

Jugement civil no 83/2018 (8^e chambre)

Audience publique du mardi, 27 mars 2018.

Numéros du rôle: 161.405 et 165.266 (Jonction)

Composition :

Danielle POLETTI, vice-présidente,
Patricia LOESCH, premier juge,
Philippe WADLÉ, juge,
Guy BONIFAS, greffier.

I

ENTRE

- 1) **A.**), fonctionnaire d'Etat, et
- 2) **B.**), femme au foyer, demeurant ensemble à L-(...),

parties demandresses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 13 mars 2014,

ayant comparu initialement par Maître Franz SCHILTZ, avocat, et actuellement par la société SCHILTZ & SCHILTZ S.A., représentée par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

- 1) la société à responsabilité limitée HAPALUX S.à.r.l., ayant eu son siège social à L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau (n° RCS B 108.939), dissoute par décision de son associé unique suivant acte notarié Carlo WERSANDT du 15 octobre 2013, publié au Mémorial C en date du 28 novembre 2013 sous le numéro 3009, représentée par son liquidateur (au moment de la clôture) et associé unique Monsieur **D.**),
- 2) **D.**), chargé de cours, demeurant à L-(...), pris en sa qualité de liquidateur et associé unique ayant repris tout l'actif et s'étant engagé à régler tout le passif de la société à responsabilité limitée HAPALUX S.à.r.l., ayant eu son siège social à L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau (n° RCS B 108.939), dissoute suivant acte notarié Carlo WERSANDT du 15 octobre 2013, publié au Mémorial C en date du 28 novembre 2013 sous le numéro 3009,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit SCHAAL,

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

II

ENTRE

- 1) **A.**), fonctionnaire d'Etat, et
- 2) **B.**), femme au foyer, demeurant ensemble à L-(...),

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 25 août 2014,

ayant comparu initialement par Maître Franz SCHILTZ, avocat, et actuellement par la société SCHILTZ & SCHILTZ S.A., représentée par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

- 1) la société à responsabilité limitée HAPALUX S.à.r.l., ayant eu son siège social à L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau (n° RCS B 108.939), dissoute par décision de son associé unique suivant acte notarié Carlo WERSANDT du 15 octobre 2013, publié au Mémorial C en date du 28 novembre 2013 sous le numéro 3009, représentée par son liquidateur (au moment de la clôture) et associé unique Monsieur **D.**),
- 2) **D.**), chargé de cours, demeurant à L-(...), pris en sa qualité de liquidateur et associé unique ayant repris tout l'actif et s'étant engagé à régler tout le passif de la société à responsabilité limitée HAPALUX S.à.r.l., ayant eu son siège social à L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau (n° RCS B 108.939), dissoute suivant acte notarié Carlo WERSANDT du 15 octobre 2013, publié au Mémorial C en date du 28 novembre 2013 sous le numéro 3009,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit SCHAAL,

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

LE TRIBUNAL

Où **A.)** et **B.)** par l'organe de Maître Laurence FRISING, avocat, en remplacement de la société SCHILTZ & SCHILTZ S.A. constituée.

Où la société à responsabilité limitée HAPALUX S.à.r.l. (ci-après « **la société HAPALUX** ») et **D.)** par l'organe de Maître Ruben Alexandre VENTURA MENDES, avocat, en remplacement de Maître Erwin SOTIRI, avocat constitué.

Objet du litige

Le litige a trait à la nullité de l'enregistrement de la marque Benelux « *Café des Tramways* » déposée en date du 4 mai 2009 par la société HAPALUX auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « **l'OBPI** »), respectivement à l'extinction du droit à ladite marque.

Faits constants

A.) et **B.)** sont les propriétaires de l'immeuble d'habitation et de commerce sis au (...) à (...) ((...)) et dont le rez-de-chaussée est exploité comme débit de boissons sous l'enseigne « *Café des Tramways* ».

Ils ont donné ledit immeuble en location à la société anonyme MUNHOWEN S.A. (ci-après « **la société MUNHOWEN** »).

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

Suivant contrat de bail avec accord d'approvisionnement exclusif du 8 décembre 2005, la société MUNHOWEN, en tant que locataire principal, a sous-loué une partie de l'immeuble susmentionné à la société HAPALUX et les exploitants de celle-ci pour une durée initiale ayant pris fin le 30 septembre 2008.

La société MUNHOWEN a régulièrement dénoncé ce contrat de bail pour l'échéance contractuelle du 30 septembre 2008.

Aucun accord quant aux conditions d'un nouveau bail n'ayant pu être trouvé entre la société MUNHOWEN et la société HAPALUX, cette dernière a, après l'expiration de deux sursis commerciaux judiciaires, quitté les lieux en date du 11 mai 2009.

Au préalable, à savoir en date du 4 mai 2009, la société HAPALUX, par l'intermédiaire de l'OFFICE FREYLINGER S.A., a déposé auprès de l'OBPI, sous le numéro 1180988, la marque semi-figurative composée des termes « *Café des Tramways* » précédés du dessin d'un tramway. L'enregistrement de cette marque par l'OBPI a eu lieu le 10 août 2009 sous le numéro 0863000.

Suivant un nouveau contrat de bail avec accord d'approvisionnement exclusif signé le 18 mai 2009, la société MUNHOWEN a donné les lieux en sous-location à C.) à compter du 1^{er} décembre 2009.

Par acte notarié du 21 septembre 2009, C.) a constitué la société à responsabilité limitée BRUBILL S.à.r.l. (ci-après « **la société BRUBILL** ») et a exploité les lieux loués à travers cette société.

Suivant acte notarié du 15 octobre 2013, publié au Mémorial C en date du 28 novembre 2013, la société HAPALUX a été dissoute et liquidée. Suivant le même acte, D.) a repris tout l'actif et s'est engagé à régler tout le passif de la société HAPALUX.

En date du 26 août 2014, A.) a déposé auprès de l'OBPI, sous le numéro 0304621, la marque verbale composée des termes « *Café des Tramways* ». L'enregistrement de cette marque par l'OBPI a eu lieu le 23 septembre 2014 sous le numéro 0962498.

Antécédents procéduraux

Par courrier du 4 décembre 2009, C.) a été mis en demeure par la société HAPALUX de cesser immédiatement l'usage de la dénomination « *Café des Tramways* » 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 HAPALUX a fait donner assignation à la société BRUBILL à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg aux fins de voir retenir, sur base de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 (ci-après « **la CBPI** »), approuvée par loi du 16 mai 2006, subsidiairement de la loi du 30 juillet 2002 sanctionnant la concurrence déloyale et plus subsidiairement des articles 1382 et 1383 du code civil, que la société BRUBILL a commis un acte de contrefaçon de la marque « *Café des Tramways* », sinon un acte de concurrence déloyale, et partant de voir condamner la société BRUBILL 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 jugement n° 157/2011 du 31 mai 2011, la 8^e section du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a reçu la demande de la société HAPALUX ; a dit cette demande non fondée et en a débouté ; a donné acte à la société BRUBILL de sa demande reconventionnelle ; a déclaré la demande en annulation fondée et, partant, ordonné la radiation de la marque Benelux « *enregistrée sous le numéro 1180988* » ; a débouté la société HAPALUX de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; a déclaré celle de la société BRUBILL fondée à hauteur de 750.- euros et, partant, condamné la société HAPALUX à payer à la société BRUBILL le montant de 750.- euros à titre d'indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; a condamné la société HAPALUX à tous les frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Richard STURM.

Par exploit d'huissier de justice du 22 juillet 2011, la société HAPALUX a interjeté régulièrement appel contre ce jugement.

Par arrêt du 19 décembre 2012, la 7^e chambre de la Cour d'appel a reçu l'appel ; rectifiant le jugement n° 157/2011 du 31 mai 2011, a 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 ; a dit l'appel fondé en partie ; réformant le jugement n° 157/2011 du 31 mai 2011, a dit non fondée la demande reconventionnelle de la société BRUBILL visant à l'annulation et à la radiation de la marque Benelux déposée sous le numéro 1180988, enregistrée sous le numéro 0863000 ; a rejeté la demande de la société BRUBILL visant à l'obtention d'une indemnité de procédure pour la première instance ; a condamné la société HAPALUX, d'une part, la société BRUBILL, d'autre part, chaque fois à la moitié des frais et dépens de première instance, et en a ordonné la distraction au profit de Maître Richard STURM et de Maître Erwin SOTIRI ; a confirmé le jugement n° 157/2011 du 31 mai 2011 pour le surplus ; a rejeté les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; a condamné la société HAPALUX, d'une part, la société BRUBILL, d'autre part, chaque fois à la moitié des frais et dépens de l'instance d'appel.

Procédure

Par exploit d'huissier de justice du 13 mars 2014, **A.)** et **B.)**, comparant par Maître Franz SCHILTZ, ont fait donner assignation à la société HAPALUX et **D.)** à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de ce siège.

Maître Erwin SOTIRI s'est constitué pour la société HAPALUX et **D.)** en date du 20 mars 2014.

L'affaire a été inscrite sous le numéro 161.405 du rôle. Elle a été soumise à l'instruction de la 8^e section.

Par exploit d'huissier de justice du 25 août 2014, **A.)** et **B.)**, comparant par Maître Franz SCHILTZ, ont fait donner assignation à la société HAPALUX et **D.)** à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de ce siège.

Maître Erwin SOTIRI s'est constitué pour la société HAPALUX et **D.)** en date du 1^{er} septembre 2014.

L'affaire a été inscrite sous le numéro 165.266 du rôle. Elle a été soumise à l'instruction de la 8^e section.

Par ordonnance rendue en l'audience du tribunal du 6 juillet 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 161.405 et 165.266 au motif que celles-ci sont connexes.

En date du 16 janvier 2018, la société SCHILTZ & SCHILTZ S.A., représentée par Maître Franz SCHILTZ, s'est constituée pour **A.)** et **B.)** en remplacement de Maître Franz SCHILTZ.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2018.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l'audience du 20 février 2018 et l'affaire a été prise en délibéré à la même date.

Prétentions et moyens des parties

- **A.) et B.)**

Rôle n° 161.405

Aux termes de l'assignation du 13 mars 2014, **A.)** et **B.)** demandent, au visa des articles 2.28 et 2.4 (f) de la CBPI, à voir annuler la marque Benelux « *Café des Tramways* » enregistrée en date du 10 août 2009 au nom de la société HAPALUX auprès de l'OBPI sous le numéro 0863000 et à voir ordonner la radiation de ladite marque du registre de l'OBPI.

Ils demandent encore à voir condamner la société HAPALUX et **D.)** solidairement, sinon *in solidum*, sinon chacun pour le tout à tous les frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de leur mandataire, ainsi qu'à leur payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de leur demande, ils font valoir qu'il résulte des circonstances de la cause que le dépôt par la société HAPALUX de la marque « *Café des Tramways* » est à qualifier de « *dépôt de mauvaise foi* », dans la mesure où la société HAPALUX, au moment du dépôt, a été consciente de ou du moins n'a pu raisonnablement ignorer qu'un débit de boissons sous l'enseigne « *Café des Tramways* » était exploité dans l'immeuble en question depuis des décennies et jouissait d'une renommée considérable, mais a néanmoins procédé, quelques jours à peine avant la fin de ses relations contractuelles avec la société MUNHOWEN, au dépôt de la marque « *Café des Tramways* ». Ce dépôt de marque serait motivé par un esprit de vengeance à l'égard de la société MUNHOWEN, en raison notamment du défaut d'accord par rapport aux conditions d'un nouveau bail, alors que **D.)**, actionnaire unique de la société HAPALUX ne pouvait admettre l'idée de devoir quitter les lieux, mais aussi par la volonté de monnayer le départ des lieux, ce qui résulterait de l'assignation en concurrence déloyale lancée par la société HAPALUX à l'encontre de la société BRUBILL en date du 3 mars 2010. L'enregistrement de la marque aurait été fait dans le seul but de nuire ou d'empêcher à l'avenir l'exploitation du café sous son enseigne qui est antérieure au dépôt de la marque.

Au soutien de leurs conclusions concernant le dépôt de mauvaise foi, ils se réfèrent à ce qui a été retenu par les juges de première instance dans l'affaire ayant opposé la société HAPALUX à la société BRUBILL. Ils se fondent plus particulièrement sur

l'antériorité de l'enseigne « *Café des Tramways* » dont ils bénéficieraient d'après le jugement en question. Ils se prévalent également du nom commercial antérieur « *Café des Tramways* », qui n'aurait jamais appartenu à la société HAPALUX et qui aurait été connu ou, en tout cas, n'aurait pas pu être ignoré de la société HAPALUX.

Ils donnent encore à considérer que ni la société HAPALUX, ni son actionnaire et exploitant de l'époque, **D.**), n'ont plus été actifs dans l'exploitation d'un café, ce qui prouverait que la société HAPALUX n'aurait jamais eu l'intention d'exploiter la marque qu'elle a fait enregistrer.

Face aux contestations adverses, ils renvoient encore à la motivation développée par la Cour d'appel qui, dans son arrêt rendu le 19 décembre 2012 dans le cadre de l'affaire introduite par la société HAPALUX contre la société BRUBILL, aurait retenu que l'enseigne « *Café des Tramways* » ne fait pas partie du fonds de commerce cédé le 2 août 2005 à la société HAPALUX. Ils donnent d'ailleurs à considérer que la société HAPALUX n'a pas pu acquérir le nom commercial « *Café des Tramways* » de la part de la société TRAMWAYS alors que cette dernière n'en aurait jamais été propriétaire.

Ils insistent en outre sur le fait que les cas de mauvaise foi expressément visés par la CBPI ne sont pas limitatifs, ce qui serait corroboré par l'emploi de l'adverbe « *notamment* », et que d'autres hypothèses de dépôts effectués de mauvaise foi sont envisageables. Les critères de la mauvaise foi, laquelle n'est pas formellement définie, s'apprécieraient *in concreto*, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, et notamment de l'intention du déposant.

La société HAPALUX aurait exploité le café pendant moins de quatre ans (de septembre 2005 à mai 2009) et elle n'aurait ni inventé le « *Café des Tramways* », qui existerait depuis au moins 60 ans, ni acquis un quelconque droit sur l'enseigne de ce café, voire sur le concept même de celui-ci.

Ils insistent encore sur le fait qu'en déposant la marque « *Café des Tramways* » en 2009, la société HAPALUX n'aurait eu ni des intentions honnêtes et sérieuses, ni un projet concret, et elle aurait pertinemment su que le « *Café des Tramways* » allait vraisemblablement encore être exploité à l'endroit où il était depuis toujours, c'est-à-dire à (...), en face de l'ancien « *Tramschapp* », et qu'elle ne pouvait pas exploiter l'enseigne. L'exploitation de l'enseigne à un autre endroit n'aurait d'ailleurs aucun intérêt.

Ils estiment aussi que ce n'est pas le support matériel qui constitue l'enseigne mais le nom sous lequel est connu et exploité un commerce. Dès lors, même si le support matériel n'est plus exactement le même, il n'en resterait pas moins que le rez-de-chaussée de l'immeuble litigieux a continué et continue à être exploité sous l'enseigne « *Café des Tramways* ».

Par ailleurs, ils concluent à voir déclarer la demande reconventionnelle formulée par la société HAPALUX et **D.**) irrecevable pour défaut lien de connexité avec la demande principale, sinon non fondée pour absence de preuve d'une faute ou d'une négligence, respectivement d'un préjudice en lien causal avec la prétendue faute ou négligence. Ils

contestent avoir commis un acte de contrefaçon de la marque « *Café des Tramways* » déposée par la société HAPALUX.

S'agissant de la demande en indemnisation des frais d'avocats formulée par la société HAPALUX et **D.**), ils estiment que chaque partie au litige doit en principe assumer seule la charge des honoraires de son avocat et que s'il peut être dérogé à ce principe dans les conditions de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, les parties défenderesses ne rempliraient cependant pas les conditions exigées par ledit article, en particulier la condition liée à l'iniquité. Ils contestent tant dans leur principe que dans leur quantum les demandes indemnitaires formulées par la société HAPALUX et **D.**).

Rôle n° 165.266

Aux termes de l'assignation du 25 août 2014, **A.)** et **B.)** demandent à voir constater que la marque Benelux « *Café des Tramways* » enregistrée en date du 10 août 2009 auprès de l'OBPI sous le numéro 0863000 n'a fait l'objet d'aucun usage sérieux au Benelux par son titulaire - ou par un tiers qui agirait avec le consentement du titulaire - pendant une période interrompue de cinq années pour l'ensemble des services pour lesquels elle a été enregistrée et, partant, à voir déclarer éteint au sens de l'article 2.26, alinéa 2, sous a) de la CBPI, le droit à ladite marque pour l'ensemble des services pour lesquelles celle-ci a été enregistrée.

En conséquence, ils demandent à voir prononcer la déchéance de tous droits de la société HAPALUX et **D.)** sur la marque Benelux « *Café des Tramways* » enregistrée en date du 10 août 2009 auprès de l'OBPI sous le numéro 0863000 pour les services de classes 35, 41 et 43, et ce avec effet au 10 août 2014, et à voir ordonner la radiation de l'enregistrement de ladite marque du registre de l'OBPI.

Ils demandent, en outre, à voir ordonner l'inscription de la décision à intervenir sur le registre des marques Benelux.

Enfin, ils demandent également à voir condamner la société HAPALUX et **D.)** solidairement, sinon *in solidum*, sinon chacun pour le tout à tous les frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de leur mandataire, ainsi qu'à leur payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de leur demande en déchéance, **A.)** et **B.)** font valoir qu'il est constant en cause que la marque litigieuse n'a fait l'objet d'aucun acte d'exploitation au Benelux, pour les services de classes 35, 41 et 43, et ce depuis l'enregistrement de celle-ci en date du 10 août 2009, soit pendant une période ininterrompue de plus de cinq années.

Ils avancent que l'article 2.26, alinéa 2, sous a) de la CBPI prévoit *in fine* qu'« *en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve [du défaut d'usage de la marque] à charge du titulaire de la marque* » et que la société HAPALUX et **D.)** ne parviendront pas à rapporter cette preuve.

En réplique aux conclusions adverses, ils exposent que dans la mesure où la demande

en déchéance a été introduite conformément aux règles du droit judiciaire privé, les moyens d'irrecevabilité adverses sont à rejeter. Par ailleurs, les développements adverses relatifs au principe de l'estoppel, qui serait un principe issu de la *common law*, seraient dénués de toute pertinence et hors sujet en l'espèce. En outre, et subsidiairement, ils relèvent que pour pouvoir se prévaloir de la théorie de l'estoppel, il faut établir un préjudice, ce que les parties adverses resteraient en défaut de faire.

Ils soutiennent que les deux demandes sont indépendantes l'une de l'autre, qu'il n'y a aucune contradiction, ni aucune incompatibilité, et qu'il n'est pas nécessaire d'instaurer un ordre de subsidiarité entre celles-ci. Selon eux, il y a deux scénarios possibles : soit le tribunal constate la nullité de la marque déposée par la société HAPALUX et, dans ce cas, la demande en déchéance devient obsolète, soit le tribunal dit non fondée la demande en nullité et il y a alors lieu de retenir la déchéance pour non-usage pendant cinq ans par la société HAPALUX.

A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal devait arriver à la conclusion qu'il est plus opportun de toiser d'abord la demande en nullité, ils demandent à voir tenir en suspens la demande en déchéance de la marque en attendant une décision quant à la demande en nullité de la marque.

Ils contestent l'existence d'un juste motif de non-usage de la marque invoqué par les parties adverses, estimant que, selon la jurisprudence et la doctrine en la matière, la notion de juste motif doit être interprétée de manière restrictive, compte tenu de l'objectif visé par les dispositions imposant l'usage sérieux d'une marque à peine de déchéance (prévention de marques de réserve), et que la réunion de trois conditions cumulatives, non remplies en l'espèce, est requise d'après la jurisprudence.

L'obstacle que la société HAPALUX et **D.)** invoqueraient actuellement comme celui qui les empêcherait d'exploiter ailleurs un café sous l'enseigne « *Café des Tramways* » ne constituerait pas un juste motif, étant donné qu'il s'agirait d'une situation préexistante et de départ connue, alors que l'enseigne « *Café des Tramways* » aurait toujours été attachée à l'immeuble abritant le débit de boissons « *Café des Tramways* » à (...).

Pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre du rôle n° 161.405, **A.)** et **B.)** concluent à voir déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnisation à hauteur de 61.500.- euros. S'y ajouterait que la société HAPALUX n'existe plus, la liquidation étant clôturée depuis octobre 2013, et que celle-ci ne peut donc plus agir en indemnisation d'un prétendu préjudice. En tout état de cause, au vu du sort à réserver à leurs demandes principales, la demande reconventionnelle en indemnisation serait vouée à l'échec pour être non fondée.

Enfin, ils concluent au rejet de la demande en obtention d'une indemnité de procédure ainsi que de la demande en indemnisation des frais d'avocats formulées par la société HAPALUX et **D.)**, cette dernière demande étant aussi formellement contestée dans son principe et dans son quantum.

Face aux contestations émises par la société HAPALUX et **D.)**, ils soutiennent que leur

intérêt à agir aurait été expressément reconnu par la Cour d'appel dans le cadre de l'action en concurrence déloyale lancée par la société HAPALUX à l'encontre de la société BRUBILL. Il en découlerait que leur intérêt à agir résulterait du fait qu'en tant que propriétaires, ils auraient affecté une partie de leur immeuble à des fins commerciales et plus particulièrement à l'exploitation du café dénommé « *Café des Tramways* » conformément à l'enseigne attachée à l'immeuble. Or, cette enseigne « *Café des Tramways* » contribuerait à la valeur tant historique qu'économique de l'immeuble.

Par ailleurs, le terme d'« *intéressé* » aux sens des dispositions de la CBPI serait à interpréter dans le sens le plus large, de sorte qu'il suffirait pour un demandeur d'avoir un simple intérêt moral. La jurisprudence citée dans ce contexte par les parties adverses ne serait pas pertinente.

Ils concluent encore au rejet des trois questions préjudicielles formulées par les parties défenderesses, motif pris que la première question aurait déjà été examinée et résolue par la Cour de Justice de l'Union européenne et ne serait de surcroît pas pertinente pour la solution du litige ; que la réponse à la deuxième question pourrait être clairement déduite de la seule lecture du texte 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, de sorte que le renvoi préjudiciel ne se concevrait pas ; et que la troisième question serait dénuée de pertinence pour la solution du litige, étant donné qu'aucun risque de confusion, ni acte de contrefaçon n'existerait en l'espèce et que le tribunal saisi disposerait de tous les éléments nécessaires pour apprécier si le motif invoqué par la société HAPALUX constitue ou non un juste motif.

Quant à la marque verbale « *Café des Tramways* » déposée par A.)

B.) et **A.)** expliquent que ce dernier a déposé en date du 26 août 2014 la marque verbale « *Café des Tramways* » parce qu'il est parti du principe que la marque « *Café des Tramways* » enregistrée au nom de la société HAPALUX est nulle et qu'en tout état de cause, tout droit à cette marque est éteint depuis au moins le 10 août 2014, date de l'enregistrement de celle-ci.

Ils précisent qu'ils n'entendent en revanche pas se baser sur ce dépôt de marque pour appuyer leurs demandes en nullité et en déchéance dirigées à l'encontre de la société HAPALUX et **D.)**.

Avec le dépôt de la marque verbale « *Café des Tramways* », **A.)** aurait simplement souhaité protéger et sécuriser ses droits sur l'enseigne historique « *Café des Tramways* » attachée à l'immeuble et éviter que des situations similaires à celle rencontrée à celle rencontrée avec les parties défenderesses ne se reproduisent.

L'enregistrement de la marque par **A.)** serait dès lors légitime et fondé sur des intentions honnêtes et réelles.

Se basant sur les considérations qui précèdent, **A.)** et **B.)** concluent au rejet de la demande reconventionnelle tendant à la nullité de la marque verbale « *Café des*

Tramways » enregistrée par A.).

Ils estiment, en outre, que le tribunal devra d'abord constater l'invalidité de la marque déposée antérieurement par la société HAPALUX et parviendra ainsi à la conclusion que la demande reconventionnelle en nullité de la marque « *Café des Tramways* » déposée par A.) est non fondée, faute de droit quelconque dans le chef des parties adverses sur cette marque.

- **La société HAPALUX et D.)**

Invoquant le principe (ou la théorie) de l'estoppel, la société HAPALUX et D.) concluent d'abord à l'irrecevabilité des demandes principales en nullité et en déchéance, sinon de la demande en déchéance (introduite en dernier lieu), en faisant valoir que A.) et B.), en introduisant cette dernière demande par assignation du 25 août 2014, se contredisent à leur détriment, étant donné que la déchéance d'une marque ne pourrait être prononcée que si elle n'est pas frappée de nullité et que, à l'inverse, une marque nulle ne pourrait plus être frappée de déchéance. Ainsi, il serait contradictoire de demander, d'un côté, la nullité d'une marque et, de l'autre, la déchéance de celle-ci. En prétendant à la déchéance de la marque, les parties demanderesse reconnaîtraient l'enregistrement effectif et régulier de la marque.

Ils précisent que dans la mesure où les parties demanderesse ont formulé leurs demandes principales dans des exploits introductifs d'instance séparés et en des moments différents, elles violeraient les principes de loyauté des débats, de l'estoppel et de concentration des moyens et devraient, par voie de conséquence, être déclarées irrecevables.

Ils soulignent dans ce contexte que les deux demandes principales sont présentées sur un pied d'égalité et non pas dans un ordre de subsidiarité.

Face aux conclusions adverses, ils ajoutent que leur préjudice découlant de la contradiction entre les demandes consisterait dans le fait qu'ils se trouveraient poussés à invoquer pour le reproche de non-usage des moyens qui leur seraient préjudiciables dans le cadre de la demande en nullité.

Sur base de l'article 53 du Nouveau Code de procédure civile et au motif que cette demande constitue une demande nouvelle, ils concluent encore à voir rejeter la demande subsidiaire des parties demanderesse tendant à voir tenir en suspens leur demande en déchéance.

Subsidiairement, ils demandent, en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à voir poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne, à savoir la suivante : « *Est-il conforme aux articles 13 et 14 de la Directive 2008/95/CE et aux articles 6 et 45 de la Directive UE 2015/2436 le fait qu'une instance nationale puisse examiner simultanément une demande en nullité pour mauvaise foi de l'enregistrement d'une marque Benelux et une demande en déchéance pour non-usage de cette même marque ?* ».

La société HAPALUX et **D.)** concluent à voir débouter **A.)** et **B.)** de l'intégralité de leur demande en nullité.

Se fondant sur l'article 2.28 de la CBPI, ils soulèvent d'abord d'irrecevabilité de la demande en nullité de la marque « *Café des Tramways* » pour défaut d'intérêt à agir dans le chef des demandeurs, estimant que ces derniers ne retirent aucun bénéfice direct ou indirect du fonds de commerce exploité au rez-de-chaussée de leur immeuble.

Ils soulignent que la notion d'intérêt à agir pour demander la nullité d'une marque n'est pas la même que celle pour demander la déchéance d'une marque.

Ils soutiennent que depuis la cession de fonds de commerce intervenue le 2 août 2005 et *a fortiori* depuis l'enregistrement de la marque « *Café des Tramways* » en août 2009, la société HAPALUX est propriétaire du nom commercial « *Café des Tramways* », ce nom commercial étant protégé par l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Ils insistent plus particulièrement sur le fait que contrairement à ce qui a été retenu par les juges d'appel dans l'affaire HAPALUX contre BRUBILL, le nom commercial et l'enseigne, sinon du moins le nom commercial « *Café des Tramways* », font partie du fonds de commerce cédé en date du 2 août 2005 à la société HAPALUX. Ils insistent sur le fait qu'il y a lieu de distinguer entre le nom commercial (bien immatériel), d'une part, et l'enseigne (bien matériel), d'autre part.

Ils insistent également sur le fait que, contrairement à ce qui est prévu par l'article 2.4 de la CBPI, **A.)** et **B.)** n'ont jamais enregistré ou utilisé une marque « *Café des Tramways* » et ils n'ont pas davantage exercé d'activité commerciale ou exploité un fonds de commerce, sous quelque nom ou marque commerciale que ce soit, avant ou au cours des trois années précédant le prétendu dépôt de mauvais foi. En outre, ces derniers n'auraient jamais réclaté détenir ou avoir détenu des droits sur un quelconque nom commercial, mais seulement des droits sur un bien matériel que serait l'enseigne apposée sur le mur de leur immeuble.

Ils font encore remarquer que l'enseigne historique (bien purement matériel) invoquée par les demandeurs n'existerait plus, puisqu'elle aurait été effacée par une peinture jaune et remplacée par une nouvelle enseigne. Or, selon eux, si une enseigne est détruite, et si partant sa matérialité disparaît, les droits existants sur celle-ci disparaissent également et ne survivent pas à travers une nouvelle enseigne.

En outre, ils contestent toute mauvaise foi dans le chef de la société HAPALUX lors du dépôt de la marque, en soulignant, d'une part, que cette dernière avait préalablement acquis un fonds de commerce qui comprenait notamment, comme élément incorporel, le nom commercial « *Café des Tramways* », de sorte qu'au moment du dépôt, elle était seule titulaire dudit nom commercial et, d'autre part, que le nom commercial « *Café des Tramways* » n'a fait l'objet d'aucun enregistrement en tant que marque auparavant, de sorte qu'il n'y aurait pas de titulaire d'un enregistrement antérieur. En outre, il n'y aurait pas d'usager d'un signe antérieur, étant rappelé qu'il

incomberait en tout état de cause à l'usager antérieur qui invoque la nullité du dépôt postérieur de prouver les faits et circonstances constitutifs de la mauvaise foi du déposant.

Ils estiment, par ailleurs, que ni un nom commercial identique antérieur, ni une enseigne identique antérieure ne sauraient faire obstacle à ou permettre l'annulation de l'enregistrement d'une marque sur base de la mauvaise foi. A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, ils demandent à voir déférer à la Cour de Justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante sur base de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « *Est-il conforme à l'article 5 de la Directive 2008/95/CE le fait que l'on puisse opposer à une marque Benelux enregistrée, une enseigne, respectivement un nom commercial, qui n'est pas utilisé dans la vie des affaires par son supposé titulaire, qui est en outre de portée locale, n'ayant jamais conféré de droit d'interdire l'utilisation, donc l'enregistrement, d'une marque identique plus récente ?* ».

Ils soulignent encore que l'enseigne invoquée par les parties demanderesses n'a pas de caractère commercial et ne représente aucune entreprise, société ou des services/produits précis.

Selon eux, le fait de matérialiser par un enregistrement les droits dont on est titulaire ne peut en aucun cas relever d'une mauvaise foi, quel que soit le moment du dépôt. La société HAPALUX, par le dépôt de la marque, n'aurait fait que protéger ce qu'elle a développé pendant l'exploitation de son fonds de commerce, à savoir le nom commercial qui a acquis une certaine valeur commerciale tout au long de ses dernières années.

En outre, ils estiment que le seul fait qu'ils ont déposé la marque juste avant de quitter les lieux ne saurait être considéré comme relevant de la mauvaise foi. Ils font aussi remarquer que l'enregistrement de la marque n'a pas été fait pour d'autres produits et/ou services que ceux que la société HAPALUX offrait déjà pendant l'exploitation du café.

De plus, ils soulignent que les parties demanderesses, du fait de leur passivité (défaut de contestation) face au dépôt, respectivement à l'enregistrement de la marque par la société HAPALUX, auraient marqué leur consentement tacite à cet enregistrement.

Ils expliquent que le fait qu'ils n'ont plus été actifs dans l'exploitation d'un café tient au fait qu'ils ont été privés de leur fonds de commerce qui se compose notamment du nom commercial et de l'enseigne « *Café des Tramways* », actuellement exploités par la société BRUBILL.

A titre reconventionnel, et sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, ils sollicitent la condamnation de **A.)** et **B.)**, solidairement, sinon *in solidum*, sinon chacun pour le tout, à leur payer la somme de 61.500.- euros à titre d'indemnisation de leur préjudice prétendument subi du fait que ces derniers usurpent sans droit le fonds de commerce « *Café des Tramways* » et le nom commercial « *Café des Tramways* », et utilisent sans droit la marque Benelux « *Café des Tramways* ».

Ils exposent que le fait que la société HAPALUX a dû cesser l'exploitation de son fonds de commerce au (...) a permis à la société MUNHOWEN d'installer un nouveau sous-locataire, la société BRUBILL, dans les locaux et de s'approprier le fonds de commerce « *Café des Tramways* » développé par la société HAPALUX. Ainsi, **A.)** et **B.)** usurperaient le nom commercial « *Café des Tramways* » en se l'appropriant par le biais de la société BRUBILL qui exploite actuellement le fonds.

Ils précisent que **A.)** et **B.)** ne sont pas titulaires de la marque « *Café des Tramways* », ni d'une autorisation d'utilisation du nom commercial « *Café des Tramways* » et que la faute reprochée à ces derniers réside dans le fait de donner en location un fonds de commerce dénommé « *Café des Tramways* » alors que ledit fonds de commerce ne leur appartient pas.

La société HAPALUX et **D.)** rappellent qu'ils ont investi la somme de 61.500.- euros pour l'acquisition du fonds de commerce et que du fait que **A.)** et **B.)** usurpent le nom commercial « *Café des Tramways* », ledit investissement se retrouverait anéanti, de sorte qu'il y aurait lieu de condamner ces derniers à leur payer la somme de 61.500.- euros au titre de leur préjudice subi.

Ils demandent en outre, par référence à la jurisprudence de la Cour de cassation et sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à voir condamner **A.)** et **B.)** solidairement, sinon *in solidum*, sinon chacun pour le tout, à leur payer la somme de 2.000.- euros à titre d'indemnisation des frais et honoraires engagés pour leur défense par le biais de leur mandataire.

Enfin, ils sollicitent l'allocation d'une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation de **A.)** et **B.)**, solidairement, sinon *in solidum*, sinon chacun pour le tout, à tous les frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de leur mandataire.

Rôle n° 165.266

La société HAPALUX et **D.)** soulèvent l'irrecevabilité de la demande en déchéance pour défaut d'intérêt à agir, en soulignant qu'un intérêt à agir suppose un intérêt personnel, né et actuel et que, selon la jurisprudence, une personne n'est recevable à demander la déchéance d'un droit de marque que si la disparition de ce droit lui procure un avantage par la suppression d'une « *entrave à son activité économique* ». Or, l'activité civile de **A.)** et **B.)**, à savoir la location de leur immeuble, ne serait nullement entravée par la marque inexploitée. N'ayant aucun intérêt personnel à exploiter la marque « *Café des Tramways* » et ne retirant donc aucun profit de la déchéance de la marque, ces derniers ne pourraient se prévaloir d'un intérêt à agir en déchéance de la marque.

Par ailleurs, face à l'argumentaire adverse, ils affirment que la Cour d'appel, dans son arrêt rendu dans le cadre de l'affaire entre la société HAPALUX et la société BRUBILL, entend comme « *propriétaires intéressés* » la Brasserie Nationale ou la société MUNHOWEN et non pas les propriétaires de l'immeuble, **A.)** et **B.)**. Cette

lecture de l'arrêt des juges d'appel serait corroborée par le fait que la société MUNHOWEN aurait elle-même fait enregistrer une marque comprenant le signe verbal « CAFE AM TRAM » (numéro d'enregistrement 0884977), déposée le 26 mai 2010 auprès de l'OBPI, et que contrairement à eux, les parties demanderesses seraient restées passives à l'égard de cette marque.

Subsidiairement, la société HAPALUX et D.) concluent au rejet de la demande en déchéance en faisant plaider qu'ils bénéficient d'un juste motif de non-usage de leur marque, tel que prévu par l'article 2.26, alinéa 2, sous a) de la CBPI, dans la mesure où l'usage de la marque « *Café des Tramways* » serait devenu déraisonnable dès lors que celle-ci faisait l'objet d'une exploitation par un concurrent, à savoir la société BRUBILL, sur le même marché. L'obstacle posé par la société BRUBILL aurait été directement lié à la marque « *Café des Tramways* », en aurait rendu l'usage déraisonnable et aurait été indépendant de leur volonté puisqu'ils n'auraient pas été en mesure de s'opposer à une relocation des locaux. Compte tenu des antécédents de la présente affaire, ils auraient également été exposés à la menace de devoir payer des dommages et intérêts.

En d'autres termes, ils soutiennent que la société HAPALUX n'était pas à même d'exploiter sa marque sans risque de confusion (dans l'esprit du consommateur) avec le café exploité dans les anciens locaux loués par elle. Il aurait ainsi existé un obstacle compromettant sérieusement un usage approprié de la marque « *Café des Tramways* » enregistrée par la société HAPALUX.

Ils relèvent également dans ce contexte que la société HAPALUX se retrouve actuellement dissoute, ce qui constituerait un autre juste motif de non-usage de la marque « *Café des Tramways* » puisque cette situation serait de nature à empêcher l'usage normal de ladite marque et les facteurs ayant entraîné la dissolution de la société HAPALUX leur seraient complètement externes.

A titre subsidiaire, il y aurait lieu, sur base de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de poser à la Cour de Justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « *Est-ce qu'un risque de confusion entre la marque enregistrée et un nom commercial identique utilisé en violation de ladite marque, par une autre partie que le déposant, doit être considéré comme un « juste motif » de non-usage au sens de l'article 10 de la Directive 2008/95/CE, tel que relevé notamment pas la décision de la Chambre de recours de l'OHMI (actuel OEUPPI) du 28 janvier 2015 ?* ».

Ils sollicitent, dans le cadre de ce rôle également, la condamnation de A.) et B.), solidairement, sinon *in solidum*, sinon chacun pour le tout, à leur payer la somme de 61.500.- euros en réparation de leur préjudice subi du fait que ces derniers usurperaient le nom commercial « *Café des Tramways* », le tout sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Dans ce cadre, ils précisent que le comportement des parties demanderesses causerait un triple préjudice à la société HAPALUX, à savoir : l'impossibilité d'exercer sa fonction sociale et de générer un bénéfice ; le besoin de mener des actions en justice

couteuses ; et l'investissement fait en des biens commerciaux actuellement non-utilisés et desquels, donc, nul profit économique ne peut être retiré. De plus, même si la société HAPALUX concédait l'usage de sa marque à une autre société, elle devrait toujours se porter garante pour le concessionnaire contre les risques de litige en relation avec son bien immatériel. Tous ces faits auraient mis la société HAPALUX en de sérieuses difficultés économiques qui auraient entraîné sa dissolution.

En outre, ils demandent, au visa de l'article 1382 du Code civil, à voir condamner A.) et B.), solidairement, sinon *in solidum*, sinon chacun pour le tout, à leur payer la somme de 2.000.- euros à titre d'indemnisation des frais et honoraires engagés pour leur défense par le biais de leur mandataire.

En dernier lieu, ils sollicitent l'allocation d'une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation de A.) et B.), solidairement, sinon *in solidum*, sinon chacun pour le tout, à tous les frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de leur mandataire.

Quant à la marque verbale « Café des Tramways » déposée par A.)

Face au constat que A.) a fait enregistrer en date du 26 août 2014 une marque verbale « Café des Tramways » sous le numéro 0962498 auprès de l'OBPI, la société HAPALUX et D.) sollicitent, par reconvention, l'annulation de la prédite marque au motif que l'enregistrement de cette marque, identique à celle déposée par la société HAPALUX, serait fait au mépris de la marque déposée par la société HAPALUX et, de surcroît, de mauvaise foi puisque effectué immédiatement après l'introduction de la demande en déchéance. Le dépôt de cette marque aurait d'ailleurs été fait alors que les parties demanderessees n'y auraient aucun intérêt puisqu'elles n'auraient pas d'autres titres commerciaux, ni de fonds de commerce, et n'exerceraient pas d'activité commerciale.

Il y aurait encore lieu d'ordonner la radiation de l'enregistrement de ladite marque et l'inscription de la décision à intervenir à ce même registre.

Ils basent leur demande en nullité principalement sur l'article 2.4, sous a) de la CBPI, subsidiairement sur les articles 2.28, alinéa 3, sous a) et 2.3 de la CBPI et plus subsidiairement sur les articles 2.4, sous f) et 2.28 de la CBPI.

Motifs de la décision

1. Compétence territoriale

Les demandes de A.) et B.) sont basées principalement sur les dispositions de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 (CBPI), approuvée par loi du 16 mai 2006.

L'article 4.6, alinéa 3 de la CBPI prévoit que « [l]es tribunaux appliqueront d'office les règles définies aux alinéas 1 et 2 et constateront expressément leur compétence ».

Cet article oblige donc le tribunal à examiner d'office et à constater sa compétence *ratione loci*, avant de prendre une décision.

L'alinéa 1^{er} de l'article 4.6 précité dispose que : « *Sauf attribution contractuelle expresse de compétence judiciaire territoriale, celle-ci se détermine, en matière de marques ou de dessins ou modèles, par le domicile du défendeur ou par le lieu où l'obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée. Le lieu du dépôt ou de l'enregistrement d'une marque ou d'un dessin ou modèle ne peut en aucun cas servir à lui seul de base pour déterminer la compétence* ».

Etant donné qu'aucune attribution contractuelle expresse de compétence judiciaire territoriale n'a été prévue entre les parties au litige et que le domicile, respectivement le (dernier) siège social des parties défenderesses se situent au Luxembourg, le tribunal constate qu'il est territorialement compétent pour connaître du litige.

2. Demandes principales

2.1. Recevabilité

Le tribunal est actuellement saisi de deux demandes principales, à savoir une demande en nullité de l'enregistrement d'une marque, introduite par assignation en date du 13 mars 2014, ainsi qu'une demande en déchéance des droits sur une marque, introduite par assignation en date du 25 août 2014.

Se basant sur les principes de loyauté des débats, de l'estoppel et de concentration des moyens, les parties défenderesses soutiennent que les prédites demandes doivent être frappées d'irrecevabilité pour être contraires et incompatibles.

Concernant le principe de cohérence, il y a lieu de rappeler que l'estoppel est une fin de non-recevoir fondée sur l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, autrement qualifiée d'exception d'indignité ou principe de cohérence. Ce principe s'oppose ainsi à ce qu'une partie puisse invoquer une argumentation contraire à celle qu'elle a avancée auparavant (JCI Procédure civile, Moyens de défense - Règles générales, fasc. 128, n° 75).

Le principe de l'estoppel concerne essentiellement les relations contractuelles et il implique que deux éléments au moins soient réunis : il faut que dans un même litige opposant deux mêmes parties, il y ait, d'une part, un comportement sans cohérence de la partie qui crée une apparence trompeuse et revient sur sa position qu'elle avait fait valoir auprès de l'autre partie, trompant ainsi les attentes légitimes de cette dernière et, d'autre part, un effet du changement de position pour l'autre partie, qui est conduite elle-même à modifier sa position initiale du fait du comportement contradictoire de son adversaire qui lui porte préjudice.

Ces deux conditions doivent être réunies pour que l'on puisse faire application de l'estoppel, car il ne peut être question d'empêcher toutes les initiatives des parties et de porter atteinte au principe de la liberté de la défense, ni d'affecter la substance même des droits réclamés par un plaideur, en demandant au juge de devenir le censeur de

tous les moyens et arguments des parties.

En l'espèce, même s'il est vrai que la déchéance des droits sur une marque, telle que visée par l'action introduite suivant assignation du 25 août 2014, présuppose en fait qu'il y ait une marque déposée et enregistrée, cela ne suffit cependant pas à qualifier d'incompatibles, voire d'incohérentes les attitudes procédurales des demandeurs. En effet, les moyens de **A.)** et **B.)** développés dans le cadre de l'action en nullité introduite suivant exploit du 13 mars 2014, ne sont pas incompatibles avec leur demande en déchéance, dans la mesure où il est possible de soutenir, sans se contredire, que les droits sur une marque, que l'on considère par ailleurs comme étant frappée de nullité mais dont la nullité n'a pas encore été judiciairement prononcée, sont déchus pour ne pas avoir été exploités pendant un certain laps de temps, d'autant plus que le but poursuivi par les deux actions est à chaque fois le même, à savoir la radiation de l'enregistrement de la marque litigieuse et, partant, la suppression du droit d'exclusivité attaché à cette marque.

A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas des conclusions des parties défenderesses que celles-ci aient été amenées, suite à l'introduction de la demande en déchéance par les parties demanderesses, à changer leur position initialement défendue, ni *a fortiori* qu'elles aient subi un préjudice du fait d'un tel changement de position.

Le moyen tiré des principes de cohérence et de la loyauté des débats est partant à rejeter.

Les parties défenderesses entendent encore s'emparer du principe de concentration des moyens pour conclure à l'irrecevabilité des demandes principales.

Depuis l'arrêt **E.)** rendu le 7 juillet 2006 par la Cour de Cassation en Assemblée Plénière, la jurisprudence française retient en effet qu'une demande, formée entre les mêmes parties, qui tend à obtenir le même résultat et qui est fondée sur les mêmes faits qu'une demande précédente, qui a été jugée, se heurte à l'autorité de la chose jugée, étant entendu que l'invocation d'un fondement juridique, qui n'était pas présenté dans l'affaire jugée, ne permet pas de contester l'identité de cause des deux demandes (cf. Cass. fr., Ass. Plén., 07.07.2006, n° 04-10.672, Dalloz 2006, jurisprudence, page 2135).

La Cour de Cassation française a ainsi consacré le principe de concentration des moyens en vertu duquel on ne peut plus invoquer, dans une instance postérieure, un fondement juridique qu'on s'est abstenu de soulever en temps utile lors d'une instance antérieure ; la différence de cause ne suffit donc plus à faire obstacle à l'irrecevabilité de l'autorité de la chose jugée ; cette autorité joue dès lors que la même chose est demandée au sujet des mêmes faits quoique prenant appui sur un autre fondement juridique (cf. Lexique des termes juridiques, Dalloz 2010, v° Chose jugée).

La jurisprudence luxembourgeoise s'est ralliée au principe de concentration des moyens consacré par la Cour de Cassation française et retient ainsi régulièrement que le fait pour les demandeurs d'invoquer une base légale différente de celle invoquée dans le cadre de la procédure antérieure à l'appui de leur demande poursuivant le

même objet, n'a pas pour effet de conférer à cette demande une cause différente (voir par exemple : Cour d'appel, 10.03.2016, arrêt n° 46/16, rôle n° 41326 ; Cour d'appel, 28.01.2016, rôle n° 41788, confirmant TAL, 26.09.2014, n° 182/14, rôle n° 151282 ; Cour d'appel, 02.03.2011, rôle n° 35934, confirmant TAL, 20.05.2009, n° 119/09, rôle n° 89716 ; TAL, 28.01.2015, n° 20/2015, rôle n° 134747 ; TAL, 22.01.2016, n° 18/2016, rôle n° 166949).

En effet, même s'il ne fait pas l'unanimité entre les praticiens du droit, il est admis que le principe de concentration des moyens tend à empêcher les manœuvres dilatoires ou encore la stratégie procédurale qui n'aurait pour fin que de contourner la décision du juge précédemment rendue.

L'esprit inhérent au principe de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice ainsi que la sécurité juridique s'opposent en effet à ce que, sous le couvert d'une prétendue cause nouvelle, le plaideur qui n'a pas pris le soin d'invoquer toutes les bases légales appropriées dans le cadre d'une instance antérieure, soit autorisé à refaire juger une demande dont l'objet est identique à celui de la demande qui a déjà été définitivement tranchée.

Le principe de concentration des moyens répond donc à la finalité assignée à l'exception de l'autorité de la chose jugée.

Or, en l'occurrence ce principe ne saurait trouver à s'appliquer étant donné que, d'une part, le litige entre parties est actuellement au stade de la première instance et que, partant, il n'existe pas encore de décision coulée en force de chose jugée dont pourraient se prévaloir les défendeurs et que, d'autre part, on est en présence de deux demandes distinctes ayant des objets (nullité de l'enregistrement d'une marque / déchéance des droits sur une marque) et des causes (dépôt de mauvaise foi d'une marque / non-usage d'une marque pendant cinq ans) distincts.

Le moyen ayant trait au principe de la concentration des moyens est donc également à rejeter.

S'agissant de la question préjudicielle que les défendeurs demandent, à titre subsidiaire, à voir poser à la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après « **la CJUE** »), il y a lieu de relever que l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se lit comme suit : « *La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel [...] a) sur l'interprétation des traités, [...] b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. [...] Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. [...] Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour [...]* ».

En l'occurrence, le tribunal n'a pas le caractère de « *juridiction [...] dont les décisions*

ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne » et peut dès lors statuer, sans obligation de saisir la CJUE d'une question préjudicielle. Il a simplement la faculté de poser les questions préjudicielles lui suggérées par les défendeurs, dans la mesure où elles lui paraissent utiles en vue de la solution du litige.

Etant donné que la question libellée par les défendeurs n'est manifestement pas pertinente pour la solution du présent litige, puisqu'elle a trait à l'interprétation de textes qui ne sont pas appliqués en l'espèce, à savoir les « *articles 13 et 14 de la Directive 2008/95/CE* », respectivement les « *articles 6 et 45 de la Directive UE 2015/2436* », il n'y a pas lieu de saisir la CJUE de la question préjudicielle proposée par les défendeurs.

La recevabilité des demandes introduites suivant assignations des 13 mars 2014 et 25 août 2014 n'étant pas autrement contestée, il y a lieu de retenir que celles-ci sont recevables pour avoir été introduites dans les formes et délai de la loi.

Dans un souci de logique juridique, et eu égard également à l'ordre chronologique dans lequel les demandes principales ont été introduites, il convient d'examiner en premier lieu la demande en nullité.

2.2. Demande en nullité (Rôle n° 161.405)

2.2.1. Quant à l'intérêt à agir

La demande en nullité est basée principalement sur l'article 2.4, sous f) de la CBPI.

L'article 2.28, alinéa 3, sous b) de la CBPI dispose que « *[p]our autant que le titulaire de l'enregistrement antérieur ou le tiers visé à l'article 2.4, sous d, e et f, prenne part à l'action, tout intéressé peut invoquer la nullité : [...] du dépôt qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 2.4, sous d, e et f [...]* ».

Les parties défenderesses contestent la qualité à agir de **A.)** et **B.)** et font valoir que ces derniers ne sauraient être considérés comme intéressés.

En droit commun, l'intérêt à agir est le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action peut procurer au plaideur.

L'intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur, respectivement lorsque la demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage (Thierry HOSCHEIT, *Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg*, Editions Paul Bauler, 2012, n° 896, p. 462, et les références jurisprudentielles y citées).

Il suffit que le demandeur prétende qu'il y a eu lésion d'un droit et que l'action intenté puisse y remédier. L'intérêt à agir existe dès lors indépendamment du résultat que procure effectivement l'action et n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ou de l'existence réelle du droit invoqué ou de l'existence du préjudice invoqué. La vérification de l'existence réelle du droit ou de la lésion

invoqués ne produit une incidence que sur le bien-fondé de la demande (Thierry HOSCHEIT, op. cit.).

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* » repris 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).

La notion d'intéressé au sens de l'article précité de la CBPI est à interpréter dans le sens le plus large. L'existence d'un simple intérêt moral dans le chef du demandeur est à cet égard suffisante (A. BRAUN, Précis des marques, 4^e édition, n° 534, p. 559). Cette notion doit être interprétée dans son sens commun et elle vise toute personne qui peut avoir intérêt à ce que soit constatée la déchéance ou la nullité de l'enregistrement de la marque (TAL, 24 janvier 2014, n° 150.172 du rôle).

Dans la mesure où **A.)** et **B.)** prétendent avoir fait usage d'un signe antérieur au dépôt de la marque « *Café des Tramways* », et étant donné qu'ils sont les propriétaires de l'immeuble auquel est attaché l'enseigne « *Café des Tramways* », et qu'il est constant en cause que ladite enseigne est antérieure au dépôt de la marque litigieuse, ils doivent être considérés comme ayant intérêt à agir en annulation de l'enregistrement de la marque « *Café des Tramways* » déposée par la société HAPALUX.

Il convient partant de retenir que **A.)** et **B.)** sont à considérer comme intéressés au sens de l'article 2.28 de la CBPI et que le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir est à rejeter.

2.2.2. Quant au fond

2.2.2.1. Quant à la terminologie

A titre liminaire, et afin d'éviter toute confusion ou malentendu, le tribunal tient à fournir certaines précisions concernant les notions d'enseigne, de nom commercial et de marque.

Selon une définition qui remonte au XVI^e siècle, l'enseigne est le panonceau ou « *le tableau, la figure ou autre chose que l'on attache à la maison d'un marchand, d'un artisan, d'un cabaretier pour la désigner* » (P. GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 1784, V^o Enseigne). En droit français, l'enseigne est aujourd'hui définie par l'article L. 581-3, 2^o, du Code de l'environnement : « *Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à*

une activité qui s'y exerce ». Selon cette définition, l'enseigne est, en principe, un signe figurant à l'extérieur et visible de la voie publique ; il faut dire que la fonction traditionnelle de l'enseigne est d'identifier un local ou un immeuble entier dans lequel un commerce est exploité (Dalloz, Répertoire commercial, v° Enseigne, par Norbert Olszak, avril 2005 (actualisation : avril 2015), nos. 4 à 6).

Le nom commercial est couramment défini, en jurisprudence, comme « *la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale désigne l'entreprise ou le fonds de commerce qu'elle exploite pour l'identifier dans ses rapports avec la clientèle* ». La fonction d'identification qu'il remplit lui est propre : il s'agit de singulariser le fonds de commerce dès sa constitution, en lui permettant d'être désigné dans l'intérêt des tiers comme de son titulaire, et de le distinguer ensuite, durant l'exploitation, des autres entités économiques auxquelles s'adresse une clientèle (Dalloz, Répertoire commercial, v° Nom commercial, par Grégoire LOISEAU, janvier 2002 (actualisation : septembre 2011), n° 1).

Le nom commercial n'est que l'un des signes distinctifs que l'entreprise emploie comme moyen de conquête et d'attachement d'une clientèle sur le marché où elle opère. Celui qui, en pratique, lui est le plus proche est certainement l'enseigne, au point que les deux signes sont le plus souvent identiques. Tous deux concourent, en effet, à différencier le fonds de commerce d'autres fonds concurrents mais, tandis que le nom commercial a une fonction individualisante, l'enseigne a une vocation localisante : c'est « *le signe distinctif qui désigne une entreprise dans sa localisation territoriale* ». À cet égard, l'enseigne se présente comme un signe extérieur et visuel, apposé sur l'établissement commercial et qui désigne ainsi le fonds de commerce au lieu même où il est exploité. Elle peut donc être nominale mais également figurative, alors que le nom commercial est toujours constitué par une dénomination. Par ailleurs, si à un fonds de commerce n'est attaché qu'un seul nom commercial, une entreprise peut adopter plusieurs enseignes pour distinguer les différents établissements où elle exerce son activité et rallier une clientèle à chacun d'eux. Mais, pour le reste, l'enseigne apparaît comme un signe siamois du nom commercial. Affectée comme lui au service de la désignation du fonds, elle s'acquiert de la même manière par voie d'occupation et fait l'objet d'une exclusivité, elle aussi relative, mais qui n'en fonde pas moins un droit de propriété incorporelle (Dalloz, Répertoire commercial, v° Nom commercial, par Grégoire LOISEAU, janvier 2002 (actualisation : septembre 2011), n° 6).

Tandis que le nom commercial désigne une entreprise et sert à la distinguer des autres entreprises de même nature, la marque sert à distinguer les produits ou les services offerts par une entreprise sur un marché.

En effet, sont considérés comme marques tous les signes susceptibles de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux des concurrents. La marque peut être verbale (un ou plusieurs termes), semi-figurative (associe des termes écrits avec une mise en forme graphique), figurative (se limite à un élément visuel), voire même sonore ou olfactive. L'enregistrement d'une marque confère au titulaire un droit d'exclusivité sur une période de 10 ans renouvelable indéfiniment. La protection est en principe limitée à une ou plusieurs classes de produits ou services déclarées lors de

l'enregistrement. L'enregistrement d'une marque se fait au niveau Benelux auprès de l'OBPI, au niveau européen auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) et au niveau international grâce à l'Arrangement et au Protocole de Madrid, mis en application par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) (Jean-Luc PUTZ, Le droit d'auteur, Editions Promoculture-Larcier, 2013, nos. 16 et 23).

En l'espèce, il y a lieu de relever que la Cour d'appel, dans l'affaire précédente ayant opposé la société HAPALUX à la société BRUBILL, a retenu dans son arrêt du 19 décembre 2012 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 [...] » (voir page 6 dudit arrêt).

Le tribunal se rallie à ces développements de la Cour pour retenir qu'en l'espèce, l'enseigne « *Café des Tramways* » se confond avec le nom commercial « *Café des Tramways* ».

En effet, comme il est constant en cause, et d'ailleurs établi au vu des pièces versées par les demandeurs (cf. pièces nos. 1 à 15 de la farde de 15 pièces versée par Maître Franz SCHILTZ), qu'un débit de boisson sous le nom (commercial) « *Café des Tramways* » a été ouvert en 1969 au (...) à (...) ((...)) et a depuis lors été exploité, avec éventuellement quelques courtes périodes d'interruption, à cette même adresse et sous ce même nom, c'est la fonction localisante du nom commercial « *Café des Tramways* », matérialisé par l'enseigne apposée sur la façade du prédit immeuble, qui est en l'occurrence prépondérante.

2.2.2.2. Quant à l'objet de l'acte de cession de fonds de commerce conclu en date du 2 août 2005 par la société HAPALUX

Les parties défenderesses soutiennent qu'en vertu de l'acte de cession de fonds de commerce signé en date du 2 août 2005 entre la société TRAMWAYS, d'une part, et la société HAPALUX, d'autre part, cette dernière serait devenue propriétaire du nom commercial et de l'enseigne « *Café des Tramways* ».

Le tribunal constate que la Cour d'appel, dans le cadre du litige précédent ayant opposé la société HAPALUX à la société BRUBILL, a retenu à ce sujet ce qui suit :

« Il résulte des contrats de bail conclus par Brasserie Nationale avec les propriétaires successifs [de l'immeuble], que ceux-ci lui donnent en location un « immeuble d'habitation et de commerce avec privilège de cabaretage y attaché » sis à (...), « connu sous l'enseigne <Café des Tramways> », et que Brasserie Nationale, respectivement MUNHOWEN S.A., donnent par la suite ce même « immeuble d'habitation et de commerce avec privilège de cabaretage y attaché » sis à (...), « connu sous l'enseigne <Café des Tramways> », 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 (...), connu sous

l'enseigne <Café des Tramways> 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 Tramways ».

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 C.) (« clients ») -par la suite, BRUBILL S.AR.L.- et MUNHOWEN S.A., celle-ci propose sous « conditions particulières » à « clients », « dans l'intérêt de leur commerce, sis à (...), connu sous l'enseigne <Café des Tramways>, 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 MUNHOWEN SA. à BRUBILL S.AR.L., et qui implique nécessairement le recours à l'enseigne Café des Tramways par MUNHOWEN S.A., est le fait de MUNHOWEN SA., non celui de BRUBILL 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 Munhowen 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 Tramways> ».

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'enseigne Café des Tramways n'est pas à la disposition de BRUBILL S.AR.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, BRUBILL S.AR.L., et l'enseigne Café des Tramways, 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 Tramways.

Etant donné que ce sont les propriétaires, respectivement, la Brasserie Nationale ou MUNHOWEN S.A., qui donnent en location l'immeuble avec l'enseigne litigieuse, ce

ne serait pas le sous-locataire ou le client BRUBILL S.AR.L. qui porterait, le cas échéant, atteinte à la marque Benelux de HAPALUX S.AR.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 TRAMWAYS S.AR.L. et HAPALUX S.AR.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 HAPALUX S.AR.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 MUNHOWEN 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 HAPALUX 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 (...), et que ce n'est pas le sous-locataire, soit BRUBILL S.AR.L., qui en est titulaire, celle-ci ne pouvant, ni en disposer, ni, notamment, le faire protéger » (cf. pages 6 à 8 dudit arrêt).

*Le tribunal décide de faire sienne la motivation précitée de la Cour d'appel et retient en conséquence que ni l'enseigne, ni le nom commercial n'ont été cédés à la société HAPALUX en vertu de l'acte du 2 août 2005, étant rappelé que les notions d'enseigne et de nom commercial se confondent en l'espèce (voir *supra*).*

En effet, il appert de la lecture des différents contrats de bail et de sous-location, qui

ont été signés antérieurement à l'acte de cession de fonds de commerce et qui sont également versés par les demandeurs dans le cadre de la présente instance, que l'enseigne, respectivement le nom commercial « *Café des Tramways* » font partie de l'objet desdits contrats, de sorte que ceux-ci y sont indissociablement liés et que c'est partant le (ou les) propriétaire(s) de l'immeuble qui en est (sont) titulaire(s).

Dans ces conditions, et même à considérer que la cession d'un fonds de commerce inclut en principe (sauf stipulation contraire) le nom commercial et l'enseigne, l'acte de cession de fonds de commerce du 2 août 2005 ne pouvait pas porter sur l'enseigne et/ou le nom commercial « *Café des Tramways* », puisque ceux-ci étaient devenus et sont restés la propriété des propriétaires de l'immeuble et non pas celle des locataires ou sous-locataires exploitant le débit de boissons situé au rez-de-chaussée de l'immeuble.

2.2.2.3. Quant à la mauvaise foi de la société HAPALUX

L'article 2.4, sous f) de la CBPI, sur lequel est basée principalement la demande en nullité, a la teneur suivante : « *N'est pas attributif du droit à la marque : [...] 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° le dépôt, effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l'usage normal fait de bonne foi par un tiers dans les trois dernières années en dehors du territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou que ladite connaissance n'ait été acquise que postérieurement au début de l'usage que le titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux ».

Il est admis que les cas de mauvaise foi expressément visés par la CBPI ne sont pas limitatifs et que d'autres hypothèses de dépôts effectués de mauvaise foi sont envisageables (TAL, 13 décembre 2013, n° 139.324 du rôle).

Ainsi, la jurisprudence luxembourgeoise a déjà eu l'occasion de retenir que : « *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 [de la CBPI] 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, n° 31.889, citant VAN INNIS, Les Signes distinctifs, éd. 1977, p. 311, n° 395 et A. BRAUN, Précis des marques, éd. 1995, n° 201).

En l'espèce, il est constant que la marque « *Café des Tramways* » n'a été déposée par la société HAPALUX que quelque jours avant que celle-ci a dû déguerpir des lieux qu'elle avait sous-loué et que pendant toute la période d'occupation (et d'exploitation) du local commercial en question, soit de septembre 2005 à mai 2009, le signe « *Café des Tramways* » n'a pas été protégé comme marque.

Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre la Cour d'appel dans son arrêt du 19 décembre 2012 rendu dans l'affaire HAPALUX contre BRUBILL, il découle de l'article 10 du contrat de cession de fonds de commerce conclu le 2 août 2005 entre la société TRAMWAYS et la société HAPALUX, que cette dernière, en tant que cessionnaire, ne pouvait légitimement ignorer que l'enseigne faisait partie du contrat de sous-location et de l'accord d'approvisionnement la liant à la société MUNHOWEN (et non pas du fonds de commerce lui cédé), ledit article stipulant en effet 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 [et ayant pour objet « [une] partie d'un immeuble d'habitation et de commerce avec privilège de cabaretage y attaché, connue sous l'enseigne "Café des Tramways" »]* ».

Il est dès lors acquis en cause que la société HAPALUX, au moment du dépôt de la marque, savait ou du moins devait savoir que l'enseigne « *Café des Tramways* », soit un signe identique pour des services identiques prêtant à confusion avec le signe dont elle a demandé l'enregistrement, était utilisée depuis longtemps par un tiers, à savoir la société MUNHOWEN, respectivement les propriétaires de l'immeuble loué.

A cela s'ajoute qu'il est encore constant en cause que la société HAPALUX n'a jamais fait usage de la marque enregistrée par elle, tel que notamment par l'exploitation d'un débit de boisson sous le même nom à un autre endroit, et que, mise à part l'affirmation qu'elle entendait protéger ses droits sur un nom commercial dont elle prétend à tort être le titulaire, elle ne produit aucun élément objectif, ni ne fournit aucune explication de nature à justifier son intérêt positif à déposer la marque au moment en question.

Le tribunal estime que l'ensemble de ces circonstances établissent à suffisance que la société HAPALUX a déposé la marque litigieuse dans le seul but de rendre le signe « *Café des Tramways* » indisponible à son véritable titulaire.

Il convient dès lors de conclure que le dépôt de la marque Benelux « *Café des Tramways* » a été effectué de mauvaise foi par la société HAPALUX. Il s'ensuit que l'enregistrement de ladite marque est nul au sens de l'article 2.4, sous f) de la CBPI.

L'article 4.5, alinéa 3 de la CBPI prévoit que « *[l]e juge prononce d'office la radiation des enregistrements annulés ou éteints* ».

Il y a partant lieu d'ordonner la radiation de la prédite marque du registre des marques de l'OBPI.

Le tribunal tient à préciser que le fait allégué que **A.)** et **B.)** n'ont pas immédiatement

agi en nullité de cet enregistrement est sans importance, le seul critère pertinent étant celui de la mauvaise foi au moment du dépôt, de sorte que l'argument des défendeurs tiré d'un prétendu consentement tacite des demandeurs est à rejeter. Il n'est d'ailleurs pas établi à quel moment A.) et B.) ont eu connaissance de l'enregistrement de la marque litigieuse.

Il convient encore de préciser que pour les mêmes motifs que ceux développés par rapport à la première question préjudicielle suggérée par les défendeurs (voir *supra*), il n'y a pas non plus lieu de donner suite à la deuxième question préjudicielle posée par ces derniers. En effet, d'une part, le tribunal, en tant que juridiction de première instance dont les décisions sont susceptibles d'appel, n'est pas tenue de saisir la CJUE et, d'autre part, la réponse à la question proposée n'est manifestement pas nécessaire pour la solution du présent litige, étant donné qu'elle porte sur l'interprétation de dispositions de droit européen non appliqués en l'espèce, à savoir celles de « l'article 5 de la Directive 2008/95/CE ».

2.3. Demande en déchéance (Rôle n° 165.266)

Eu égard à l'effet rétroactif de la nullité de l'enregistrement de la marque litigieuse, il échet de constater que la demande en déchéance est devenue superflète et qu'il n'y a dès lors pas lieu de l'examiner.

3. Demandes reconventionnelles

En vertu de l'article 53 du Nouveau Code de procédure civile, « *l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant* ».

Il découle de cette disposition légale que pour être recevable, la demande reconventionnelle doit être dans un certain rapport avec la demande initiale. Le juge saisi d'une demande reconventionnelle doit rechercher si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Sous prétexte de prétentions annexes au débat initial, les plaideurs ne doivent pas pouvoir détourner l'objet des enjeux préalablement définis (cf. Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 132, nos. 24 et s., Encyclopédie Dalloz, v° demande reconventionnelle, nos. 15 et s.).

La demande reconventionnelle est ainsi recevable soit lorsqu'elle sert de défense à l'action principale, soit qu'elle tend à la compensation judiciaire, soit lorsqu'elle est unie par un lien de connexité à la demande principale.

En l'occurrence, A.) et B.) ont introduit deux actions principales tendant, l'une, à la nullité de l'enregistrement de la marque Benelux « *Café des Tramways* » déposée par la société HAPALUX et, l'autre, à la déchéance des droits sur cette même marque pour non-usage de celle-ci.

Les demandes reconventionnelles de la société HAPALUX et **D.**) ont pour objet (i) l'indemnisation d'un préjudice prétendument subi du fait d'agissements fautifs de la part de **A.**) et **B.**) en relation avec le signe « *Café des Tramways* », (ii) l'indemnisation de leurs frais et honoraires d'avocats qu'ils ont dû déboursier pour leur défense contre les actions introduites par **A.**) et **B.**) et, enfin, (iii) la nullité de la marque verbale « *Café des Tramways* » déposée en date du 26 août 2014 par **A.**).

Le tribunal estime que ces demandes ont un lien suffisant avec les demandes principales figurant dans les actes introductifs d'instance et qu'elles sont par conséquent recevables sous cet aspect.

En effet, d'une part, ces demandes ont trait à l'utilisation et à l'enregistrement comme marque du signe « *Café des Tramways* » par les demandeurs, respectivement **A.**). D'autre part, la demande en remboursement des frais et honoraires d'avocats est une suite logique des moyens de défense développés par la société HAPALUX et **D.**) qui prétendent avoir droit à cette indemnisation pour avoir été injustement assignés en justice.

La recevabilité des demandes reconventionnelles n'étant pas autrement contestée, il y a lieu de retenir que celles-ci sont recevables pour avoir été introduites dans les formes et délai de la loi.

Compte tenu du sort réservé à la demande principale en nullité de l'enregistrement de la marque « *Café des Tramways* » déposée par la société HAPALUX, les demandes reconventionnelles sont cependant à rejeter pour être non fondées.

En particulier, dans la mesure où la société HAPALUX ne peut pas se prévaloir de la marque « *Café des Tramways* », dont il a été retenu ci-avant que l'enregistrement est nul, ni d'un autre signe distinctif juridiquement protégé dont elle serait le titulaire, tel qu'une enseigne ou un nom commercial, force est de constater que cette dernière reste en défaut de rapporter la preuve, requise en vertu des bases légales invoquées, d'un manquement dans le chef de **A.**) et **B.**), de sorte que sa demande en dédommagement est à rejeter pour être non justifiée.

La demande en indemnisation des frais et honoraires d'avocat n'est en tout état de cause pas fondée au vu de l'issue du litige, les défendeurs n'ayant d'ailleurs étayé leur demande par aucune pièce, tel qu'un mémoire d'honoraires acquitté.

Enfin, la demande reconventionnelle visant à la nullité de l'enregistrement de la marque verbale déposée par **A.**) est dénuée de fondement, étant donné que l'annulation de cet enregistrement est sollicitée au motif que celui-ci aurait été fait au mépris de la marque déposée par la société HAPALUX et qu'il a été retenu ci-avant que l'enregistrement de cette dernière marque est nul. En outre, le fait que le dépôt de la marque verbale par **A.**) a été effectué un jour après l'introduction de la demande principale en déchéance n'étant pas en soi constitutif de mauvaise foi, les défendeurs restent en défaut de justifier en quoi le prédit dépôt aurait été effectué de mauvaise foi.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer les demandes

reconventionnelles non fondées.

4. Demandes accessoires

L'application de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

Au vu de l'issue du litige, les demandes afférentes de la société HAPALUX et **D.)** sont à rejeter pour être non fondées.

A.) et **B.)** ayant été contraints d'agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à leur charge l'intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu'ils ont dû exposer. Leurs demandes en obtention d'une indemnité de procédure destinée à couvrir les honoraires d'avocat réglés sont partant justifiées en principe. Compte tenu des éléments de la cause, il convient de leur allouer le montant de 2.000.- euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 238 du Nouveau Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale et motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, la société HAPALUX et **D.)**, succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens.

Aux termes de l'article 1202 du Code civil, « *la solidarité ne se présume point : il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi* ».

En cas de pluralité de débiteurs, c'est l'obligation conjointe qui constitue le type d'obligation de droit commun. Les obligations indivisibles et les obligations solidaires ne constituent que des formes exceptionnelles qui, en tant que telles, ne peuvent résulter que de la loi ou de la volonté des parties (cf. Henri DE PAGE, Traité de droit civil belge, Tome II, Les obligations II, pp. 291 et s.).

La jurisprudence admet encore une responsabilité *in solidum* en matière contractuelle pesant sur des débiteurs d'obligations contractuelles distinctes, c'est-à-dire découlant de sources différentes (cf. Philippe MALAURIE & Laurent AYNES, Cours de droit civil, Tome VI, Les obligations, pp. 709 et 712).

En l'espèce, **A.)** et **B.)** sont restés en défaut d'établir l'existence d'une obligation indivisible ou solidaire, ou encore d'une responsabilité *in solidum* incombant à la société HAPALUX et **D.)**, de sorte que les condamnations à intervenir doivent être prononcées conjointement à l'égard de ces derniers.

PAR CES MOTIFS

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

vu l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2018 ;

entendu le rapport fait en application de l'article 226 du Nouveau Code de procédure civile ;

se déclare territorialement compétent pour connaître du litige ;

dit les demandes principales recevables ;

dit que **A.)** et **B.)** ont intérêt à agir en nullité de l'enregistrement de la marque « *Café des Tramways* » auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle sous le numéro 0863000 ;

dit la demande principale en nullité fondée ;

déclare nul l'enregistrement de la marque « *Café des Tramways* » auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle sous le numéro 0863000 ;

ordonne la radiation de cet enregistrement du registre des marques de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle ;

constate que la demande principale en déchéance est devenue superflète ;

dit les demandes reconventionnelles recevables mais non fondées ;

en déboute ;

dit non fondée les demandes de la société à responsabilité limitée HAPALUX S.à.r.l. et **D.)** en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

en déboute ;

dit les demandes de **A.)** et **B.)** en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondées pour le montant de 2.000.- euros ;

condamne la société à responsabilité limitée HAPALUX S.à.r.l. et **D.)** à payer à **A.)** et **B.)** une indemnité de procédure de 2.000.- euros ;

condamne la société à responsabilité limitée HAPALUX S.à.r.l. et **D.)** aux frais et dépens de l'instance, et en ordonne la distraction au profit de la société SCHILTZ & SCHILTZ S.A., représentée par Maître Franz SCHILTZ, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.