

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

Jugement civil n° 2021TALCH08/00115

Audience publique du mardi, 25 mai 2021.

Numéros du rôle : TAL-2018-02857 et TAL-2019-02187 (Jonction)

Composition :

Danielle POLETTI, vice-présidente,
Philipp ZANGERLÉ, premier juge,
Philippe WADLÉ, juge,
Guy BONIFAS, greffier.

**I
ENTRE**

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre de la Culture, ayant dans ses attributions le Service des sites et monuments nationaux, établi à L-2450 Luxembourg, 4, boulevard F-D Roosevelt, et pour autant que de besoin par le Ministre d'Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 20 avril 2018,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

- 1) PERSONNE1.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE1.),
- 2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit GEIGER,
parties demanderesses sur reconvention,

comparant par la société KOENER & MINES, représentée par Maître Robert MINES, avocat, demeurant à Luxembourg.

II ENTRE

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre de la Culture, ayant dans ses attributions le Service des sites et monuments nationaux, établi à L-2450 Luxembourg, 4, boulevard F-D Roosevelt, et pour autant que de besoin par le Ministre d'Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 8 mars 2019,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,

parties demanderesse sur reconvention,

comparant par la société KOENER & MINES, représentée par Maître Robert MINES, avocat, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Où l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l'organe de Maître Marie LAHAYE, avocat, en remplacement de Maître Patrick KINSCH, avocat constitué.

Où PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à.r.l. par l'organe de Maître Jean-Louis ADNET, avocat, en remplacement de la société KOENER & MINES constituée.

Objet du litige

Le litige a trait à l'action de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après *l'ETAT*) tendant à l'annulation, respectivement à la radiation de la marque Benelux « *Café restaurant bistrot brasserie ENSEIGNE1.* » (numéro NUMERO3.) déposée par *PERSONNE1.*) et de la reproduction de la marque figurative (numéro NUMERO4.) du registre de marques auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle, ainsi qu'à la cessation de l'utilisation de l'enseigne « *Café ENSEIGNE1.* » par *PERSONNE1.*) et la société à responsabilité limitée *SOCIETE1.*) S.à.r.l. (ci-après *la société SOCIETE1.*)), respectivement la société à responsabilité limitée *SOCIETE2.*) S.à.r.l. (ci-après *la société SOCIETE2.*)).

Procédure

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 20 avril 2018, l'ETAT, comparant par Maître Patrick KINSCH, a fait comparaître *PERSONNE1.*) et la société *SOCIETE1.*) devant le tribunal d'arrondissement de ce siège.

Maître Robert MINES s'est constitué pour *PERSONNE1.*) et la société *SOCIETE1.*) en date du 27 avril 2018.

L'affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2018-02857 du rôle. Elle a été soumise à l'instruction de la 8^e section.

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 8 mars 2019, l'ETAT, comparant par Maître Patrick KINSCH, a fait comparaître la société *SOCIETE2.*) devant le tribunal d'arrondissement de ce siège.

La société KOENER & MINES, représentée par Maître Robert MINES, s'est constituée pour la société *SOCIETE2.*) en date du 28 mars 2019.

L'affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2019-02187 du rôle. Elle a été soumise à l'instruction de la 8^e section.

Par ordonnance du 25 mars 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros TAL-2018-02857 et TAL-2019-02187.

La société KOENER & MINES, représentée par Maître Robert MINES, s'est constituée nouvel avocat pour *PERSONNE1.*) et la société *SOCIETE1.*) en date du 25 février 2020.

L'instruction a été clôturée par voie d'ordonnance du 2 mars 2021 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mars 2021 pour prise en délibéré selon les modalités déterminées par l'article 2, paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 2020 portant 1^o adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale ; 2^o modification de la loi du 25 novembre 2020 portant modification : 1^o de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales 2^o de la loi du 20 juin

2020 portant 1° prorogation de mesures concernant a) la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite ; b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ; c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et d) d'autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; et 4° modification de l'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à l'article 55 (Mémorial A n° 1056 du 22 décembre 2020).

Les mandataires des parties ont été informés par ce même bulletin de la composition du tribunal.

Par courrier du 12 mars 2021, la société KOENER & MINES, représentée par Maître Robert MINES, a sollicité à plaider oralement.

Par bulletin du 15 mars 2021, les plaidoiries ont été refixées à l'audience du 30 mars 2021.

L'affaire a été prise en délibéré à l'audience du 30 mars 2021 par le Président de chambre.

Prétentions et moyens des parties

- L'Etat

Aux termes de son exploit d'assignation du 20 avril 2018, l'ETAT demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à voir constater la nullité de l'enregistrement de la marque « *Café restaurant bistrot brasserie ENSEIGNE1.)* » (numéro NUMERO3.) et de la reproduction de la marque figurative (numéro NUMERO4.) par PERSONNE1.) ; partant, à voir ordonner la radiation de la marque « *Café restaurant bistrot brasserie ENSEIGNE1.)* » (numéro NUMERO3.) et de la reproduction de la marque figurative (numéro NUMERO4.) du registre de marques auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle et à voir ordonner la cessation de l'utilisation par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) de l'enseigne « *Café ENSEIGNE1.)* » sous astreinte de 1.000,- euros par jour de continuation de l'utilisation de cette enseigne.

Il demande encore à voir condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de son mandataire, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 5.000,- euros.

A l'appui de sa demande, l'ETAT fait plaider que le litige porte sur l'enseigne « *ENSEIGNE1.)* » attachée à un immeuble appartenant à la famille PERSONNE2.)-PERSONNE3.), sis au ADRESSE4.) ; que depuis 1879, le Café ENSEIGNE2.) serait connu sous le nom « *ENSEIGNE1.)* » ; qu'en 1984, un projet de maintien des sites et monuments de l'ère industrielle aurait été élaboré par le Ministère de la Culture ; qu'ainsi, le site ADRESSE4.) ensemble avec la gare ferroviaire formaient depuis lors le « *PARC1.)* » ; que le « *ENSEIGNE3.)* », à savoir le Café ENSEIGNE2.) connu sous le

nom « *ENSEIGNE1.)* », faisait également partie de cet ensemble architectural et qu'en 1986, PERSONNE4.) aurait repris le café connu depuis lors sous le nom « *ENSEIGNE1'.)* ».

Il expose également qu'au cours de la même année, l'ETAT aurait acquis l'immeuble appartenant à la famille PERSONNE2.)-PERSONNE3.) ensemble avec ses dépendances et aurait procédé à sa rénovation ; que depuis sa réouverture en date du 27 juin 1987, le café aurait porté l'enseigne « *Café ENSEIGNE1.)* » sous lequel il était déjà antérieurement connu ; qu'à partir de 1996, l'ETAT aurait loué l'immeuble « *Café ENSEIGNE1.)* » à la société SOCIETE3.) S.à r.l., puis à partir du 1^{er} janvier 2006, à la société anonyme SOCIETE4.) S.A. (ci-après *la société SOCIETE4.)*).

Il ajoute que depuis le 1^{er} janvier 2009, la société SOCIETE4.) aurait sous-loué l'immeuble à la société SOCIETE1.), dont les associés et gérants seraient PERSONNE1.) et PERSONNE5.), aux fins d'exploitation du café-restaurant, et ce jusqu'en novembre 2017, soit à la fin du contrat de bail, date à laquelle la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE5.) auraient arrêté l'exploitation du café-restaurant et quitté les lieux.

Il explique encore que suivant un article de presse du MEDIA1.) du 16 décembre 2017, PERSONNE1.) aurait eu l'intention d'ouvrir « *le même* » restaurant « *ENSEIGNE1'.)* » avec le même personnel et les mêmes plats en février 2018 à ADRESSE5.) et que sur le site Internet MEDIA2.), la « *réouverture du restaurant ENSEIGNE1.)* » serait annoncée pour le mois de mars 2018. Dans ces deux annonces, PERSONNE1.) aurait même employé une photo de l'immeuble sis au ADRESSE4.) aux fins de publicité pour le nouveau restaurant.

Il donne enfin à considérer que PERSONNE1.) aurait déposé, en date du 15 mai 2017, la marque « *Café restaurant bistrot brasserie ENSEIGNE1.)* » ainsi que la reproduction de la marque figurative, qui représente l'immeuble sis à ADRESSE4.), auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (numéros NUMERO3.) et NUMERO4.), alors que le café-restaurant sis au ADRESSE4.) porterait toujours l'enseigne « *Café ENSEIGNE1.)* » et continuerait d'être exploité par un nouvel exploitant cocontractant de la société SOCIETE4.).

En droit, l'ETAT fait conclure que le dépôt de la marque et de la reproduction de la marque figurative aurait été fait en violation de ses droits. Selon lui, PERSONNE1.), ancien exploitant du café-restaurant « *Café ENSEIGNE1.)* » sis au ADRESSE4.), n'aurait pas été autorisé à transférer l'enseigne « *Café ENSEIGNE1.)* » qui serait attachée à l'immeuble sis au ADRESSE4.) vers un autre immeuble où il exploiterait un nouveau restaurant, étant donné que l'enseigne « *Café ENSEIGNE1.)* » ne serait pas à la disposition de la société SOCIETE1.) et d'PERSONNE1.) et que ceux-ci n'en seraient pas titulaires.

L'ETAT se base sur l'article 2.28 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle qui prévoirait 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, ce qui serait bien le cas en l'espèce, dès lors que l'enseigne « *Café ENSEIGNE1.)* » désignerait traditionnellement le café-restaurant

exploité dans l'immeuble sis au ADRESSE4.). Il en veut pour preuve les contrats de bail ainsi que l'accord d'approvisionnement qui renseigneraient à chaque fois le « *Café ENSEIGNE1.)* » et attesteraient ainsi l'antériorité de cette enseigne indissociablement liée à l'immeuble sis au ADRESSE4.).

Aux termes de son exploit d'assignation du 8 mars 2019, l'ETAT demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à voir ordonner la cessation de l'utilisation par la société SOCIETE2.) de l'enseigne « *Café ENSEIGNE1.)* » sous astreinte de 1.000,- euros par jour de continuation de l'utilisation de cette enseigne.

Il demande encore à voir condamner la société SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de son mandataire, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 5.000,- euros.

Il demande encore à voir condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de son mandataire, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 5.000,- euros.

Après avoir à nouveau exposé la situation conflictuelle opposant les parties, il explique que l'enseigne « *Café ENSEIGNE1.)* » est actuellement utilisée par la société SOCIETE2.) pour l'exploitation du nouveau restaurant.

Il entend par conséquent obtenir la cessation de cette utilisation illicite et dommageable sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Face au moyen d'irrecevabilité dirigé contre la demande en radiation de la marque, l'ETAT réplique fonder le volet de son action ayant trait à la nullité de la marque sur l'article 2.28 de la Convention (enregistrement d'une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi) qui prévoit qu'en cas de dépôt de mauvaise foi, aucun délai de forclusion n'est prévu.

Il ajoute que les tribunaux luxembourgeois sont compétents en vertu des articles 4.5 (compétence des tribunaux pour statuer sur les actions ayant leur base dans ladite Convention) et 4.6 de la Convention (compétence judiciaire territoriale des juridictions nationales du domicile du défendeur).

Quant à l'affirmation d'PERSONNE1.) concernant la propriété du fonds de commerce, l'ETAT objecte que le 2 mai 1986, la famille PERSONNE2.) – PERSONNE3.) lui a cédé non seulement l'immeuble et ses dépendances, mais également le fonds de commerce y attaché.

Si le tribunal devait par impossible considérer que le fonds de commerce n'a pas été acquis par le biais de la vente du 2 mai 1986, ou bien que le fonds a disparu lors de l'interruption provisoire d'exploitation du fait des travaux de rénovation, l'ETAT affirme avoir créé par l'intermédiaire de la SOCIETE3.), un nouveau fonds de commerce qu'il fait exploiter sous le régime de la location-gérance.

Il insiste ainsi sur le fait qu'en rachetant les parts de la société SOCIETE5.), PERSONNE1.) s'est cru devenir propriétaire du fonds de commerce, alors qu'en réalité la société SOCIETE5.) n'était que locataire-gérant d'un fonds de commerce préexistant.

- *PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.)*

Après avoir exposé leur version de la situation et rappelé la chronologie des faits, PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) répliquent que le titre de propriété versé par l'ETAT concerne uniquement l'immeuble et donc pas le fonds de commerce jadis exploité dans cet immeuble et encore moins l'enseigne commerciale.

Ils précisent que depuis 2002, sans préjudice quant à une date plus exacte, la société SOCIETE1.) aurait racheté de la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) S.à r.l. (*la société SOCIETE5.*) le fonds de commerce de la brasserie exploitée au ADRESSE4.) et aurait donc exploité durant de nombreuses années le café-restaurant-brasserie à L-ADRESSE4.), sous l'enseigne litigieuse, avant de s'installer au ADRESSE3.).

PERSONNE1.) aurait ainsi été notoirement connu comme le gérant du restaurant « *ENSEIGNE1.)* » depuis de nombreuses années. En mai 2017 et en accord avec la société SOCIETE1.), il aurait décidé de procéder au dépôt de sa marque auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle en vue de protéger le concept ainsi développé et exporté dans d'autres de ses commerces. Il serait à ce jour titulaire de la marque verbale « *Café restaurant bistrot brasserie ENSEIGNE1.)* », enregistrée sous le numéro NUMERO3.) du Registre des marques près l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et de la marque figurative enregistrée sous le numéro NUMERO4.) du prédit Registre des marques, la date d'échéance de la marque verbale et de la marque figurative étant fixée au 15 mai 2027.

L'enseigne commerciale proprement dite aurait été quant à elle la propriété de la société SOCIETE1.) pour avoir été acquise ensemble avec le fonds de commerce jusqu'au 8 janvier 2018, date à laquelle elle aurait été cédée à la société SOCIETE2.) qui se serait également vue concéder par PERSONNE1.) un droit d'utilisation de ses marques et qui depuis avril 2018, exploiterait le café-restaurant-brasserie à L-ADRESSE3.), sous le nom « *Café Restaurant Brasserie ENSEIGNE1.)* ».

Ils ajoutent que depuis le mois de mai 2018, la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) S.à r.l. (*la société SOCIETE6.*), nouveau locataire du local initialement exploité par la société SOCIETE1.) au ADRESSE4.), y exploiterait maintenant un café-restaurant-brasserie, ayant pour nom « *ENSEIGNE1.)* » et ce en usant du même nom et en y proposant les mêmes spécialités gustatives que la société SOCIETE2.) sans aucun droit à cet égard.

En droit, ils font plaider que le dépôt et la reproduction figurative de la marque « *ENSEIGNE1.)* » ont été valablement établis puisqu'une marque semblable ou équivalente n'existait pas avant cette mise en œuvre, de sorte que cette marque était disponible et donc déposable par PERSONNE1.). Ils ajoutent en se référant à l'article 2.6 de la Convention qu'en cas de contestation, un délai d'opposition de deux mois est ouvert à toute personne intéressée, de sorte que l'ETAT, pouvait, au même titre que les autres personnes, s'opposer à ce dépôt dans ce même délai de deux mois. Aucun recours

n'ayant été formulé par l'ETAT dans le délai imparti, il serait désormais forclos à formuler une quelconque revendication et aurait partant renoncé à tout prétendu droit antérieur.

En ce qui concerne la prétendue nullité du dépôt de la marque « *ENSEIGNE1.)* », ils font conclure que l'ETAT resterait en défaut d'établir une quelconque mauvaise foi dans le chef d'PERSONNE1.), aucun des indices prévus suivant l'article 2.4 f de la Convention visant à déterminer si la finalité du dépôt de marque n'était pas prioritairement de faire échec à la poursuite de la commercialisation de produits déjà sur le marché n'étant donné en l'espèce.

S'agissant de l'enseigne, ils plaident que cette dernière ferait partie intégrante du fonds de commerce dont ils seraient seuls propriétaires et que le seul fait pour l'ETAT d'avoir acquis un immeuble ne lui conférerait pas la propriété de cette enseigne.

A supposer qu'un fonds de commerce ait été créé en 1872 au ADRESSE4.) et ait été exploité par la famille PERSONNE2.) – PERSONNE3.) jusqu'à la vente de l'immeuble à l'ETAT, ils donnent à considérer que déjà avant la vente de l'immeuble, la famille PERSONNE2.) – PERSONNE3.) avait dû fermer leur café et que cette fermeture aurait eu pour conséquence la disparition de la clientèle et donc du fonds de commerce précité. Dans ces conditions, l'ETAT n'aurait pas pu acquérir une chose qui avait cessé d'exister. Ils ajoutent que l'établissement aurait ensuite été fermé durant une période de 16 mois, de début mai 1986 à fin juin 1987, pour cause de rénovation, de sorte que le fonds de commerce n'aurait en tout état de cause pas survécu à la suspension de son activité. Il ne saurait y avoir par ailleurs location-gérance tel que le plaide l'ETAT au vu de la teneur des pièces versées en cause.

En tout état de cause, ils demandent à voir déclarer la demande en cessation dirigée contre la société SOCIETE1.) irrecevable, sinon non fondée.

Au des développements qui précèdent, les demandes dirigées contre PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) seraient purement et simplement à rejeter faute de preuve par l'ETAT de ses prétentions.

PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) demandent reconventionnellement la condamnation de l'ETAT à une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de l'ordre de 25.000,- euros sur base de l'article 6-1 du Code civil.

Ils demandent enfin à voir condamner l'ETAT à tous les frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de leur mandataire et à une indemnité de procédure de 10.000,- euros, ainsi qu'à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Motifs de la décision

- Recevabilité

Dans la mesure où la recevabilité des demandes principales et reconventionnelles n'est 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.

- *Faits constants*

Les faits tels qu'ils résultent de l'exploit introductif d'instance ainsi que des pièces et conclusions échangées entre parties peuvent se résumer comme suit :

En 1872, le Café ENSEIGNE2.), connu sous le nom « *ENSEIGNE1.)* », a été inauguré par les époux PERSONNE6.) et PERSONNE7.). Il était exploité dans un local appartenant à la famille et situé dans le PARC1.) sur le site du ADRESSE4.). Il a été repris par les époux PERSONNE8.) et PERSONNE2.), puis par les époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.), descendants de PERSONNE6.) et PERSONNE7.) (cf. *pièces 2 et 11 de la farde I de Maître Patrick KINSCH*).

Suite au décès de PERSONNE2.), les enfants des époux PERSONNE2.) - PERSONNE3.) ont vendu le café, exploité sous l'enseigne « *ENSEIGNE1.)* », à l'État en date du 2 mai 1986 (cf. *pièce 1 de la farde I de Maître Patrick KINSCH*).

Cette acquisition tendait au maintien du patrimoine culturel et architectural, dès lors que le site ADRESSE4.) ensemble avec la gare ferroviaire formaient le « *PARC1.)* » ou « *PARC1'.)* ». Après rénovation du site, l'inauguration fut fêtée le 27 juin 1987 (cf. *pièce 2 de la farde I de Maître Patrick KINSCH*).

Pour l'exploitation du café-restaurant « *ENSEIGNE1.)* », l'ETAT a conclu à partir de 1988 des contrats de bail avec la société SOCIETE3.) S.à.r.l., puis à partir de 2006 avec la société SOCIETE4.) S.A. (cf. *pièces 3 et 4 de la farde I de Maître Patrick KINSCH ; pièce 16 de la farde II de Maître Patrick KINSCH*).

Il ressort de l'article 1^{er} de ces contrats de bail que « *l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg donne à bail à la société qui accepte, une maison d'habitation et de commerce avec dépendances connue sous le nom « Café ENSEIGNE1.) » comprenant café, restaurant, terrasse, logement de trois chambres et plantations sis à ADRESSE4.) (...)* ».

L'article 5 précise : « *Le preneur s'engage à exploiter ou à faire exploiter le café-restaurant dans la tradition du café et conformément au concept global du PARC1.) du site du ADRESSE4.)* »

L'article 7 précise également que *l'immeuble ainsi que tout le site sont protégés par le Service des sites et monuments nationaux.*

La société SOCIETE3.) S.à.r.l., puis la société SOCIETE4.) S.A. ont à leur tour conclu des contrats de bail avec accord d'achat exclusif avec différents commerçants (cf. *pièce 5 de la farde I de Maître Patrick KINSCH ; pièces 17 et 18 de la farde II de Maître Patrick KINSCH*).

L'article 1^{er} de ces contrats de sous-location stipule : « *Objet du bail : une maison d'habitation et de commerce avec dépendances Connue sous l'enseigne : "Café ENSEIGNE1.)" ; Lieu : ADRESSE4.) ; Localités louées : café, restaurant, terrasse, logement de trois chambres et plantations, le tout faisant partie du PARC1.) du site du*

ADRESSE4.) et bien connu par preneurs ainsi que le tout se poursuit et se comporte. »
L'article 3 précise que les « *preneurs s'engagent à exploiter le café-restaurant dans la tradition du café et conformément au concept global du PARC1.) du site du ADRESSE4.), connu par les parties* »

Le « *Café ENSEIGNE1.)* » a connu une série d'exploitants :

- du 22/08/1986 au 01/10/1996 : PERSONNE4.)
- du 08/02/1997 au 31/12/2002 : PERSONNE9.)
- du 01/01/2003 au 31/12/2006 : la société SOCIETE5.) S.à.r.l.
- 01/01/2007 au 31/10/2017 : la société SOCIETE1.) S.à.r.l.
- du 08/11/2017 jusqu'à ce jour : la société SOCIETE6.) S.à.r.l.

Les parts de la société SOCIETE5.) S.à.r.l., créée par PERSONNE10.), le 31 décembre 2002 ont été cédées à PERSONNE1.) le 22 janvier 2007 qui a changé la dénomination de la société en SOCIETE1.) S.à.r.l. le 25 janvier 2008 (cf. *pièces 12, 13 et 14 de la farde II de Maître Patrick KINSCH*).

Le contrat de bail entre les sociétés SOCIETE4.) S.A. et SOCIETE1.) S.à.r.l. a été résilié avec effet au 31 décembre 2015. Après deux sursis commerciaux jusqu'au 30 novembre 2016, le locataire a été expulsé par un huissier le 31 octobre 2017 (cf. *pièces 19 et 20 de la farde II de Maître Patrick KINSCH*).

Suivant un article paru dans le MEDIA1.) du 16/17 décembre 2017, PERSONNE1.) a annoncé la réouverture du restaurant « *ENSEIGNE1.)* » avec le même personnel et les mêmes plats en février 2018 à ADRESSE5.). Une annonce similaire figure sur le site Internet MEDIA2.) (cf. *pièces 6 et 7 de la farde I de Maître Patrick KINSCH*).

Le 15 mai 2017, PERSONNE1.) a déposé la marque « *Café restaurant bistrot brasserie ENSEIGNE1.)* » ainsi que la reproduction de la marque figurative, qui représente l'immeuble sis à ADRESSE4.), numéros NUMERO3.) et NUMERO4.) auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (cf. *pièce 8 de la farde I de Maître Patrick KINSCH*).

- *Au fond*

En résumé, le présent litige porte sur l'utilisation du nom commercial « *ENSEIGNE1.)* » par la société SOCIETE1.), respectivement la société SOCIETE2.) et sur la validité du dépôt de cette marque fait par PERSONNE1.).

1. Remarques préliminaires

A titre liminaire, il sera rappelé que le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Par ailleurs, la mission du juge est de trancher les litiges qui lui sont soumis et non de constater des faits ou des actes dont se prévalent les parties, les demandes de constat, de voir dire ou de donner acte ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux, comme c'est notamment le cas pour certaines des

demandes contenues dans le dispositif des conclusions des parties, et dès lors le Tribunal n'a pas à y répondre.

Au vu des conclusions contradictoires des parties, il y a encore lieu, avant toute chose, de délimiter l'objet du litige.

Ainsi, les parties se livrent sur ce point à des discussions laborieuses sur leurs situations personnelles réciproques, ainsi que sur la nature conflictuelle de leurs rapports.

Le Tribunal tient à faire remarquer à ce stade que la présentation des deux positions des parties est en conséquence synthétique et ne relate pas en détail la multitude d'arguments et éléments proposés dans leurs écrits par les mandataires des parties.

En effet, le Tribunal n'est pas le notaire des écrits des parties, mais il lui incombe d'en tenir compte, dans la mesure où ils sont pertinents, de dégager avec précision les questions litigieuses à trancher, d'appliquer les dispositions de droit pertinentes par rapport aux éléments de fait de la cause et de dégager les conséquences juridiques des opérations de qualification ainsi menées dans le cadre de l'ordonnancement juridique en place, en vue de solutionner le cas d'espèce lui soumis.

C'est donc sous cet aspect que les demandes des parties seront examinées et tranchées.

2. Demandes de l'ETAT

Le tribunal est actuellement saisi de deux demandes de la part de l'ETAT, à savoir une demande en nullité de l'enregistrement d'une marque « *Café restaurant bistrot brasserie ENSEIGNE1.* » (numéro NUMERO3.) et de la reproduction de la marque figurative (numéro NUMERO4.) par PERSONNE1.), ainsi qu'une demande en radiation de la marque « *Café restaurant bistrot brasserie ENSEIGNE1.* » (numéro NUMERO3.) et de la reproduction de la marque (numéro NUMERO4.) dirigées contre PERSONNE1.).

A noter que la demande de l'ETAT est basée sur la mauvaise foi d'PERSONNE1.), motif pris que le dépôt de la marque et de la reproduction de la marque figurative ont été faits en violation de ses droits, dès lors que l'enseigne « *Café ENSEIGNE1.* » désigne traditionnellement le café-restaurant exploité dans l'immeuble lui appartenant sis au ADRESSE4.).

Sur ces demandes se greffe encore une demande en cessation de l'utilisation de l'enseigne « *Café ENSEIGNE1.* » sous astreinte de 1.000,- euros par jour de continuation de l'utilisation de cette enseigne dirigée cette fois contre la société SOCIETE1.), respectivement la société SOCIETE2.).

2.1. Terminologie

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, Vo Enseigne*). En droit français, l'enseigne est aujourd'hui définie par l'article L. 581-3, 2°, 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*).

Il y a encore lieu de relever que, dans une affaire ayant opposé deux sociétés à propos d'un débit de boisson, la Cour d'appel, a retenu dans un arrêt du 19 décembre 2012 (Numéro 37759 du rôle) que « [...] *le nom commercial peut, tel qu'en l'espèce, avoir une fonction localisante, qui distingue le local en question par une apposition matérielle sur l'établissement intéressé et qu'en ce sens, l'enseigne peut se confondre avec le nom commercial* (*Jurisclasseur Concurrence – Consommation, V° Enseigne et Nom commercial, Fasc. 150, no 8*) [...] » (voir page 6 dudit arrêt).

Le Tribunal s'est rallié à ces développements de la Cour dans une affaire connexe pour retenir qu'en l'espèce, l'enseigne « *ENSEIGNE4.)* » se confondait avec le nom commercial « *ENSEIGNE4.)* », dès lors qu'il était établi au vu des pièces versées qu'un débit de boisson sous le nom (commercial) « *ENSEIGNE4.)* » avait été ouvert en 1969 au ADRESSE6.) et depuis lors avait été exploité, avec éventuellement quelques courtes périodes d'interruption, à cette même adresse et sous ce même nom, pour en déduire que c'est la fonction localisante du nom commercial « *ENSEIGNE4.)* », matérialisé par l'enseigne apposée sur la façade du prédit immeuble, qui était en l'occurrence prépondérante (*TAL no 83/2018 du 27 mars 2018, Numéros du rôle : 161.405 et 165.266*).

2.2. Bases légales

Les demandes en nullité et en radiation de l'ETAT sont basées sur les dispositions de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005, et plus particulièrement sur les articles 2.28 et 4.6 de la CBPI (cf. *assignation du 20 avril 2018, page 4, § 4*).

En cours de procédure, l'ETAT se base également sur les articles 2.4 (f) et 4.5 de la CBPI (cf. *conclusions récapitulatives 1 du 16 juin 2020, pages 8 et 16 in fine*), puis également sur l'article 2.2 bis 2 de la CBPI (cf. *conclusions récapitulatives 2 du 7 janvier 2021, page 16, § 4*).

Les moyens de défense opposés par PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) prennent appui sur les articles 2.11, 2.4 (f) et 2.6 de la CBPI (cf. *conclusions n° 1 du 19 novembre 2018, pages 6, 7 et 8*).

Par conclusions subséquentes, ils invoquent encore les articles 2.2 bis 2 et 2.28 de la CBPI (cf. *conclusions n° 3 du 26 février 2020, pages 10 et 11*), puis de nouveau les

articles 2.11 (faisant référence à l'article 2.4, sous a, b ou g), 2.2 bis 2, 2.20 et 2.28 de la CBPI (cf. *conclusions récapitulatives 1 du 29 octobre 2020, pages 8, 9 et 10*).

Il convient de remarquer que le régime des marques Benelux est identique à celui des marques communautaires, seule diffère l'étendue du territoire à prendre en considération pour l'appréciation descriptive de la marque. La CBPI a été adaptée aux dispositions de la première directive du Conseil 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant la législation des Etats membres sur les marques. Dès lors, la notion de marque est devenue une notion de droit européen et les juridictions nationales doivent tenir compte tant des dispositions de la directive, que de l'interprétation de ce texte telle qu'elle est ou sera donnée par la Cour de justice de l'Union européenne (*Cour d'appel, 31 mars 2004, n°23476 et 23477 du rôle*).

Eu égard aux articles visés par les parties dans le cadre de leurs écrits, le Tribunal se doit tout d'abord de relever que la Convention de Bruxelles applicable en matière de propriété intellectuelle (CBPI) a notamment été modifiée par le Protocole du 22 juillet 2010. Ledit acte est entré en vigueur au Luxembourg le 1^{er} octobre 2013 (*Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A N° - 264 du 21 décembre 2011*).

La CBPI a encore été remplacée par le Protocole du 11 décembre 2017 portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2436.

Les conditions requises pour l'entrée en vigueur du protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 juillet 2018 (*Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A N° - 618 du 26 juillet 2018*), ayant été remplies le 17 décembre 2018, ledit acte est entré en vigueur à l'égard des trois États contractants le 1^{er} mars 2019, conformément aux dispositions de l'article IV du protocole.

L'article 2.2 bis 2 (Motifs absolus de refus ou de nullité) a été nouvellement créé et n'existe pas dans l'ancienne version de 2013.

L'article 2.11 (Refus pour motifs absolus) a été remplacé par un nouvel article 2.11 (Refus pour motifs absolus). Il y a lieu de noter que le libellé des deux versions de cet article a changé.

L'article 2.4 (Restrictions) a été abrogé.

L'article 2.6 (Revendication de priorité) n'a pas changé.

L'article 2.20 (Etendue de la protection) a été remplacé par un nouvel article 2.20 (Droits conférés par la marque). Il y a lieu de noter que le libellé des deux versions de cet article a changé.

L'article 2.28 (Invocation de la nullité) a été remplacé par un nouvel article 2.28 (Invocation de la nullité ou de la déchéance devant les tribunaux). Il y a lieu de noter que le libellé des deux versions de cet article a changé.

L'article 4.5 (Règlement des litiges) a été remplacé par un nouvel article 4.5 (Règlement des litiges). Il y a lieu de noter que le libellé des deux versions de cet article a changé.

L'article 4.6 (Compétence territoriale) n'a pas changé.

Le Tribunal note que les parties n'ont pas pris position sur la question de savoir qu'elle serait la version applicable au présent litige.

Par ailleurs, au vu des textes juridiques cités de part et d'autre, il appert que les parties se sont tantôt référées à la version de 2013 et tantôt à celle de 2019.

Aux termes de l'article 62 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

Dans la mesure où la version de la CBPI à appliquer est de nature à avoir un impact direct sur l'examen des demandes formulées, les parties sont encore invitées à adapter et récapituler leurs prétentions et moyens.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu, conformément à l'article 225 du Nouveau Code de procédure civile, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier aux parties pour leur permettre de conclure sur les points relevés ci-avant.

En attendant, il y a lieu de réserver les demandes ainsi que les frais et dépens.

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 2 mars 2021 ;

vu l'article 2, paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 2020 portant 1° adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale ; 2° modification de la loi du 25 novembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales 2° de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant a) la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite ; b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ; c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et d) d'autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; et 4° modification de l'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à l'article 55 (Mémorial A n° 1056 du 22 décembre 2020) ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme ;

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, conformément à l'article 225 du Nouveau Code de procédure civile, pour permettre aux parties de prendre position en application de l'article 62 du Nouveau Code de procédure civile quant aux points soulevés dans la motivation du présent jugement ;

invite Maître Patrick KINSCH à conclure pour le **18 juin 2021** ;

invite la société KOENER & MINES à conclure pour le **12 juillet 2021** ;

sursoit à statuer pour le surplus ;

réserve les droits des parties ainsi que les frais et dépens ;

refixe l'affaire à l'audience du **mardi, 13 juillet 2021, à 9⁰⁰ heures, salle TL.0.11**, rez-de-chaussée, bâtiment TL de la Cité Judiciaire au Plateau du Saint-Esprit de Luxembourg, pour conférer de l'état de la cause.