifs et des articles de décoration qu'elle cite comme objets de contrefaçon.

Par contre, ces derniers produits de la défenderesse à l'action principale des classes 16, 20 et 21, sont bien identiques aux produits couverts par les marques invoquées par la demanderesse à la même action.

- (2) En soi les signes tridimensionnels qui constituent les marques invoquées par la demanderesse à l'action principale sont très distinctifs par rapport aux produits qu'ils couvrent, parce que les produits n'ont rien à voir avec la forme utilisée pour les distinguer.

- (3) Les signes se ressemblent :

visuellement : l'impression globale est dans les deux cas, celle d'une forme d'un aspect cubique ou parallépipède rectangle selon le cas, surmontée de tenons de même taille, tout à fait semblables à ceux des briques LEGO.

En l'absence d'un signe verbal, c'est cette ressemblance visuelle qui est décisive.

Il y a donc un risque de confusion entre les signes.

Cependant, en l'espèce présente, il convient de s'interroger quant à l'origine de la confusion.

En effet, l'article 9, § 1er, b) précise bien que c'est « *en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe* » (Nous soulignons) que le risque de confusion existe dans l'esprit du public.

Or, il est clair, en l'espèce présente, et les enquêtes de marché déposées le démontre, que le public – une partie importante du public interrogé – a répondu « **LEGO** » tant en ce qui concerne la confusion directe que la confusion indirecte.

C'est donc bien le signe verbal « **LEGO** » qui vient à l'esprit du consommateur, et ce, en raison d'une similitude entre les produits de TKS et la forme de la petite brique de construction bien connue sans ce nom.

Rien ne démontre au dossier que s'il on avait également demandé au consommateur moyen interrogé s'il savait que **LEGO** fabrique et produit des boîtes à tartines, des boîtes à macaroni et des coffres à jouets, ce consommateur aurait répondu « *oui* ».

On aurait d'ailleurs pu poser la question supplémentaire : qu'évoque pour vous le mot « **LEGO** » et l'on aurait obtenu sans aucun doute « *une brique de jeu de construction* ». (Parmi le public interrogé, certaines personnes ont d'ailleurs répondu « *la brique LEGO* »).

Il faut rester attentif, dans l'examen de l'existence d'une atteinte à la marque, à la fonction de la marque.

Les marques invoquées par la demanderesse à l'action principale sont destinées à distinguer les produits des classes 14, 16, 20, 21 entre autres, et ce sont en tous cas ceux auxquels l'action principale fait référence.

Leur fonction essentielle est de garantir aux consommateurs la provenance de ces produits.

Il n'est pas démontré que le public pertinent percevrait le signe identique comme une indication que ces produits proviennent de **LEGO** ou d'une entreprise économiquement liée à **LEGO** en tant que marque enregistrée

sous forme d'une brique de jeu mais uniquement pour les produits des classes 14, 16, 20 et 21.

L'usage en cause ne porte donc pas atteinte aux marques invoquées par la demanderesse à l'action principale.

#### **IV. La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.**

Indépendamment de la question de la validité des marques de **LEGO** et de l'atteinte commise en droit des marques, **LEGO** fonde sa demande, de manière distincte et autonome sur loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (« LPMPC »).

Si les mesures sollicitées pour faire cesser la violation de la LPMPC par **TKS** sont les mêmes que celles revendiquées pour mettre fin à l'atteinte aux droits de marque de **LEGO**, le fondement légal de cette partie de la demande de **LEGO** est totalement autonome et indépendant.

En effet, les dispositions de la LPMPC que **LEGO** invoque visent à protéger les intérêts économiques des consommateurs (article 1er de la directive 2005/29/CE). Si une atteinte aux intérêts des consommateurs porte généralement, par conséquent, indirectement atteinte aux intérêts économiques des concurrents légitimes (6ème considérant de la directive 2005/29/CE), la ratio legis des dispositions invoquées n'a rien à voir avec celle en droit des marques qui vise la protection d'un certain monopole dont jouit un concurrent.

La Cour de Justice de l'Union européenne a expressément indiqué, dans son arrêt portant sur la validité de la forme de la brique **LEGO** à titre de marque pour des jouets, que la copie de la forme ne pouvant être enregistrée pour le motif technique pourra néanmoins « être examinée à la lumière des règles en matière de concurrence déloyale » (CJUE, 14 septembre 2010, C-48/09P, **LEGO**, point 61).

**LEGO** se fonde sur l'article 86 LPMPC qui interdit les « pratiques commerciales déloyales des entreprises à l'égard des consommateurs ».

En vertu de l'article 84 LPMPC une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle :

*« a) est contraire aux exigences de la diligence professionnelle  
et*

*b) altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse, ou si elle s'adresse à un groupe de consommateurs déterminé, le comportement économique du membre moyen de ce groupe, par rapport au produit concerné ».*

L'article 85 LPMPC précise que certaines pratiques commerciales des entreprises à l'égard des consommateurs sont toujours déloyales et dès lors interdites, notamment les pratiques commerciales qui sont trompeuses au sens des articles 88 à 91 LPMPC.

Les parties s'accordent sur la qualification des pratiques reprochées à TKS. Il s'agit de pratiques commerciales envers le consommateur (conclusions de TKS du 16 juin 2011, p. 87).

L'article 88, 2° LPMPC dispose ce qui suit :

*« Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement : (...)*

*2° les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur celui-ci ».*

Le 14ème considérant de la directive 2005/29/CE précise qu'une copie semant la confusion quant à l'origine commerciale du produit peut constituer en tant que telle une pratique commerciale déloyale :

*« La présente directive n'entend pas réduire le choix des consommateurs en interdisant la promotion de produits qui semblent similaires à d'autres*

*produits, à moins que cette similarité ne sème la confusion dans l'esprit des consommateurs quant à l'origine commerciale du produit et soit donc trompeuse. ».*

L'article 2, 35°, LPMPC définit la notion de « *décision commerciale* » de manière très large :

*« toute décision prise par un consommateur concernant l'opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d'acheter, de faire un paiement intégral ou partiel, de conserver, de se défaire ou d'exercer un droit contractuel en rapport avec le produit, qu'elle l'ait amené soit à agir, soit à s'abstenir d'agir ».*

S'il existe dans le chef du consommateur une confusion concernant l'origine commerciale d'un produit, cette confusion aura nécessairement une influence sur sa décision commerciale :

*« Si la confusion du consommateur moyen est établie, la condition d'influence de sa décision commerciale sera automatiquement remplie vu la définition très large de 'toute décision sur une transaction' donnée par l'article 2, 35°, LPMPC » (T. Heremans (ed.), La nouvelle loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, (Bruxelles, Larcier, 2010, p. 131).*

Le fait pour un consommateur de penser que les produits de **TKS** proviennent en vérité de **LEGO** ou d'une société liée à **LEGO** est évidemment susceptible d'influencer son comportement économique.

Il est acquis que **LEGO** bénéficie d'une aura de qualité des plus élevées du marché. Le consommateur dupé sur l'origine commerciale des produits de **TKS** sera tenté de les acheter en raison de la garantie de qualité qu'il associe avec **LEGO**.

D'autre part, **LEGO** fait partie de l'enfance d'une grande majorité des consommateurs et la réminiscence au charme de cette période sera pour bon nombre un facteur décisif dans la décision d'achat. A cet égard, il importe de savoir que près de 40 % des consommateurs de produits **LEGO** (en ce compris les jouets) sont des adultes qui en font un propre usage.

La reproduction par **TKS** de la forme des briques **LEGO** constitue également une atteinte à l'article 88, 3°, LPMPC qui dispose comme suit :

*« Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement : (...)*

*3° l'étendue des engagements de l'entreprise, la motivation de la pratique commerciale et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que l'entreprise ou le produit bénéficie d'un parrainage ou d'un appui direct ou indirect ».*

Eu égard au fait que la confusion concernant l'origine commerciale du produit découle de l'utilisation de la forme reconnaissable des produits de **LEGO**, il y a logiquement également un risque que le consommateur y voie un appui direct ou indirect de la part de **LEGO**.

Il n'y a pas de raison que le consommateur perçoive l'utilisation systématique par **TKS** de tenons – à la manière dont **LEGO** les utilise et les aligne – sur son emballage, ses meubles présentoirs et autres matériels de commercialisation autrement que comme un symbole faisant croire que **TKS** bénéficie d'un parrainage ou d'un appui direct ou indirect de **LEGO**. A nouveau, la présence de la marque « **ICE WATCH** » de **TKS** n'enlève rien à ce risque.

L'enquête de marché a en effet démontré que 31 % du public pense que les produits sont fabriqués avec l'accord de **LEGO** (sans compter les 21 % pensant que le produit vient directement de **LEGO**).

Les arguments de **TKS** à cet égard qui se réfèrent à l'« effet réflexe » ne sont pas fondés parce que dans l'examen de cette demande, ce n'est plus l'atteinte à la marque qui est visée mais l'utilisation par **TKS** d'une forme connue par le consommateur moyen comme celle des produits de **LEGO**.

Cette pratique de **TKS** est déloyale et doit cesser.

## **V. Les mesures réclamées.**

La cessation immédiate de l'atteinte aux droits de marque ainsi que de la violation de **LPMPC** doit être ordonnée. Des astreintes suffisamment

dissuasives doivent assortir cet ordre de cessation. **TKS** a fait très largement usage d'une référence aux produits de **LEGO** qui induit la confusion dans l'esprit du consommateur et sert d'appât pour attirer l'attention du consommateur sur ses montres.

Le plafond de 100.000 Euros d'astreintes que **TKS** réclame est insuffisant.

La mesure de cessation n'interdit pas à **TKS** de vendre des montres. Elle lui interdit cependant de la faire en faisant usage de signes tridimensionnels (emballages ; meubles présentoirs ; pendentifs ; articles de décoration) qui portent atteinte aux droits de **LEGO**.

La bonne foi de **TKS** n'apparaît pas de façon évidente.

Cependant, la mesure de publication réclamée par **LEGO** aurait un caractère punitif qui n'est pas prévu par la LPMPC.

Cette mesure n'apparaît pas non plus nécessaire, eu égard à l'effet de l'ordre de cessation qui devrait être suffisamment dissuasif.

Le montant de 11.000 Euros réclamée pour l'indemnité de procédure apparaît justifié par la complexité de la cause.

Les parties réclament d'ailleurs chacune le même montant.

## **PAR CES MOTIFS,**

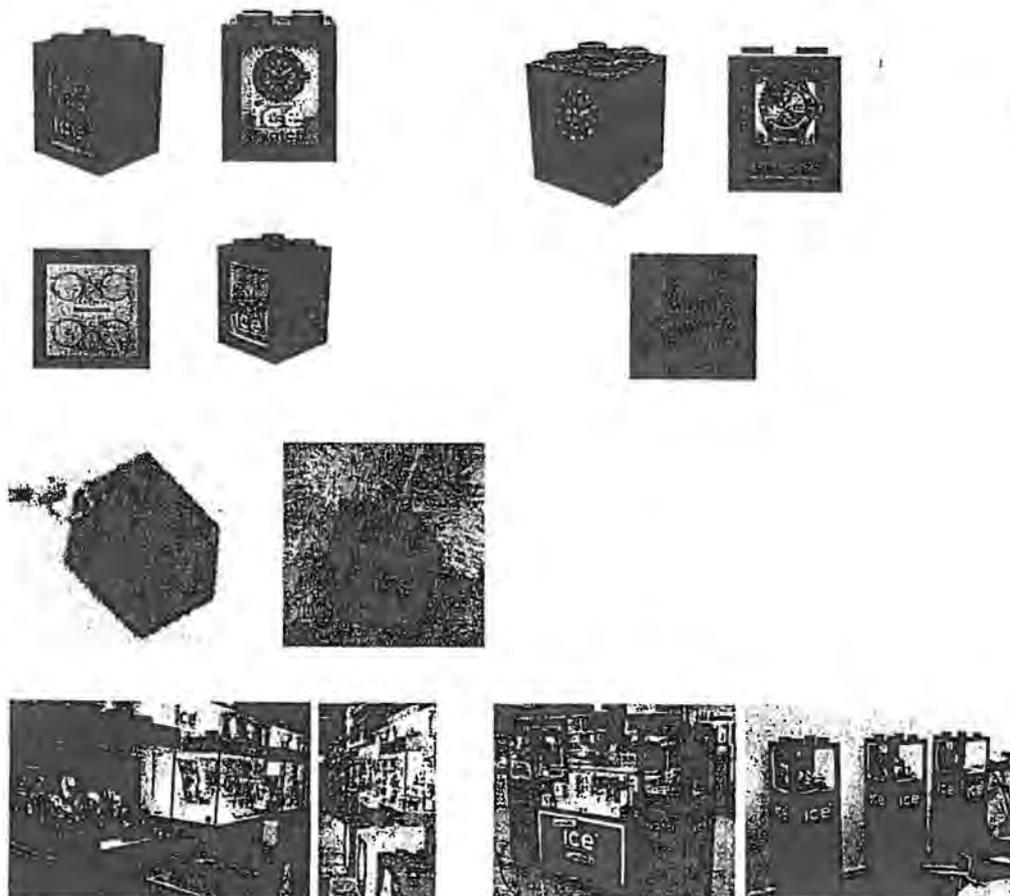
Nous, **Michèle LAURENT**, Vice-Président au Tribunal de Commerce de Bruxelles, siégeant à l'audience publique des Actions en Cessation - Salle E, Boulevard de Waterloo, 70 à 1000 Bruxelles, en remplacement du Président légalement empêché, assistée de **Hilde VAN DER POORTEN**, Greffier ;

Statuant contradictoirement,

disons la demande reconventionnelle non fondée, en déboutons la demanderesse ;

disons la demande principale fondée dans la mesure ci-après :

constatons qu'en faisant usage des emballages, des meubles présentoirs, des pendentifs et des articles de décoration ci-dessous :

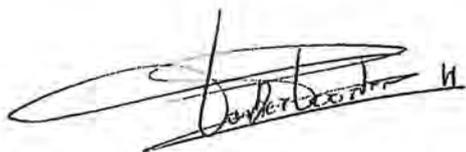


**TKS se rend coupable de pratiques commerciales déloyales au sens de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ;**

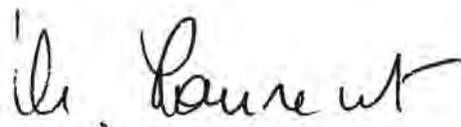
**ordonnons à TKS la cessation de tout usage des emballages, meubles et présentoirs, pendentifs et articles de décoration reproduits ci-dessus, sous peine d'une astreinte de DEUX CENTS Euros par infraction distincte et de DIX MILLE Euros par jour de retard à se conformer à cette interdiction, à dater de la signification du présent jugement ;**

**condamnons TKS aux dépens liquidés pour la demanderesse à l'action principale à DEUX CENT SEPTANTE HUIT Euros SOIXANTE NEUF Cents (citation) et à ONZE MILLE Euros (indemnité de procédure) et pour la défenderesse à l'action principale, à ONZE MILLE Euros (indemnité de procédure) ;**

Ainsi jugé et prononcé en audience publique des actions en cessation du  
5 -12- 2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Van der Poorten', with a large, sweeping flourish above the name.

**H. VAN DER POORTEN**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Laurent', written in a cursive style.

**M. LAURENT**