

Texte pseudonymisé

Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.

Arrêt N° 39/24 - III – CIV

Arrêt civil

Audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre

Numéro CAL-2022-00331 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre,
Marc WAGNER, conseiller,
Martine DISIVISCOUR, conseiller,
Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

- 1) **PERSONNE1.)**, demeurant à L-ADRESSE1.),
- 2) **la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.**, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- 3) **la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.**, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Michèle BAUSTERT, en remplacement de l'huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg, du 21 février 2022,

comparant par la société à responsabilité limitée KOENER & MINES s.à r.l., inscrite sur la liste V du tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-4830 Rodange, 33, route de Longwy, représentée aux fins de la présente procédure par un de ses gérants actuellement en fonctions, Maître Robert MINES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui a déposé son mandat,

e t :

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d'Etat actuellement en fonctions, établi à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, et pour autant que de besoin par le Ministre de la Culture, ayant dans ses attributions le Service des sites et monuments nationaux,

intimé aux fins du susdit exploit BAUSTERT,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 6 juin 2023.

Par acte d'huissier du 20 avril 2018, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l'ETAT) a fait assigner PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir constater la nullité de l'enregistrement de la marque « *Café restaurant bistrot brasserie ENSEIGNE0.)* » (numéroNUMERO3.) et de la reproduction de la marque figurative (numéroNUMERO4.) par PERSONNE1.), partant, de voir ordonner la radiation de la marque « *Café restaurant bistrot brasserie ENSEIGNE0.)* » (numéro NUMERO5.) et de la reproduction de la marque figurative (numéro NUMERO6.) du registre de marques auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle et de voir ordonner la cessation de l'utilisation par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) de l'enseigne « *Café ENSEIGNE0.)* », sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de continuation de l'utilisation de cette enseigne.

Par acte d'huissier du 8 mars 2019, l'ETAT a assigné la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) devant le même tribunal aux fins de voir ordonner la cessation de l'utilisation par la société SOCIETE2.) de l'enseigne « *Café ENSEIGNE0.)* », sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de continuation de l'utilisation de cette enseigne.

Par ordonnance du 25 mars 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.

Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement, a reçu les demandes principales et reconventionnelles en la forme et, avant tout autre progrès en cause, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre aux parties de prendre position quant à la version applicable de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après la CBPI).

Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement et en continuation du jugement du 25 mai 2021, a :

- déclaré la demande principale recevable et fondée,
- déclaré nul l'enregistrement de la marque verbale « *Café restaurant bistrot brasserie ENSEIGNE0.)* » auprès de l'OBPI sous le numéro NUMERO3.),
- ordonné sa radiation du Registre de l'OBPI,
- déclaré nul l'enregistrement de la marque figurative « *SOCIETE3.) Sàrl SOCIETE1.)* » auprès de l'OBPI sous le numéro NUMERO4.),
- ordonné sa radiation du Registre de l'OBPI,
- ordonné la cessation de l'utilisation de l'enseigne « *SOCIETE3.)* » par PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.), sous astreinte de 1.000 euros par jour de continuation de l'utilisation de cette enseigne à compter de deux mois à partir de la signification du jugement, l'astreinte étant plafonnée au montant de 500.000 euros,
- condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) à payer à l'ETAT une indemnité de 3.000 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
- débouté PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) de leurs demandes en allocation d'une indemnité sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré a dit qu'en l'espèce, la version de la CBPI en vigueur entre le 1^{er} octobre 2013 et le 1^{er} juin 2018 était

applicable, étant donné que l'enregistrement des marques litigieuses avait eu lieu le 31 mai 2017.

Au vu de la combinaison de l'enseigne « *Café ENSEIGNE0.)* » avec la location d'un café et restaurant et eu égard aux stipulations expresses du contrat de bail signé entre la société SOCIETE4.) et la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.), visant à ne pas dénaturer le concept et le local préexistant du « *SOCIETE3.)* » et eu égard aux circonstances ayant entouré le dépôt des marques litigieuses, le tribunal a retenu qu'PERSONNE1.) avait effectué ledit dépôt de mauvaise foi, au sens de l'article 2.4 f. de la CBPI, auquel renvoie l'article 2.28 (3) de la même Convention.

Le tribunal en a conclu que l'enregistrement de la marque verbale « *Café restaurant bistrot brasserie ENSEIGNE0.)* » et de la marque figurative « *SOCIETE3.) Sarl SOCIETE1.)* » était nul, en application de l'article 2.4 f) de la version 2013 de la CBPI et que sa radiation du Registre de l'OBPI devait être ordonnée.

La juridiction du premier degré a encore considéré qu'PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) avaient commis une faute consistant en l'utilisation illicite d'une enseigne appartenant au fonds de commerce détenu par l'ETAT - dont l'intérêt était, en l'espèce, le maintien du patrimoine historique et culturel du site ferroviaire à tradition nationale voire régionale - causant ainsi un préjudice à l'ETAT, résultant d'un détournement du public, qui se méprenait sur le vrai « *Café ENSEIGNE0.)* », soit celui appartenant au Parc Industriel et Ferroviaire du site du ADRESSE4.).

La demande en cessation de l'utilisation illicite de l'enseigne « *SOCIETE3.)* », sous peine d'astreinte a, dès lors, été déclarée fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

De ce jugement, qui leur a été signifié le 19 janvier 2022, PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) ont régulièrement relevé appel par acte d'huissier du 21 février 2022.

Les appelants demandent à la Cour de constater que l'ETAT n'est pas propriétaire du fonds de commerce « *SOCIETE5.)* », ni, par conséquent, de la marque « *ENSEIGNE0.)* », de sorte qu'il n'a pas « *qualité d'intéressé pour à agir* ».

Les appelants demandent partant à voir « *réviser la déclaration de nullité* » de l'enregistrement de la marque verbale « *Café restaurant bistrot Brasserie*

ENSEIGNEO.) », auprès de l'OBPI sous le numéro NUMERO3.) et s'opposent à sa radiation du Registre de l'OBPI.

Ils demandent également à voir « *réviser la déclaration de nullité* » de l'enregistrement de la marque figurative « *Café ENSEIGNEO.)* », auprès de l'OBPI sous le numéro NUMERO4.) et s'opposent à sa radiation du Registre de l'OBPI.

Ils demandent encore à la Cour de ne pas ordonner la cessation, sous peine d'astreinte, de l'utilisation de l'enseigne « *Café ENSEIGNEO.)* » par PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) et de débouter l'ETAT de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour la première instance.

Ils sollicitent, par ailleurs, la condamnation de l'ETAT à leur payer le montant réclamé à titre d'indemnité de procédure en première et à payer à chacun d'eux le montant de 25.000 euros, à titre d'indemnité pour procédure abusive et vexatoire, par réformation du jugement entrepris.

Ils réclament enfin une indemnité de procédure de 10.000 euros pour l'instance d'appel et concluent à la condamnation de l'ETAT aux frais et dépens des deux instances.

A l'appui de leur recours, les parties appelantes font valoir que les éléments essentiels d'un fonds de commerce sont ceux sans lesquels son exploitation ne serait pas possible, en l'occurrence le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, les éventuels licences et brevets, le know-how etc.

Elles rappellent que le « *Parc Industriel et Ferroviaire du ADRESSE4.)* » a été créé par décision de l'ETAT en 1984 et que, dans le périmètre de celui-ci se trouve l'immeuble dans lequel a été exploité le bar-restaurant « *ENSEIGNEO.)* », que l'immeuble a été vendu à l'ETAT le 2 mai 1986, que l'ETAT a loué l'immeuble successivement à plusieurs personnes physiques, avant de le louer à la société SOCIETE6.) en 1996 et ensuite à la société SOCIETE4.), à partir du 1^{er} janvier 2006.

Les appelants soutiennent que le contrat de bail conclu entre l'ETAT et la société SOCIETE4.) porte sur « *une maison d'habitation et de commerce avec dépendances* » et ne fait pas état de la location d'un fonds de commerce.

Ils ajoutent que le fonds de commerce exploité par les anciens propriétaires des lieux, à savoir les époux PERSONNE3.), s'est éteint avec la fermeture du café avant la vente de l'immeuble à l'ETAT, de sorte qu'il n'a pu y avoir vente d'un fonds de commerce à l'ETAT.

Ce serait encore à tort que l'ETAT soutiendrait avoir procédé à une location-gérance du fonds de commerce litigieux.

La société SOCIETE4.) aurait sous-loué l'immeuble à la société SOCIETE7.), dont le gérant et propriétaire aurait été PERSONNE4.).

Sous la gérance de ce dernier, le café « *ENSEIGNE0.)* » aurait été un endroit déserté par les clients.

Au bord de la faillite, PERSONNE4.) aurait revendu sa société à PERSONNE1.) pour le prix de 200.000 euros. L'acquisition aurait porté sur l'actif et le passif de la société, en ce compris le fonds de commerce du café exploité sur le site du ADRESSE4.).

Un contrat de bail commercial aurait été conclu entre les sociétés SOCIETE4.) et la société SOCIETE1.) en 2008 et, sous l'impulsion d'PERSONNE1.), le café serait devenu un lieu incontournable et aurait réalisé des profits.

Fort de cette réussite, PERSONNE1.) aurait, en accord avec la société SOCIETE1.), procédé à l'enregistrement de la marque verbale « *Café restaurant bistrot brasserie ENSEIGNE0.)* » et de la marque figurative « *SOCIETE3.)* » auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle, en mai 2017.

Le 8 janvier 2018, l'enseigne commerciale « *SOCIETE3.)* » aurait été cédée à la société SOCIETE2.) par la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) aurait concédé un droit d'utilisation de ses marques à la société SOCIETE2.).

Les parties appelantes font valoir qu'à la suite de la résiliation du contrat de bail commercial en 2017, la propriété du fonds de commerce était restée acquise à la société SOCIETE1.), qui aurait été libre de décider du transfert dudit fonds à un autre endroit ainsi que de sa cession.

L'ETAT conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des parties appelantes à tous les frais et dépens de l'instance d'appel.

Il réclame une indemnité de procédure de 5.000 euros et sollicite le rejet des demandes des parties appelantes en allocation d'indemnités de procédure et d'indemnités pour procédure abusive et vexatoire.

L'ETAT expose avoir acquis le café « *ENSEIGNE0.)* » sur le site du ADRESSE4.) à Differdange en 1986, dans l'intérêt de la préservation du patrimoine historique et culturel du pays, l'établissement, inauguré en 1872, constituant un « *lieu incontournable pour les touristes et connaisseurs de la tradition minière et ferroviaire de Luxembourg* ».

L'ETAT aurait procédé à la rénovation du café, qui aurait rouvert ses portes en 1987.

Le café aurait été exploité par la société SOCIETE1.) du 1^{er} janvier 2007 au 31 octobre 2017, date à laquelle cette dernière aurait dû être expulsée par huissier de justice, à la suite de la résiliation du contrat de bail, avec effet au 31 décembre 2015, et l'expiration de deux sursis commerciaux.

Le gérant de la société, PERSONNE1.), aurait alors ouvert un nouvel établissement à Lasauvage, à moins de 5 km du café historique, qu'il aurait également dénommé « *Café ENSEIGNE0.)* ». Il aurait, en outre, déposé la marque verbale « *Café restaurant bistrot brasserie ENSEIGNE0.)* » et la reproduction de la marque figurative représentant l'immeuble sis à ADRESSE4.) auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle, tentant ainsi de « *s'approprier illégalement une partie du patrimoine luxembourgeois* ».

L'ETAT considère que c'est à juste titre que la juridiction de première instance a fait droit à ses demandes en radiation des marques et ordonné la cessation de l'utilisation de l'enseigne par PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.).

L'ETAT explique ne jamais avoir directement exploité le café litigieux, mais avoir eu recours à la société SOCIETE6.), devenue société SOCIETE4.), qui aurait conclu des contrats de sous-location avec des commerçants. Les gérants successifs exploiteraient le café dans un cadre défini, les contrats de location et de sous-location conclus entre l'ETAT, la société SOCIETE4.) et les exploitants reflétant l'objectif de l'ETAT de préserver les caractéristiques du café « *ENSEIGNE0.)* » en raison de son appartenance au patrimoine culturel et architectural du site.

L'ETAT fait valoir que l'argumentation des appelants quant au défaut de qualité à agir dans son chef est doublement fautive, au motif que, d'un côté, l'action en nullité prévue à l'article 2.28 (3) b de la CBPI serait ouverte à « *tout intéressé* » et, de l'autre, l'ETAT serait bien le propriétaire du fonds de commerce litigieux.

En effet, en date du 2 mai 1986, la famille PERSONNE3.) lui aurait cédé non seulement l'immeuble et ses dépendances, mais également le fonds de commerce qui y était attaché.

Ledit fonds de commerce n'aurait pas disparu du fait de l'interruption provisoire de l'exploitation en raison des travaux de rénovation entre mai 1986 et juin 1987.

Même à supposer que tel fût le cas, il y aurait lieu de retenir que l'ETAT a créé un nouveau fonds de commerce par l'intermédiaire de la société SOCIETE6.) et qu'il a fait exploiter ce fonds de commerce sous le régime de la location-gérance.

L'ETAT donne à considérer que la clientèle est l'élément essentiel du fonds de commerce et qu'il a « *réuni tous les éléments qui permettent d'entreprendre une exploitation commerciale susceptible de retenir une clientèle actuelle et certaine* », ces éléments consistant, en l'espèce, en « *l'immeuble et son passé historique, sa localisation au sein du site touristique, l'utilisation de l'enseigne historique « ENSEIGNE0.)* », *l'aménagement d'un mobilier et d'une décoration spécifique, les jours et heures d'ouverture calquées sur celles du site touristique, l'exploitation du café dans la tradition et conformément au concept global du Parc Industriel et Ferroviaire, la restauration de type bourgeoise comprenant des spécialités luxembourgeoises ainsi que les offres spéciales pour les visiteurs du parc.* »

L'ETAT estime qu'en toutes hypothèses, le fonds de commerce « SOCIETE5.) » a existé bien avant son exploitation par la société SOCIETE1.).

Il fait valoir que la société SOCIETE1.) n'a pu transmettre la propriété de l'enseigne, étant donné qu'elle n'en était jamais la propriétaire.

La cession de l'enseigne par la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.) par convention du 8 janvier 2018 lui serait partant inopposable.

Par ailleurs, la société SOCIETE2.) ne saurait prétendre avoir acquis l'enseigne de bonne foi, dans la mesure où l'un de ses administrateurs serait PERSONNE1.).

L'ETAT ajoute que l'article 2276, alinéa 1^{er} du Code civil, aux termes duquel, « *en fait de meubles, possession vaut titre* », n'est pas applicable en matière de biens immatériels.

L'ETAT estime que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le dépôt de la marque verbale et de la marque figurative litigieuses a été effectué de mauvaise foi, PERSONNE1.) n'ayant pu ignorer l'antériorité de l'enseigne « SOCIETE3.) » et ayant agi dans le but d'empêcher l'utilisation de ladite enseigne par les nouveaux locataires de la société SOCIETE4.).

Appréciation de la Cour

Tel que l'ont retenu les juges de première instance, c'est la CBPI dans sa version en vigueur entre le 1^{er} octobre 2013 et le 1^{er} juin 2018, qui est applicable au présent litige, l'enregistrement des marques litigieuses ayant eu lieu le 31 mai 2017.

- quant à la compétence

Aux termes des dispositions de l'article 4.5, paragraphe 1^{er}, de la CBPI, « *les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la présente convention.* »

L'article 4.6 de la même convention prévoit que « *sauf attribution contractuelle de compétence judiciaire territoriale, celle-ci se détermine, en matière de marques ou de dessins ou modèles, par le domicile du défendeur ou le lieu où l'obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée [...].* »

Etant donné que les parties au litige n'ont pas convenu d'une attribution de compétence judiciaire territoriale et que le domicile d'PERSONNE1.) et le siège social des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) se situent au Grand-Duché de Luxembourg, c'est à juste titre que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg s'est reconnu compétent pour connaître du litige.

- quant à la recevabilité

Les parties appelantes dénie la qualité et l'intérêt à agir à l'ETAT.

La demande de l'ETAT est basée sur l'article 2.28 (3) de la CBPI, qui prévoit que « *Pour autant que le titulaire de l'enregistrement antérieur ou le tiers visé à l'article 2.4, sous d et et f, prenne part à l'action, tout intéressé peut invoquer la nullité [...] b. de l'enregistrement qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 2.4, sous d, e et f ; [...] la nullité résultant de l'article 2.4, sous e et f, doit être invoquée dans un délai de cinq années à compter de la date de l'enregistrement [...].* »

Aux termes de l'article 2.4 de la CBPI, « *n'est pas attributif du droit à la marque :*

[...]f. l'enregistrement d'une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi, notamment :

1°. le dépôt, effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années sur le

territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, par un tiers qui n'est pas consentant ;

2° [...]. »

La qualité pour agir peut être définie comme le titre juridique permettant à une personne d'invoquer en justice le droit dont elle demande la sanction (cf. G. Couchez, Procédure civile, Sirey, 5e éd., n° 156).

Il est généralement admis qu'il suffit que le demandeur se prétende être le titulaire du droit dont il demande la sanction pour que la qualité pour agir lui soit reconnue et que la demande soit recevable, sous ce rapport. Autrement dit, la question de savoir si le demandeur est réellement titulaire du droit litigieux n'a aucune incidence au stade de la recevabilité, mais relève du fond du litige.

Pour pouvoir agir en justice, il faut avoir un intérêt né et actuel. Le droit à l'origine d'une action ne doit pas nécessairement être un droit subjectif défini, tel que le droit de propriété ou de créance. Il suffit qu'une atteinte soit portée aux intérêts légitimes de quelqu'un. L'intérêt est partant fonction de l'utilité que le demandeur escompte de son action en justice.

Il est admis que la notion de « *tout intéressé* » reprise dans les articles 2.27 et 2.28 de la CBPI relatifs à l'extinction des droits, respectivement aux nullités est à interpréter de façon identique (voir dans ce sens Th. Van Innis, Les signes distinctifs, Larcier, p. 498, n° 611).

L'existence d'un simple intérêt moral dans le chef du demandeur est suffisante (A. Braun et E. Cornu, Précis des marques, 5^e édition, Larcier, 2009, n° 534).

Dans la mesure où l'ETAT se prévaut de son projet de mise en valeur du site du ADRESSE4.) et de l'usage fait de l'enseigne Café ENSEIGNE0.) sur ledit site, antérieurement au dépôt de la marque du même nom par PERSONNE1.), il doit être considéré comme ayant qualité et intérêt à agir en annulation de l'enregistrement de cette marque.

La demande en nullité, formulée dans l'assignation du 20 avril 2018, soit dans le délai de cinq ans à compter de l'enregistrement de la marque par PERSONNE1.), en date du 15 mai 2017, est, dès lors, recevable.

- *quant au fond*

Dans la mesure où les exemples indiqués sous 1° et 2° de l'article 2.4, f. de la CBPI ne sont pas limitatifs, il faut admettre que le nom commercial et l'enseigne peuvent bénéficier de la protection (cf. A. Braun et E. Cornu, op.cit., n° 137 ; Cour d'appel, 12 juin 2019, n° 42362 du rôle).

L'article 2.4, f. de la CBPI peut, dès lors, être invoqué en cas de dépôt d'une marque pour des produits ou services similaires, effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal et de bonne foi faite sur le territoire Benelux, d'un nom commercial ou d'une enseigne au cours des trois années précédant le dépôt, par un tiers dont le consentement n'est pas acquis.

Tel que l'a souligné la juridiction du premier degré, en se référant à l'arrêt C-320/12 de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant l'interprétation à donner à la notion de « *mauvaise foi* » figurant à l'article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise une marque au moment du dépôt de sa demande qui peut être confondue avec la marque dont l'enregistrement est demandé, ne suffit toutefois pas, à elle seule, à établir l'existence de la mauvaise foi du demandeur, de sorte qu'il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement pour établir l'existence de la mauvaise foi du demandeur.

Il appartient donc à l'ETAT, qui invoque la nullité de l'enregistrement des marques verbale et figurative, d'établir l'usage normal et de bonne foi, dans son propre chef, de l'enseigne litigieuse au cours des trois années ayant précédé le dépôt de la marque par PERSONNE1.), le fait que ce dernier avait connaissance ou ne pouvait légitimement ignorer cet usage, ainsi que les circonstances permettant de conclure à la mauvaise foi d'PERSONNE1.) au moment dudit dépôt.

L'ETAT soutient qu'il est le propriétaire du fonds de commerce connu sous l'enseigne « *Café ENSEIGNEO.* », ce que les appelants contestent.

Le fonds de commerce est une universalité de fait, une universalité mobilière, qui ne doit pas se confondre avec l'un de ses éléments (cf. Cour d'appel, 7 mars 2012, n° 34544 du rôle, Pas. 37, 340). Il est composé d'une masse de biens, à savoir, d'une part des éléments incorporels, la clientèle, le nom commercial, l'enseigne, et le droit au bail et, d'autre part, des éléments corporels, à savoir l'outillage et les marchandises. Ces biens sont unis par une affectation commune (cf. Dalloz, répertoire de droit commercial, *verbo* Fonds de commerce, n° 1 et n° 155 et suiv.) La doctrine et la jurisprudence s'accordent pour dire que la clientèle est le seul élément essentiel du fonds de commerce, dès lors qu'un fonds est inconcevable sans clientèle, c'est-à-dire sans une possibilité d'exploitation, une possibilité de rapports avec les clients, les autres éléments du fonds n'étant que des accessoires, puisqu'ils tendent

tous à rallier les clients, à les attirer, à les retenir, à faciliter les rapports entre le commerçant et le client (cf. *ibid.*, n° 104 ; Cour d'appel, 12 novembre 2014, n° 40366 du rôle).

Il est constant en cause qu'en date du 2 mai 1986, l'ETAT a acquis l'immeuble dans lequel se trouvait le café inauguré en 1872 et connu sous l'enseigne « *ENSEIGNE0.)* », de l'épouse et des enfants de feu PERSONNE5.), décédé 17 avril 1985, les parties venderesses ayant décidé de ne pas continuer l'exploitation de l'entreprise familiale.

C'est à juste titre que les juges de première instance ont dit que « *le fonds de commerce n'a pas disparu, ni par la vente à l'ETAT, ni par les travaux de rénovation* ».

Il résulte, en effet, du dossier que l'immeuble a été acquis par l'ETAT dans le but de préserver le site et notamment le Café ENSEIGNE0.), de sorte qu'il faut admettre que l'intention des parties au contrat de vente immobilière portait accessoirement sur la transmission du fonds de commerce, étant rappelé que la propriété d'un fonds de commerce se transmet *solo consensu* (cf. H. De Page, *Traité élémentaire de droit civil belge*, tome IV, 3^e éd., 1972, p. 320).

Par ailleurs, une interruption d'activité due à la réalisation de travaux n'emporte pas nécessairement la disparition du fonds de commerce (cf. en ce sens : Cass.com.fr. 26 janvier 1993, n° 91-16.417, RJDA, 6/93, n° 498).

Ainsi, la fermeture provisoire du café pendant un peu plus d'un an en raison de travaux de rénovation entrepris par l'ETAT n'a, en l'espèce, pas entraîné la disparition du fonds de commerce, dans la mesure où la clientèle, composée primordiallement de promeneurs et de visiteurs du site, s'est reconstituée à la réouverture.

Il est constant en cause que l'ETAT a mis en location ledit immeuble, notamment par la signature de baux commerciaux successifs avec la société SOCIETE6.) en 1988 et 1997 et avec la société SOCIETE4.) en 2006 et 2015.

Les sociétés SOCIETE6.) et SOCIETE4.) ont sous-loué l'immeuble à des exploitants successifs. Ainsi, la société SOCIETE4.) et la société SOCIETE1.) ont été liées par un contrat de sous-location au cours de la période du 1^{er} janvier 2007 au 31 octobre 2017.

L'ETAT fait valoir qu'il a conservé la propriété du fonds de commerce et que la gestion dudit fonds de commerce s'est exercée sous le régime de la location-gérance.

La location-gérance ou gestion libre est établie lorsque, même en l'absence de tout contrat organisant les relations entre parties et de toute redevance convenue, un commerçant indépendant exploite à ses risques et périls le fonds qui lui a été concédé par le propriétaire (cf. L. Vogel, Traité de droit des affaires, 19^e éd., L.G.D.J., tome 1, V.1, 2010, p. 422, n^o 472 ; Cass.com. fr., 23 mars 1999, Bull.civ., 4, n^o 71).

Tel que le soutient, à bon droit, la partie intimée, il n'y a, en effet, pas de contradiction entre le fait de donner un fonds de commerce en location-gérance à une personne et le fait de lui donner parallèlement en location l'immeuble dans lequel elle exploite le fonds de commerce.

En l'espèce, il résulte de l'agencement des contrats de bail et de sous-bail, conclus respectivement entre l'ETAT et la société SOCIETE4.) et la société SOCIETE4.) et la société SOCIETE1.), que l'ETAT a entendu préserver le caractère authentique du SOCIETE3.), intimement lié au patrimoine culturel et architectural du site.

Ainsi, l'objet du bail est désigné comme suit : « *une maison d'habitation et de commerce avec dépendances connue sous l'enseigne « Café ENSEIGNE0.)* ».

Aux termes des contrats, les preneurs s'engagent notamment « *à exploiter le café-restaurant dans la tradition du café, et conformément au concept global du Parc Industriel et Ferroviaire du site du ADRESSE4.), connu par les parties.* »

Les contrats précisent encore que « *la restauration doit consister exclusivement en une cuisine bourgeoise comprenant également des spécialités luxembourgeoises* », que le « *style du café-restaurant, l'intérieur et l'extérieur ne doivent pas changer* » et que « *le changement des décors et des papiers-peints existants est strictement interdit* ».

Les contrats contiennent finalement des stipulations quant aux périodes et quant aux heures d'ouverture.

Il faut déduire de ces éléments que, même en l'absence de stipulations expresses à cet égard, les relations contractuelles entre parties aux contrats de bail et de sous-bail ne se sont pas limitées au bail commercial de l'immeuble dans lequel se trouve le café, mais ont également porté sur la location-gérance du fonds de commerce appartenant à l'ETAT et ayant existé avant la conclusion des contrats.

C'est donc à tort que la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) soutiennent s'être vu transmettre, voire avoir créé un fonds de commerce en leur qualité de sous-locataires du SOCIETE3.) au cours de la période de 2007 à 2017.

Le fait que la société SOCIETE1.) ait investi dans l'exploitation est sans pertinence à cet égard, étant donné que le contrat de bail et le contrat de sous-bail prévoient expressément que les modifications et réaménagements éventuellement effectués par le preneur requièrent l'autorisation expresse du bailleur et que, sauf accord contraire, ceux-ci restent acquis à la partie bailleuse, sans frais, ni débours.

Il résulte de ce qui précède qu'PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ne sauraient se prévaloir de la propriété du fonds de commerce et de ses composantes et que la cession de l'enseigne « *Café ENSEIGNE0.)* » à la société SOCIETE2.) en date du 8 janvier 2018 est inopposable à l'ETAT.

Il convient partant de retenir que l'ETAT a fait un usage de bonne foi de ladite enseigne par l'intermédiaire de la société SOCIETE4.), locataire des locaux, ainsi que des sous-locataires successifs, pendant de longues années et notamment au cours des trois années précédant le dépôt de la marque verbale « *Café restaurant bistrot brasserie ENSEIGNE0.)* » et de la marque figurative « *SOCIETE3.) Sarl SOCIETE1.)* », en date du 15 mai 2017, ce dont PERSONNE1.) avait nécessairement connaissance.

La Cour déduit ensuite de la circonstance que le dépôt litigieux a été effectué au moment où PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont été confrontés à la non-prolongation du bail commercial signé avec la société SOCIETE4.), que ces derniers ont agi dans l'intention de s'accaparer la clientèle du SOCIETE3.) implanté sur le site du ADRESSE4.), au détriment de l'ETAT, propriétaire du fonds de commerce, ainsi que du nouvel exploitant du café, la société SOCIETE8.), en créant une méprise sur le « *vrai* » Café ENSEIGNE0.) dans le chef de ladite clientèle.

C'est, dès lors, à juste titre que les juges de première instance ont dit que la mauvaise foi d'PERSONNE1.) au moment du dépôt était établie.

Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'enregistrement de la marque verbale « *Café restaurant bistrot brasserie ENSEIGNE0.)* » et de la marque figurative « *SOCIETE3.) Sarl SOCIETE1.)* » est nul et qu'il en a ordonné la radiation du Registre de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle.

Il y a encore lieu à confirmation du jugement entrepris - par adoption des motifs des juges de première instance - en ce qu'il a ordonné la cessation de

l'utilisation illicite de l'enseigne, sous peine d'une astreinte, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Eu égard à l'issue du litige, le jugement entrepris est également à confirmer en ce qu'il a débouté PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) de leurs demandes en obtention d'une indemnité de procédure pour la première instance et en obtention d'indemnités du chef de procédure abusive et vexatoire et en ce qu'il a condamné lesdites parties aux frais et dépens de la première instance.

Comme il serait inéquitable de laisser à charge de l'ETAT l'entièreté des sommes non compris dans les dépens, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour la première instance est à déclarer fondée à concurrence du montant de 3.000 euros, par confirmation du jugement attaqué et il y a lieu de déclarer fondée sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel à concurrence du même montant.

Par courrier du 4 mai 2023, le mandataire de la partie appelante a déclaré avoir déposé son mandat.

Aux termes de l'article 197 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent révoquer leur avocat sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugements obtenus contre l'avocat révoqué et non remplacé, sont valables.

En application de l'article 76 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour statuera par arrêt contradictoire au vu des éléments dont elle dispose.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,

dit l'appel non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de leurs demandes en obtention d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel,

condamne PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), chacun pour sa part, à payer à

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l'instance d'appel,

condamne PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Maître Patrick KINSCH, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Alain THORN, président de chambre, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.