

Arrêt civil

Audience publique du 19 décembre deux mille douze

Numéro 37759 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre;

Odette PAULY, premier conseiller;

Pierre CALMES, conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée H),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN d'Esch/Alzette en date du 22 juillet 2011,

comparant par Maître Erwin SOTIRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée B),

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 22 juillet 2011,

comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par contrat de bail du 21 janvier 1985, P), en sa qualité de propriétaire, donne en location à la société Brasserie Nationale l'« immeuble d'habitation et de commerce avec privilège de cabaretage y attaché » sis à Luxembourg, 79, rue X, « connu sous l'enseigne <Café des T)> », Brasserie Nationale donnant ensuite, notamment, par contrats de bail du 8 octobre 1985 et du 15 octobre 1988, ce même « immeuble d'habitation et de commerce avec privilège de cabaretage y attaché » sis 79, rue X, « connu sous l'enseigne <Café des T)> », en sous-location sous forme d'un « contrat de bail avec accord d'achat exclusif », ce dernier accord étant conclu avec les sous-locataires -y désignés comme « clients »-, et prévoyant qu'il est conclu dans l'intérêt du commerce des « clients ... sis à Luxembourg, rue X, 79, connu sous l'enseigne <Café des T)> ... ».

Par la suite, suivant contrat de bail du 12 octobre 1993, le nouveau propriétaire des lieux, V), donne en location à Brasserie Nationale, l'« immeuble d'habitation et de commerce avec privilège de cabaretage y attaché » sis à Luxembourg, 79, avenue X, « connu sous l'enseigne <Café des T)> », et par contrat de bail avec accord d'achat exclusif du 27 septembre 1993, Brasserie Nationale donne en location à « Café des T) S.AR.L. », « partie d'un immeuble d'habitation et de commerce avec privilège de cabaretage y attaché » sis à Luxembourg, 79, avenue X, « connu sous l'enseigne <Café des T)> », plus précisément, les « rez-de-chaussée, premier étage et cave » dudit immeuble, l'accord d'achat exclusif portant le même libellé que celui reproduit ci-avant.

Par contrat de bail du 3 juin 1998, Brasserie Nationale donne en location à T) S.AR.L., « partie d'un immeuble d'habitation et de commerce avec privilège de cabaretage y attaché », sis à la même adresse, « connu sous l'enseigne <Café des T)> », le bail portant sur les rez-de-chaussée, premier étage et cave dudit immeuble, l'accord d'achat exclusif conclu en même temps étant, comme tous les autres accords d'achat exclusifs, conclu avec les locataires de Brasserie Nationale desdits lieux, dans l'intérêt du commerce des « clients » « ... sis à Luxembourg, rue X, 79, connu sous l'enseigne <Café des T)> ».

Par acte notarié du 30 juin 2005, est constituée H) S.AR.L. ayant pour objet « la commercialisation de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec hébergement de moins de dix chambres et restauration, ... ».

Par « Acte de Cession de Fonds de Commerce » du 2 août 2005, T) S.AR.L. cède pour le prix de 61.500.- euros à H) S.AR.L. le fonds de

commerce du « débit de boissons connu sous le nom *Café des T*) exploité au 79 avenue X ... ».

Le fonds de commerce comprend, entre autres, les « clientèle attachée au Fonds, achalandage y attaché, ... droit exclusif pour le Cessionnaire de se dire successeur du Cédant dans l'exploitation du Fonds ».

Par contrat du 11 août 2005, H) S.A.R.L. conclut un contrat d'ouverture de crédit bancaire d'un montant de 75.000.- euros destiné aux « reprise du fonds de commerce du café <T> et financement des travaux de rénovation à effectuer ».

Suivant courrier du 16 juin 2008, M) S.A., société du groupe Brasserie Nationale, fait savoir à H) S.A.R.L., dont le bail expire le 30 septembre 2008, qu'elle est disposée à lui accorder un nouveau bail à partir du 1^{er} octobre 2008 portant sur l'immeuble sis au 79, avenue X, aux conditions, entre autres, d'accepter l'immeuble dans l'état où il se trouve et de donner pleine décharge tant au propriétaire qu'à M) S.A., « pour ce qui est de tous réparations et travaux, de quelque nature qu'ils soient, y compris les grosses réparations et les réparations autres que locatives, qui sont ou deviendraient pendant la durée du bail nécessaires ou simplement utiles ». « Vous renoncez d'ores et déjà et pour lors à toute contribution et prestation de la part du propriétaire et de nous-mêmes dans ce contexte ».

Les conditions auxquelles la conclusion d'un nouveau bail de trois ans à partir du 1^{er} octobre 2008 est soumise, prévoient encore que « Tous réparations et travaux, de quelque nature qu'ils soient y compris les grosses réparations et les réparations autres que locatives, qui sont ou deviendraient pendant la durée du bail nécessaires ou simplement utiles sont à votre charge exclusive, c'ad que vous devez les faire effectuer à vos propres frais, étant précisé qu'en notre qualité de bailleur nous disposons d'un droit de regard sur ces travaux et que les plans devront nous être soumis pour accord préalablement au début des travaux ».

« ... tout accord à intervenir entre parties devra être formalisé par contrat de bail avec accord d'approvisionnement dont les clauses seront pour le surplus mutatis mutandis identiques au contrat venant à échéance le 30 septembre 2008 ». « ... ».

Le 4 mai 2009, H) S.A.R.L. dépose au Registre des Marques Benelux, sous le numéro 1180988 et pour les classes 35, 41 et 43, la marque figurative composée des termes « Café des T) », précédés du dessin d'un tramway.

A l'expiration des deux sursis commerciaux judiciaires, H) S.A.R.L. quitte les lieux le 10 mai 2009.

Le 18 mai 2009, M) S.A. et DC) (« clients ») concluent, en même temps que le contrat de bail, un accord d'approvisionnement prévoyant, aux termes des « conditions particulières », qu'il est conclu dans l'intérêt du commerce des clients « ... sis à 2311 Luxembourg, avenue X no 79, connu sous l'enseigne <Café des T>», et comprenant l'immeuble entier avec privilège de cabaretage y attaché, ... ».

Par acte notarié du 21 septembre 2009, DC) constitue B) S.AR.L., qui contracte les droits et obligations ci-avant envers M) SA..

Se prévalant de ce qu'elle est titulaire de la marque Benelux « Café des T) » déposée le 4 mai 2009 et enregistrée le 10 août 2009, de ce que B) S.AR.L. annonce dans un hebdomadaire luxembourgeois l'ouverture « d'un nouveau café dénommé <Café des T> » pour le 4 décembre 2009, de ce que la mise en demeure lui adressée par lettre recommandée du 4 décembre 2009 afin qu'elle cesse sans délai l'utilisation de la dénomination sociale « Café des T) » reste vaine, soutenant qu'il existe entre la marque de H) S.AR.L. et le « signe <Café des T> » une identité totale des signes, que visuellement et phonétiquement, la marque <Café des T> et le signe <Café des T> sont identiques, que « la ressemblance entre lesdits signes est incontestable et le risque de confusion établi », faisant valoir qu'à cette ressemblance des signes s'ajoute l'identité, pour le moins une similitude très prononcée entre les services prestés au café ouvert par B) S.AR.L. et ceux pour lesquels la marque de H) S.AR.L. est enregistrée, que le risque de confusion entre les deux sociétés est établi, H) S.AR.L. assigne B) S.AR.L. par exploit d'huissier du 3 mars 2010 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin, sur la base de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 (ci-après CBPI), approuvée par loi du 16 mai 2006, subsidiairement de la loi du 30 juillet 2002 sanctionnant la concurrence déloyale, plus subsidiairement, des articles 1382 et 1383 du code civil, voir retenir que B) S.AR.L. a commis un acte de contrefaçon de la marque « Café des T) », sinon un acte de concurrence déloyale, demandant de voir B) S.AR.L. condamner au paiement des montants de 12.000.- euros en réparation du préjudice économique lui accru et 3.500.- euros en réparation de son préjudice moral.

Par exploit d'huissier du 22 juillet 2011, H) S.AR.L. interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 31 mai 2011 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclarant ses demandes non fondées et, faisant droit à la demande reconventionnelle de B) S.AR.L., déclare la demande en annulation de la marque de H) S.AR.L. fondée pour ordonner, sur la base de l'article 2.28 (3) b. de la CBPI, la radiation de la marque Benelux « enregistrée sous le numéro 1180988 ».

H) S.AR.L. demande que sur les bases des articles 2.21 de la CBPI, sinon 14 de la loi sur la concurrence déloyale du 30 juillet 2002, voire 1382 et 1383 du code civil, B) S.AR.L. soit, par voie de réformation, condamnée à lui payer du chef de dommages et intérêts le montant de 73.250.- euros se composant du montant de 12.000.- euros du chef de préjudice économique ainsi que de celui de 61.500.- euros représentant le prix d'acquisition du fonds de commerce, demandant en outre que B) S.AR.L. se voie interdire « tout usage de la marque <Café des T)> ».

L'intimée conclut au rejet de l'appel.

L'appelante fait grief aux premiers juges, entre autres, de retenir qu'elle aurait déposé de mauvaise foi la marque Benelux le 4 mai 2009, seulement quelques jours avant de quitter le débit de boissons exploité au 79, avenue X.

Elle fait valoir, plus particulièrement, qu'au moment du dépôt litigieux de la marque Café des T) le 4 mai 2009, elle est titulaire des droits sur le nom commercial et sur l'enseigne en question pour lui être cédés en vertu du rachat le 2 août 2005 du fonds de commerce du « débit de boisson connu sous le nom *Café des T)* exploité au 79, avenue X ».

Le fait que l'enseigne Café des T) se trouve « physiquement » apposée aux murs des lieux pris en location par B) S.AR.L. ne serait « pas de nature à conférer à celle-ci un éventuel droit d'usage de cette enseigne, droit de propriété intellectuelle ».

B) S.AR.L. se contenterait, précisément, sans pour autant acquérir le fonds de commerce de H) S.AR.L., de conclure un contrat de bail avec son fournisseur M) S.A., pour ainsi « s'emparer abusivement de toutes les prérogatives inhérentes audit fonds de commerce sans en payer le prix, ce en violation du fonds de commerce de H) S.AR.L. ».

De ce fait, H) S.AR.L. augmente en instance d'appel sa demande en obtention de dommages et intérêts à concurrence du montant de 61.500.- euros exposé par elle pour l'acquisition du fonds de commerce de T) S.AR.L..

Il y a lieu de relever, de manière plus générale, que le nom commercial peut, tel qu'en l'espèce, avoir une fonction localisante, qui distingue le local en question par une apposition matérielle sur l'établissement intéressé et qu'en ce sens, l'enseigne peut se confondre avec le nom commercial (Jurisclasseur Concurrence – Consommation, V° Enseigne et Nom commercial, Fasc. 150, no 8).

Il résulte des contrats de bail conclus par Brasserie Nationale avec les propriétaires successifs, que ceux-ci lui donnent en location un « immeuble d'habitation et de commerce avec privilège de cabaretage y attaché » sis à Luxembourg, 79, rue X, « connu sous l'enseigne <Café des T)> », et que Brasserie Nationale, respectivement M) SA., donnent par la suite ce même « immeuble d'habitation et de commerce avec privilège de cabaretage y attaché » sis à Luxembourg, 79, rue X, « connu sous l'enseigne <Café des T)> », en sous-location sous forme de « contrat de bail avec accord d'achat exclusif », ce dernier prévoyant qu'il est conclu dans l'intérêt du commerce des sous-locataires (clients) sis à Luxembourg, rue X, 79, connu sous l'enseigne <Café des T)> et comprenant l'immeuble avec privilège de cabaretage y attaché ».

De ces clauses il découle que les contrats de location conclus avec les propriétaires, portent sur l'immeuble en faisant l'objet, avec le privilège de cabaretage y attaché et son enseigne.

Il en est de même des différents contrats de sous-location et accords d'achat exclusif.

Dès lors, les contrats de bail ou de sous-location portent sur l'immeuble et son enseigne « Café des T) ».

Ceci est corroboré par ce qu'aux termes de l'accord d'approvisionnement conclu le 18 mai 2009, en même temps que le contrat de bail, entre Joao SA DA COSTA (« clients ») -par la suite, B) S.AR.L.- et M) S.A., celle-ci propose sous « conditions particulières » à « clients », « dans l'intérêt de leur commerce, sis à 2311 Luxembourg, avenue X no 79, connu sous l'enseigne <Café des T)>, et comprenant l'immeuble entier avec privilège de cabaretage y attaché », le financement d'une « c) publicité personnelle moyennant insertion d'une annonce d'ouverture dans un quotidien du pays, fourniture de bière gratuite pour l'ouverture, mise à disposition de verres et de matériel publicitaire, la valeur de cette publicité étant évaluée à € 600.- ... ».

La réalisation de cette publicité d'ouverture offerte par M) SA. à B) S.AR.L., et qui implique nécessairement le recours à l'enseigne Café des T) par M) S.A., est le fait de M) SA., non celui de B) S.AR.L..

Plus encore, le même accord d'approvisionnement prévoit sous « conditions générales » que :

« 8. Clients s'engagent à renoncer en faveur d'un tiers au choix de M) à l'enseigne de leur commerce reprise à l'article 1^{er} des conditions particulières ci-devant, qu'elle soit inscrite ou non dans le registre de commerce », cette

enseigne étant précisément aux termes de l'article 1^{er} des conditions particulières, « l'enseigne <Café des T> ».

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'enseigne Café des T) n'est pas à la disposition de B) S.A.R.L., respectivement, que celle-ci n'en est pas titulaire.

Le seul lien à exister, suivant les éléments au dossier, entre les sous-locataires, respectivement, clients aux termes de l'accord d'achat exclusif, en particulier, B) S.A.R.L., et l'enseigne Café des T), se réduit au fait que l'immeuble qu'ils prennent en location et dans lequel ils exploitent le débit de boissons, porte l'enseigne Café des T).

Etant donné que ce sont les propriétaires, respectivement, la Brasserie Nationale ou M) S.A., qui donnent en location l'immeuble avec l'enseigne litigieuse, ce ne serait pas le sous-locataire ou le client B) S.A.R.L. qui porterait, le cas échéant, atteinte à la marque Benelux de H) S.A.R.L., résultant par ailleurs des éléments au dossier que l'usage incriminé de la marque dont se prévaut l'appelante, se cantonne à l'existence de l'enseigne apposée à l'immeuble litigieux.

Les développements ci-avant sont encore corroborés par le contrat de cession de fonds de commerce lui-même conclu le 2 août 2005 entre T) S.A.R.L. et H) S.A.R.L., et plus particulièrement, par son article 10 qui prévoit que « ... la cession du Fonds est soumise à la condition suspensive de la signature entre le Cessionnaire et la Brasserie Nationale d'un contrat de bail avec accord d'achat exclusif ayant des termes substantiellement identiques au contrat de bail avec accord d'achat exclusif actuellement existant entre le Cédant et Brasserie Nationale », ce dont il découle par ailleurs que H) S.A.R.L., en tant que cessionnaire du fonds de commerce, ne peut légitimement ignorer que l'enseigne fait partie du contrat de bail et de l'accord d'approvisionnement la liant à M) S.A..

Ceci résulte encore de ce que le contrat de cession de fonds de commerce désigne de manière précise les éléments du fonds de commerce :

« Le Fonds comprend les éléments suivants, à savoir »

- « la clientèle »
- « l'achalandage y attaché »
- « le matériel et le mobilier servant à l'exploitation du fonds, décrits dans un état dressé « par les parties et annexé aux présentes (Annexe I) »
- « le stock servant à l'exploitation du Fonds »
- « le droit exclusif pour le Cessionnaire de se dire successeur du Cédant dans « l'exploitation du Fonds »

« tel que le Fonds existe ».

En effet, de ce que cette liste énonce de façon précise les différents éléments faisant partie du fonds de commerce sans, ne fût-ce que mentionner, le nom commercial ou l'enseigne -alors qu'à l'Annexe I (8/8) de l'acte de cession du fonds de commerce, sont détaillés les divers matériel et mobilier jusqu'à énumérer deux bougeoirs-, il résulte que l'enseigne ne fait pas partie du fonds cédé le 2 août 2005 à H) S.AR.L..

Il résulte de ces éléments que l'enseigne est indissociablement liée au contrat de bail qui porte sur l'immeuble sis au 79, avenue X, et que ce n'est pas le sous-locataire, soit B) S.AR.L., qui en est titulaire, celle-ci ne pouvant, ni en disposer, ni, notamment, le faire protéger.

Le droit du sous-locataire tenant à l'enseigne apposée sur les lieux loués, découle du contrat de bail conclu avec M) S.A. aux termes duquel l'objet du bail est un « immeuble de commerce avec privilège de cabaretage y attaché, connu sous l'enseigne <Café des T> ».

Par conséquent, ce n'est pas B) S.AR.L. qui pourrait, le cas échéant, être considérée comme contrevenant à la CBPI, l'apposition de l'enseigne litigieuse au 79, avenue X,

n'étant pas le fait de l'intimée qui, en tant que locataire, n'y a aucune emprise, n'ayant, notamment, pas même le droit d'enlever l'enseigne des lieux lui loués par M) S.A..

Il résulte de ces mêmes développements que B) S.AR.L. ne saurait être qualifiée de concurrente déloyale de H) S.AR.L., ni comme posant un fait quelconque au sens des articles 1382 et 1383 du code civil qui se trouverait, par ailleurs, en relation causale directe avec le préjudice dont se prévaut H) S.AR.L..

L'action de H) S.AR.L. est, par conséquent, non fondée en tant que dirigée contre B) S.AR.L., qu'elle vise à l'obtention de dommages et intérêts, ou à l'interdiction « de faire usage de la marque ».

De ces mêmes considérations il résulte que ce n'est pas B) S.AR.L. qui a qualité pour, le cas échéant, demander l'annulation ou la radiation de la marque Benelux de H) S.AR.L..

Aucune des parties ne justifiant de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, les demandes en déduites par chacune d'elles pour les deux instances sont non fondées.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l'appel,

rectifiant le jugement du 31 mai 2011,

dit que la marque Benelux faisant l'objet des demandes d'annulation et de radiation est déposée sous le numéro 1180988 et enregistrée sous le numéro 0863000,

dit l'appel fondé en partie,

réformant le jugement du 31 mai 2011,

dit non fondée la demande reconventionnelle de B) S.AR.L. visant à l'annulation et à la radiation de la marque Benelux déposée sous le numéro 1180988, enregistrée sous le numéro 0863000,

rejette la demande de B) S.AR.L. visant à l'obtention d'une indemnité de procédure pour la première instance,

condamne H) S.AR.L., d'une part, B) S.AR.L., d'autre part, chaque fois à la moitié des frais et dépens de première instance, et en ordonne la distraction au profit de Maître Richard STURM et de Maître Erwin SOTIRI qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance,

confirme le jugement du 31 mai 2011 pour le surplus,

rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne H) S.AR.L., d'une part, B) S.AR.L., d'autre part, chaque fois à la moitié des frais et dépens de l'instance d'appel.