

Jugement civil no 157/2011 (8^e chambre)

Audience publique du mardi, 31 mai 2011.

Numéro du rôle: 129.218

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente,
Danielle POLETTI, premier juge,
Françoise HILGER, premier juge,
Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE:

la société à responsabilité limitée **SOC1.)** S.à.r.l., établie et ayant son siège social à L- (...), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (...), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Esch-sur-Alzette du 3 mars 2010,

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

ET:

la société à responsabilité limitée **SOC2.)** S.à.r.l., établie et ayant son siège social à L- (...), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (...), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN,

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

LE TRIBUNAL

Où la société à responsabilité limitée **SOC1.)** S.à.r.l. par l'organe de Maître Erwin SOTIRI, avocat constitué.

Où la société à responsabilité limitée **SOC2.)** S.à.r.l. par l'organe de Maître Stéphanie LINSTER, avocat, en remplacement de Maître Richard STURM, avocat constitué.

Exposé du litige

En vertu d'une convention intitulée « acte de cession de fonds de commerce » datée du 2 août 2005, la société à responsabilité limitée **SOC1.)**, constituée le 30 juin 2005, a payé la somme de 61.500.- EUR à la société à responsabilité limitée **SOC3.)** pour se voir céder le fonds de commerce du débit de boissons connu sous le nom de 'Café **SOC3.)**' exploité au (...).

Cette convention de cession de fonds de commerce avait pour objet la clientèle et l'achalandage attachés au fonds, le matériel et le mobilier servant à l'exploitation du fonds, le stock servant à l'exploitation et le droit exclusif pour le cessionnaire de se dire successeur du cédant dans l'exploitation du fonds (cf. article 2 de la convention).

La société **SOC1.)**, locataire des lieux, a exploité ledit débit de boissons jusqu'en mai 2009 ; la société **SOC2.)** lui a, alors, succédé.

Le 4 mai 2009, la société **SOC1.)** a déposé la marque « Café **SOC3.)** » par l'intermédiaire de l'office **SOC4.)** S.A. L'enregistrement a eu lieu le 10 août 2009 pour les services suivants :

« Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; administration commerciale ; publication de textes publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; démonstration de produits ; promotion des ventes ; courrier publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; travaux de bureau ; services de vente au détail de boissons et de plats cuisinés, à emporter ou non ; gérance administrative de bars, de cafés, de restaurants, de snack-bars et de services de livraison de boissons et de produits alimentaires ;

Classe 41 : Planification de réceptions [divertissement] ; boîtes de nuit ; services de clubs [divertissement ou éducation] ; location de décors de spectacles ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; informations en matière de récréation ; organisation de bals ; organisation de spectacles ; services de loisirs ; services d'artistes de spectacles ; organisation et

conduite de concerts ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ;

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; pensions ; services de bars ; services de brasserie ; cafés-restaurants ; restauration [repas] ; services de traiteurs ; cafétérias ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de salles de restaurant ; restauration libre » (cf. p. 1 et 2 de l'assignation).

Le 18 mai 2009, **A.)** a signé un contrat de bail avec accord d'approvisionnement exclusif avec la société **SOC5.)** S.A. pour un local commercial sis à (...), et connu sous l'enseigne 'Café **SOC3.)**'.

Le contrat de bail a été enregistré le 20 juillet 2009.

Le 21 septembre 2009, **A.)** a constitué la société à responsabilité limitée **SOC2.)** : en leur qualité d'associés de la société, **A.)** et son épouse détiennent, chacun, 50% des parts sociales. Le siège de la société se trouve établi à (...), et son objet social se résume principalement à l'exploitation d'un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées à consommer sur place, avec petite restauration.

Par courrier du 4 décembre 2009, **A.)** a été mis en demeure par la société **SOC1.)** de cesser immédiatement l'usage de la dénomination 'Café **SOC3.)**' et de changer, sans délai, la dénomination de son établissement afin que soit évitée toute confusion possible entre les deux sociétés.

Par exploit d'huissier du 3 mars 2010, la société à responsabilité limitée **SOC1.)** a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée **SOC2.)** à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour

- voir dire que la défenderesse a commis un acte de contrefaçon de la marque « Café **SOC3.)** » et
- un acte de concurrence déloyale à l'égard de la demanderesse,
- la condamner à lui payer le montant de 12.000.- EUR au titre de réparation du préjudice économique par elle subi en application de l'article 2.21 de la CBPI, sinon en application de la loi du 30 juillet 2002 sanctionnant la concurrence déloyale, sinon en application des articles 1382 et 1383 du code civil,
- la condamner, encore, à lui payer le montant de 3.500.- EUR au titre de réparation du préjudice moral par elle subi en application de l'article 2.21 de la CBPI, sinon en application de la loi du 30 juillet 2002 sanctionnant la concurrence déloyale, sinon en application des articles 1382 et 1383 du code civil,

- la défenderesse s'entend condamner à lui payer une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat concluant,
- voir assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 129.218.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1^{er} mars 2011.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l'audience du 15 mars 2011.

Motifs de la décision

1) quant à la demande principale

a) compétence et recevabilité

La société **SOC1.)** fonde sa demande sur les articles 2.20 et 2.21 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (en abrégé CBPI) en faisant valoir que la ressemblance tant au niveau des signes (« Café **SOC3.)** ») qu'au niveau des services induirait un risque de confusion auprès du public ciblé par les deux sociétés.

L'article 4.6, alinéa 3, de la CBPI oblige le juge à examiner d'office et à constater expressément sa compétence territoriale, avant de prononcer une décision. Le tribunal constate que, conformément à l'article 4.6(1) CBPI, il est compétent *ratione loci* pour connaître du litige, aucune attribution contractuelle expresse de compétence judiciaire territoriale n'ayant été prévue entre les parties au litige.

La société **SOC2.)** demande, en premier lieu, sa mise hors cause pour défaut de qualité dans son chef, étant donné qu'en sa qualité de locataire d'un établissement connu sous l'enseigne « Café **SOC3.)** » depuis plus de 50 ans, il ne lui appartiendrait pas de discuter du nom de l'établissement. En ordre subsidiaire, elle demande à voir déclarer irrecevable la demande introduite à son encontre.

La société **SOC1.)** fait valoir que par sa qualité d'exploitante d'un débit de boissons sous le nom de « Café **SOC3.)** », la société **SOC2.)** rechercherait la réalisation d'un avantage économique et le fait qu'elle ait pu acquérir le nom commercial par le biais « *d'un contrat de bail conclu avec un tiers autre que le titulaire d'une marque similaire ou identique ne saurait lui conférer une immunité ou rendre irrecevable toute action en justice engagée contre elle, notamment pour contrefaçon de cette marque* ».

Effectivement, **SOC1.)** S.à.r.l. a intérêt à obtenir un jugement faisant droit à sa demande en contrefaçon dirigée contre **SOC2.)** S.à.r.l., laquelle a qualité pour y défendre comme étant l'exploitante actuelle d'un débit de boissons sous l'enseigne « Café **SOC3.)** », qui s'identifie à la marque déposée par **SOC1.)** S.à.r.l. La question de la validité de cette marque est celle de l'atteinte illicite qu'y aurait porté la défenderesse relève de l'examen du fond.

b) fond

La société **SOC2.)** fait valoir que le fait qu'un café connu et implanté dans le quartier de (...) à (...), au (...), depuis plus de 50 ans (le café qu'elle exploite depuis mai 2009) lui vaudrait la protection conférée par l'article 8 de la Convention d'Union de Paris. Elle offre, à toutes fins utiles, ces faits en preuve par audition de témoins. Elle conclut, en conséquence, au rejet de la demande de la société **SOC1.)**.

Elle conteste, en outre, que l'enseigne « Café **SOC3.)** » invoquée par **SOC1.)** S.à.r.l. comme ayant été acquise lors de la cession du fonds de commerce du 2 août 2005 ait pu faire partie des biens cédés puisque non mentionné dans l'inventaire. Elle estime, en effet, qu'il ne faut pas confondre, à l'instar de la société **SOC1.)** « *le fonds de commerce avec l'immeuble dans lequel dans lequel il exploite les murs* ».

La demanderesse soutient que le nom commercial est attaché au fonds de commerce et est, par conséquent, présumé inclus dans la cession du fonds de commerce à défaut de clause contraire.

*- quant à l'acquisition du nom commercial « Café **SOC3.)** » par la société **SOC1.)***

La société **SOC2.)** fait valoir que l'acte de cession du fonds de commerce du 2 août 2005 ne prévoirait pas l'enseigne « Café **SOC3.)** », de sorte que celle-ci ne pouvait être incluse dans la cession.

La doctrine et la jurisprudence définissent le fonds de commerce comme une universalité mobilière composée principalement d'éléments incorporels, accessoirement d'éléments corporels et servant à l'exercice d'une profession commerciale sans caractère public; le fonds de commerce possède une individualité propre, son existence juridique demeure indépendante de celle de ses éléments qui concourent à sa formation (cf. A. Cohen, *Traité théorique et pratique du fonds de commerce*, t. 1, p. 10, nos 15 ss.; L. Fredericq, *Traité de droit commercial belge*, t. 2, p. 17, no 4).

D'une manière générale, le fonds de commerce comprend tout ce qui est utile à l'organisation et à l'exploitation de l'établissement ou tout ce qui est de nature à attirer ou à retenir la clientèle. La vente du fonds de commerce doit porter sur les éléments "essentiels" du fonds. Elle comprend en outre, sauf stipulation contraire, toutes les

choses qui, se rattachent au commerce du cédant, contribuent à sa prospérité et à son exploitation. Certains de ces éléments peuvent être exclus par l'accord exprès des parties, à condition que les autres choses cédées mettent le cessionnaire en mesure d'exploiter le fonds.

Comme la partie défenderesse insiste sur ce que l'enseigne ne faisait pas partie du fonds de commerce cédé car non expressément mentionnée dans l'acte de cession, il y a lieu de renvoyer à l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce dont il puisse s'inspirer pour élaborer la théorie de la cession du fonds de commerce (comp., en droit belge, Th. Van Innis, Les signes distinctifs : la propriété industrielle, éd. Larcier, 1997, no 69).

D'après cet arrêté grand-ducal, le fonds de commerce comprend notamment la clientèle, l'enseigne, la concession l'organisation commerciale, les marques les brevets d'invention, le droit au bail, le mobilier servant à l'exploitation du commerce, le tout sauf stipulation contraire.

Ainsi, en cas de cession du fonds de commerce, le nom commercial se trouve lui-même cédé, sauf stipulation contraire. Il demeure attaché au fonds afin de garantir la continuité de l'entreprise dans ses rapports avec sa clientèle (cf. Rép. com. Dalloz, vo nom commercial, sub C, no 12).

En l'espèce l'acte de vente n'a pas spécifié vouloir déroger à cette définition communément acceptée en excluant le nom et l'enseigne commerciale. Par conséquent l'acte de cession de fonds de commerce au profit de **SOC1.)** englobait le droit d'utiliser l'enseigne « Café **SOC3.)** ».

*- quant à l'antériorité du nom « Café **SOC3.)** »*

La partie défenderesse fait valoir que l'enseigne « Café **SOC3.)** » existait bien avant le dépôt, par la société **SOC1.)**, de la marque « Café **SOC3.)** » pour disputer à la société **SOC1.)** la validité du dépôt de ladite dénomination en tant que marque commerciale. Elle conteste ainsi la bonne foi avec laquelle **SOC1.)** S.à.r.l. aurait, concomitamment avec la fin de son exploitation effective du local dit « Café **SOC3.)** », fait protéger l'enseigne « Café **SOC3.)** », en tant que marque, à son propre profit.

Ce moyen est susceptible d'être fondé sur l'article 2.4 (f) de la CBPI de 2005, qui, de manière similaire à l'article 14 B 2 (6°) de l'ancienne loi Benelux, prévoit qu'un dépôt de marque n'est pas attributif du droit à la marque s'il a été effectué de mauvaise foi, « *notamment* » pour cause d'atteinte à une marque ressemblante antérieure. « *L'usage antérieur de bonne foi d'un autre signe distinctif qu'une marque, tel qu'un nom commercial, une dénomination sociale ou encore une appellation d'origine peut, par analogie avec les exemples légaux (le terme « notamment » employé par le texte prouve que l'énumération des situations visées par l'article 4.6 n'est pas limitative),*

faire obstacle au dépôt d'un signe identique ou ressemblant à titre de marque, lorsque la protection légale attachée à ces autres signes distinctifs permet de s'opposer à leur emploi comme marque » (Cour d'appel 7 novembre 2007, no 31889).

L'enseigne désigne un établissement commercial dans sa localisation (Juriscl. Marques, Dessins et modèles, fasc. 7110, n° 33) et l'antériorité constituée par le nom commercial ou l'enseigne dépend d'une part de l'étendue géographique du droit antérieur, d'autre part de l'existence d'un risque de confusion : l'antériorité constituée par le nom commercial ou l'enseigne dépend d'une part de l'étendue géographique du droit antérieur, d'autre part de l'existence d'un risque de confusion.

Le dépôt et l'enregistrement d'un nom comme marque commerciale ne suffisent pas à établir l'absence d'antériorités du signe avant le dépôt, puisque sous l'empire de la CBPI, un tel examen n'est pas obligatoire (cf. article 2.7 CBPI : l'Office Benelux de la propriété intellectuelle n'effectue une recherche d'antériorité, d'ailleurs limitée aux droits de propriété industrielle préalablement enregistrés, que « sur requête »). Il ne ressort pas des pièces versées en cause que **SOC1.)** S.à.r.l. aurait requis un tel examen auprès de l'Office.

Le tribunal estime qu'à supposer établi en fait que l'enseigne « Café **SOC3.)** » désigne traditionnellement un débit de boissons (...), il n'appartenait pas à **SOC1.)** de faire enregistrer précisément cette enseigne comme marque, au moment même où elle abandonnait l'exploitation du fonds de commerce dont cette enseigne faisait partie. Cet enregistrement abusif doit être qualifié d'enregistrement de mauvaise foi.

La société **SOC2.)** S.à.r.l. explique que l'enseigne « Café **SOC3.)** » désigne, depuis plusieurs décennies déjà, un débit de boissons établi au numéro (...).

La demanderesse conteste toute antériorité et tout usage continu de l'enseigne « Café **SOC3.)** » invoqué par la société **SOC2.)**.

Le tribunal note que d'après les pièces versées en cause et les éléments du dossier, l'exploitant qui a cédé le fonds de commerce à **SOC1.)** S.à.r.l. a exploité un débit de boissons à la même adresse, sous la même enseigne. Tel a également été le cas pour la société demanderesse. D'ailleurs, il n'est pas contesté en cause que les contrats d'approvisionnement conclus avec la société **SOC5.)** renseignaient à chaque fois le « Café **SOC3.)** ». L'antériorité de l'enseigne « Café **SOC3.)** » est, partant, établie par rapport aux dépôt et enregistrement de la marque « Café **SOC3.)** » par la société **SOC1.)** en mai 2009, respectivement août 2009. Ceci suffit, dans les circonstances de la cause, pour caractériser la mauvaise foi de la société **SOC1.)** au moment du dépôt de sa marque. **SOC1.)** ne saurait dès lors invoquer les droits découlant de ladite marque, comme il a été ci-dessus rappelé.

La demande fondée sur la contrefaçon de la marque « Café **SOC3.)** » n'est, dès lors, pas fondée.

La société **SOC1.)** fonde, en outre, sa demande sur l'article 14 de la loi du 30 juillet 2002 sanctionnant la concurrence déloyale.

Aux termes de ce texte « *Commet un acte de concurrence déloyale toute personne qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlève ou tente d'enlever à ses concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence* ».

Pour les raisons ci-dessus indiquées, il ne saurait être question d'actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale de la part de la société **SOC2.)** qui se borne à exploiter le débit de boissons en question sous son enseigne traditionnelle.

2) quant à la demande reconventionnelle

La société **SOC2.)** demande, à titre reconventionnel, l'annulation, respectivement la radiation de la marque Benelux no (...) du registre des marques sur base des articles 2.28 et 4.6 de la CBPI. Elle demande encore à voir constater que la marque déposée « Café **SOC3.)** » a fait l'objet d'une appropriation irrégulière puisqu'elle n'était plus disponible et était protégée par l'article 8 de la Convention de l'Union de Paris.

SOC1.) S.à.r.l. soulève l'irrecevabilité de la demande en annulation, l'article 2.28 de la CBPI ne prévoyant pas le cas du nom commercial envisagé par l'article 8 de la convention de l'Union de Paris.

Ce moyen n'est pas fondé, l'article 2.4 de la CBPI protégeant lui-même, comme il a été ci-dessus rappelé, l'antériorité des enseignes contre le dépôt de mauvaise foi de marques.

La demande reconventionnelle en annulation de la marque est, par conséquent, fondée par application de l'article 2.28, paragraphe 3 (b) de la CBPI.

3) quant aux demandes basées sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile

Chacune des parties au litige réclame une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de la décision à intervenir, la société **SOC1.)** S.à.r.l., la partie demanderesse est à débouter de cette demande.

La demande de la société **SOC2.)** S.à.r.l. en paiement d'une telle indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer fondée pour le montant de 750.- EUR étant donné qu'il serait inéquitable de laisser tous les frais non compris dans les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;

reçoit la demande ;

la dit non fondée ; en déboute ;

donne acte à la société à responsabilité limitée **SOC2.)** S.à.r.l. de sa demande reconventionnelle ;

déclare la demande en annulation fondée ; partant,

ordonne la radiation de la marque Benelux enregistrée sous le numéro (...);

déboute la société à responsabilité limitée **SOC1.)** S.à.r.l. de sa demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare celle de la société **SOC2.)** fondée à hauteur de 750.- EUR ; partant,

condamne la société **SOC1.)** à payer à la société **SOC2.)** le montant de 750.- EUR à titre d'indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société **SOC1.)** S.à.r.l. à tous les frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Richard STURM qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.