

Texte pseudonymisé

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

Jugement civil n° 2021TALCH08/00174

Audience publique du mercredi, 15 décembre 2021.

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

Composition :

Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,
Tessie LINSTER, premier juge,
Fakrul PATWARY, 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

1. 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.*)).

2. Marques impliquées

PERSONNE1.) a déposé le 15 mai 2017 les marques suivantes auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « *OBPI* ») :

- N° NUMERO3.), la marque verbale « *Café restaurant bistrot brasserie ENSEIGNE1.)* » pour des produits des classes 16, 35, 42 et 43. Cette marque a été enregistrée le 31 mai 2017.
- N° NUMERO4.), la marque figurative « *Café ENSEIGNE1.) Sarl SOCIETE1.)* » pour des produits des classes 16, 35, 42 et 43. Cette marque a été enregistrée le 31 mai 2017.

(...)

3. 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.

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.

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 une première fois 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 modifiée du 19 décembre 2020 portant 1° adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale.

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

Par jugement n° 2021TALCH08/00115 du 25 mai 2021, le Tribunal a dit la demande recevable et a ordonné, avant tout autre progrès en cause, la révocation de l'ordonnance

de clôture afin de permettre aux parties de prendre position quant à la version applicable de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après CBPI).

Sur ce, les parties ont conclu de part et d'autre.

L'instruction a, à nouveau, été clôturée par ordonnance du 22 juillet 2021 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 octobre 2021 pour prise en délibéré selon les modalités déterminées par l'article 2, paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale.

Les mandataires ont été informés par bulletin du 20 octobre 2021 de la composition du Tribunal. La société KOENER & MINES, représentée par Maître Robert MINES a sollicité à plaider oralement par courrier du 22 juillet 2021. Par bulletin du 15 octobre 2021, les plaidoiries ont été refixées à l'audience du 20 octobre 2021.

Maître Vincent RICHARD, en remplacement de Maître Patrick KINSCH et Maître Jean-Louis ADNET, en remplacement de Maître Robert MINES, ont été entendus en leurs plaidoiries lors de l'audience du 20 octobre 2021. Les parties ont procédé au dépôt de leur farde de procédure et l'affaire a été prise en délibéré une seconde fois à la même audience par le président du siège.

4. Préentions et moyens des parties

L'exposé des faits et des demandes résulte à suffisance du jugement interlocutoire n° 2021TALCH08/00115 du 25 mai 2021.

Conformément au dispositif du prédit jugement, les parties ont pris position quant à la version applicable de la CPBI.

4.1. L'ETAT

L'ETAT soutient, suivant ses dernières conclusions, que la version applicable de la CPBI serait celle applicable entre le 1^{er} octobre 2013 et le 1^{er} juin 2018 (ci-après la version 2013 de la CBPI). Cette version aurait été en vigueur lors du dépôt de la marque litigieuse par PERSONNE1.) en date du 15 mai 2017. Ce serait également cette version qui serait valable, alors que l'ETAT aurait introduit sa demande par exploit du 20 avril 2018.

Il précise que ses moyens restent les mêmes sauf à considérer une numérotation différente des articles, le contenu des articles étant identique. La référence à l'article 2.2 bis 2. de la version 2019 de la CBPI devrait être modifiée par l'article 2.4 f. de la version 2013 de la CBPI. Les autres bases légales resteraient inchangées, ainsi que les moyens déjà présentés dans ses conclusions antérieures.

Subsidiairement, si le Tribunal devait retenir que la version applicable du CBPI serait celle du 1^{er} mars 2019, l'argumentation de l'Etat serait à maintenir sur base de l'article 2.2 bis 2. de la CBPI.

4.2. PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.)

Dans la dernière version de leurs conclusions, les parties de Maître MINES expliquent que le dépôt au registre des marques aurait été effectué le 15 mai 2017, de sorte à ce que la version applicable de la CBPI serait celle en vigueur entre le 1^{er} octobre 2013 et le 1^{er} juin 2018.

Les défendeurs soutiennent que l'article 2.2 bis 2. de la version 2019 de la CBPI serait foncièrement différent de l'article 2.4 f. de la version 2013 de la CBPI, alors que la version 2019 de la CBPI aurait créé des motifs absolus de refus ou de nullité de dépôt d'une marque.

Subsidiairement, si le Tribunal devait retenir que la version applicable du CBPI serait celle du 1^{er} mars 2019, ils se réfèreraient à leurs précédents écrits.

5. Motifs de la décision

5.1. Quant à la version applicable de la CBPI

Lors de l'audience du 20 octobre 2021, les parties ont réitéré leur moyen quant à l'application de la version en vigueur en date du 1^{er} octobre 2013 de la CBPI, conformément à leurs conclusions écrites.

En l'espèce, la version en vigueur en date du 1^{er} mars 2019 n'est pas applicable, étant donné que l'enregistrement des marques litigieuses a eu lieu le 31 mai 2017.

Il y a partant lieu de faire application de la CBPI applicable entre le 1^{er} octobre 2013 et le 1^{er} juin 2018.

5.2. Quant à la prétendue forclusion

Les défendeurs se basent sur l'article 2.6 de la version 2019 de la CBPI pour soulever l'irrecevabilité de la demande en radiation de la marque déposée pour être hors-délai.

L'article 2.6. n'existant pas dans la version 2013 de la CPBI, ce moyen est à déclarer non fondé.

A titre superfétatoire, aux termes de l'article 2.28 3.b. de la version 2013 de la CBPI, l'action en nullité basée sur l'article 2.4 f. 1^o de la CBPI doit être intentée dans le délai de cinq années à compter de l'enregistrement de la marque.

En l'espèce, l'enregistrement des marques litigieuses date du 31 mai 2017. La demande en nullité a été présentée pour la première fois par exploit du 20 avril 2018, partant dans le délai de cinq ans à compter de l'enregistrement des marques litigieuses.

5.3. Quant à la possibilité d'annulation prétendument prévue par la CBPI de 2013

Aux termes de l'article 2.4 f. de la version 2013 de la CBPI :

« N'est pas attributif du droit à la marque :

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

- *1° le dépôt, effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années sur le territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, par un tiers qui n'est pas consentant;*
- *2° 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 ; »*

L'article 2.28 3. de la version 2013 de la CBPI dispose que :

« pour 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:

a. de l'enregistrement de la marque qui prend rang après celui d'une marque ressemblante, dans les conditions prévues à l'article 2.3;

b. de l'enregistrement qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 2.4, sous d, e et f; la nullité résultant de l'article 2.4, sous d, doit être invoquée dans un délai de trois années à compter de l'expiration de l'enregistrement antérieur; la nullité résultant de l'article 2.4, sous e et f, doit être invoquée dans un délai de cinq années à compter de la date de l'enregistrement. Ce délai de cinq années ne s'applique pas aux enregistrements de marques telles que visées dans l'article 2.4, sous e, qui ont été déposées de mauvaise foi. »

La qualité d'intéressé de l'ETAT n'est pas contestée par les défendeurs.

5.4. Quant aux motifs absolus de refus ou de nullité

Les moyens relatifs à l'article 2.2. bis 2. de la version 2019 du CBPI n'étant pas applicables en l'espèce, les défendeurs prétendent que l'ETAT ne pourrait pas agir sur base de la mauvaise foi pour obtenir l'annulation des marques litigieuses. En effet, la version 2019 de la CPBI retiendrait des motifs absolus de refus ou de nullité, notamment le cas de l'enregistrement de mauvaise foi.

Le Tribunal constate que la version 2013 de la CPBI permet également de demander la nullité de l'enregistrement d'une marque pour cause de mauvaise foi, conformément aux développements ci-dessous et aux articles 2.4 f. et 2.28 3. de la version 2013 de la CBPI cités ci-avant.

Ce moyen est partant à rejeter.

5.5. Quant à la demande en nullité de l'enregistrement des marques déposées sur base de la mauvaise foi

Quant au fond, 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. Ceci est d'ailleurs conforme à la Directive 2008/95 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques qui prévoit, de manière générale, que chaque Etat membre peut prévoir qu'une marque est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où la demande d'enregistrement de la marque a été faite de mauvaise foi par le demandeur (TAL, 13 décembre 2013, n° 139324 du rôle).

La notion de mauvaise foi n'est cependant pas définie.

Selon la Cour de Justice de l'Union européenne, le sens et la portée de la notion de mauvaise foi doivent être déterminés au regard du contexte dans lequel s'inscrit la disposition concernée de la directive 2008/95 et de l'objectif poursuivi par cette dernière et le caractère facultatif d'une disposition de la directive 2008/95 est sans incidence sur la question de savoir s'il y a lieu de réserver une interprétation uniforme aux termes de cette disposition. (TAL, 13 décembre 2013, n° 139324 du rôle).

La Cour précise par ailleurs que l'existence de la mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, tels que, entre autres, le fait que le demandeur savait ou aurait dû savoir qu'un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire. Toutefois, la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l'existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l'intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce (C.J.U.E., C-320/12, n°26 et 28, citée dans TAL, 13 décembre 2013, n° 139324 du rôle).

Conceptuellement, la mauvaise foi peut être comprise comme une intention malhonnête. Cela signifie qu'elle peut être interprétée comme une pratique déloyale impliquant un défaut d'intention honnête de la part du demandeur de la marque communautaire au moment du dépôt (OHMI, div. annulation, 3 mai 2001, aff. C 000670042/1, Aromatic, cité dans Jurisclasseur, Marques, Dessins et modèles, Fasc.7220, Fraude et revendication, n°32).

Selon la Cour de cassation française, un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité (Cass. com., 25 avr. 2006, Juris-Data : 2006-033209).

L'ETAT fait valoir qu'elle a acquis l'immeuble du CAFE ENSEIGNE1.) et qu'elle loue l'immeuble par l'intermédiaire de la société SOCIETE3.) a des exploitants dans l'esprit du PARC1.) du site du ADRESSE4.). Les exploitants du café seraient liés à la société

SOCIETE3.) par un contrat de location-gérance. La société SOCIETE1.) aurait été, dans la même pensée, un simple exploitant du CAFE ENSEIGNE1.) préexistant. Ce serait de mauvaise foi que les défendeurs, après avoir succombé lors de l'instance de bail à loyer auprès du juge de paix, auraient déposé les marques litigieuses. Le jugement de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette aurait été rendu le 7 avril 2017, soit un mois avant le dépôt des marques en date du 15 mai 2017.

Le prédit jugement aurait déclaré qu'PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) sont des occupants sans droit ni titre et a condamné ces derniers de déguerpir des lieux loués.

Les défendeurs ayant été les exploitants du CAFE ENSEIGNE1.), ils auraient su sans aucun doute que le fonds de commerce ne leur appartenait pas, de sorte à ce qu'il y aurait lieu d'annuler les enregistrements des marques déposés ainsi que d'ordonner leur radiation.

Les défendeurs expliquent qu'ils auraient créé le fonds de commerce CAFE ENSEIGNE1.) lors de leur activité en tant qu'exploitants, sinon qu'ils auraient acquis de la part de la société SOCIETE4.), exploitant précédent de la société SOCIETE1.), par voie de cession de parts sociales, la propriété du fonds de commerce du CAFE ENSEIGNE1.). Ils font encore valoir qu'il y aurait eu une extinction du fonds de commerce par la fermeture et la vente de l'immeuble par la famille PERSONNE2.)-PERSONNE3.) à l'ETAT en 1986, sinon extinction par la fermeture pour travaux de rénovation du CAFE ENSEIGNE1.) par l'ETAT.

Le Tribunal renvoie au jugement n° 2021TALCH08/00115 du 25 mai 2021 quant aux précisions de la terminologie des notions d'enseigne, de nom commercial et de marque.

Suivant contrat de bail signé entre SOCIETE3.), la société SOCIETE1.) (anc. La société SOCIETE4.)), PERSONNE1.) et PERSONNE5.) en date du 29 octobre 2008, il a été convenu ce qui suit :

« 1) Objet du bail : une maison d'habitation et de commerce avec dépendances

Connue sous l'enseigne : "Café ENSEIGNE1.)"

(...)

Localités loués : café, restaurant, terrasse, logement de trois chambres et plantations, le tout faisant partie du PARC1.) du site du ADRESSE4.) et bien connu par preneurs. »

Le Tribunal constate d'emblée que l'objet du bail prévoyait expressément l'enseigne CAFE ENSEIGNE1.) qui était donc préexistante à la conclusion du prédit contrat. Le contrat de bail indique que les localités louées comprennent expressément, un café et un restaurant entre autres.

Le contrat de bail liant la société SOCIETE3.) à la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE5.) a essentiellement repris les conditions soumises par l'ETAT à la société SOCIETE3.), soit selon l'article V), 3), 4), 6) et 8) du contrat de bail du 29 octobre 2008 :

« V) Divers

- 3) *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-restaurant ne devra pas être exclusivement réservé à la restauration. La première salle est réservée en priorité à la consommation générale de boissons sur place.*

La restauration doit consister exclusivement en une cuisine bourgeoise comprenant également des spécialités luxembourgeoises. Une petite restauration devra être offerte à tout moment. Preneurs doivent proposer des menus spéciaux aux groupes de visiteurs du PARC1.) su site du ADRESSE4.). Une offre globale, comprenant visite du site, voyage en train touristique, etc., ainsi qu'une restauration sur place, devra être possible.

- 4) *Le café-restaurant faisant partie intégrante du PARC1.) du site du ADRESSE4.), preneurs doivent en tenir compte. Le style du café-restaurant, l'intérieur et l'extérieur ne doivent pas changer, le genre de la cuisine doit rester le même. Le changement des décors et des papiers-peints existants est strictement interdit.*

En tant qu'exploitant, preneurs seront associés à la gestion du PARC1.) et ils seront d'office membres du conseil d'administration de l'a.s.b.l. du PARC1.) du ADRESSE4.).

Les jours et ouvertures (11.00 [onze] heures au plus tard) seront fixés d'un commun accord avec les responsables du PARC1.). Le café-restaurant sera en principe ouvert toute l'année. Il pourra rester fermé pour un jour de repos hebdomadaire, sauf les samedi et dimanche. Pendant la saison d'ouverture du PARC1.), à savoir le 1^{er} mai au 30 septembre, le café-restaurant ne devra pas être fermé pour raison de congé annuel.

(...)

- 6) *Au vu du caractère protégé de l'immeuble et de tout le site, tout projet quelconque d'installation et de décoration, à réaliser à l'intérieur ou à l'extérieur du café-restaurant (par exemple : décor artistique, nouveaux meubles, tente, plantes, parasols, ...) doit être soumis pour approbation à l'ETAT, propriétaire de l'objet du bail, ceci avant la réalisation éventuelle de ce projet.*

(..)

- 8) *Preneurs s'engagent à habiter les lieux loués et à maintenir le concept commercial d'exploitation bien connu par preneurs. »*

Ces stipulations contractuelles sont sans équivoque, alors qu'elles font référence à un concept de restauration inaltérable et surtout préexistant.

Le Tribunal constate encore que la société SOCIETE1.) n'a pas été le premier exploitant du CAFE ENSEIGNE1.) qui a été précédée par des sous-locataires exploitants,

soit PERSONNE4.) de 1986 à 1996, PERSONNE6.) de 1997 à 2002 et la société SOCIETE4.) gérée par PERSONNE7.). Même à suivre la thèse des défendeurs selon laquelle le fonds de commerce aurait été créé par chaque exploitant, les défendeurs n'en seraient toujours pas devenus les propriétaires. Il convient de constater que le fonds de commerce n'a pas disparu, ni par la vente à l'ETAT ni par les travaux de rénovation alors que le but même de l'ETAT était de préserver le CAFE ENSEIGNE1.).

Quant au contrat du 14 février 2003 signé entre SOCIETE3.), la société SOCIETE4.) et PERSONNE7.), les stipulations précitées sont identiques, de sorte à ce qu'il n'y a pas eu de création de fonds de commerce par la société SOCIETE4.) non plus, qui aurait pu la céder à PERSONNE1.).

L'article versé aux débats démontre d'ailleurs la volonté des défendeurs de s'accaparer la clientèle du CAFE ENSEIGNE1.) en violation des droits du propriétaire du fonds de commerce. L'assignation faite par PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) à la société SOCIETE5.) en vue d'obtenir la cessation de l'utilisation de l'enseigne CAFE ENSEIGNE1.) est d'autant plus interpellative, alors que les défendeurs ont voulu faire usage des marques déposées au détriment de l'exploitant actuel du l'enseigne CAFE ENSEIGNE1.).

Les moyens des parties défenderesses ne convainquent pas.

La combinaison de l'enseigne CAFE ENSEIGNE1.) avec la location d'un café et restaurant, ainsi que des stipulations contractuelles expresses visant à ne pas dénaturer le concept et le local préexistant du CAFE ENSEIGNE1.), ainsi que l'ensemble de ces circonstances établissent qu'PERSONNE1.) a déposé les marques litigieuses de mauvaise foi.

Il en découle que l'enregistrement de la marque verbale n° NUMERO3.) « *Café restaurant bistrot brasserie ENSEIGNE1.)* » et la marque figurative n° NUMERO4.) « *Café ENSEIGNE1.) Sarl SOCIETE1.)* », tel que reproduite au présent jugement est nul au sens de l'article 2.4 f) de la version 2013 de la CBPI et que sa radiation du Registre de l'OBPI doit être ordonnée.

5.6. Quant à la demande de cessation de l'utilisation illicite de l'enseigne

L'ETAT formule encore une demande en vue de voir ordonner la cessation de l'utilisation illicite de l'enseigne sous astreinte de 1.000.- euros par jour de continuation de l'utilisation de cette enseigne sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil.

Afin que puisse aboutir une demande sur la base délictuelle, il y a lieu de prouver une faute, un préjudice ainsi qu'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Le Tribunal constate que cette demande doit s'entendre dans la continuation de l'exploitation illicite des marques déposés par PERSONNE1.). Tel qu'il a été retenu ci-dessus, il a été établi qu'PERSONNE1.) a enregistré les marques litigieuses de mauvaise foi et qu'il ne détient pas le fonds de commerce auquel appartient l'enseigne CAFE ENSEIGNE1.).

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) ont nécessairement commis une faute consistant en l'utilisation illicite d'une enseigne appartenant au fonds de commerce détenu par l'ETAT.

L'ETAT dont l'intérêt dans la présente affaire est de maintenir le patrimoine historique et culturel notamment du site ferroviaire à tradition nationale voire régionale et étant donné que le CAFE ENSEIGNE1.) désigne traditionnellement le café-restaurant sis au ADRESSE4.), l'ETAT a subi un préjudice causé par PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) en ce que le grand public se méprend sur le vrai CAFE ENSEIGNE1.), soit celui appartenant au PARC1.) du site du ADRESSE4.).

Tel qu'il ressort des attestations testimoniales versées par les défendeurs, le Tribunal constate que plusieurs personnes estiment que le vrai CAFE ENSEIGNE1.) serait celui exploité à ADRESSE5.), tandis que cette exploitation est faite en violation des droits de l'ETAT.

Il ressort encore du dossier qu'PERSONNE1.) a entamé une procédure au référé sur base des marques déposés en violation du CPBI contre la société SOCIETE5.), actuel exploitant du CAFE ENSEIGNE1.) sis au ADRESSE4.), pour obtenir la cessation de l'utilisation de la même enseigne.

Il y a lieu de retenir que l'ETAT subit un préjudice actuel, alors qu'PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) détournent le public du PARC1.) du site du ADRESSE4.).

Le lien de causalité est suffisamment établi par l'utilisation illicite de l'enseigne et par le détournement du public, alors que le but premier du CAFE ENSEIGNE1.), tel qu'il ressort des conclusions des défendeurs mêmes et des clauses des baux, est sa notoriété auprès du public, provenant de son histoire pouvant être retracée jusqu'à 1879. Cette notoriété doit être prise en compte dans le cadre du maintien du patrimoine historique et culturel du site ferroviaire, alors qu'elle doit être analysée en tant qu'attraction du site.

Au vu de ce qui précède, la demande en cessation de l'utilisation illicite de l'enseigne « *CAFE ENSEIGNE1.)* » est à déclarer fondée.

D'après l'article 2059, alinéa 1^{er} du Code civil, « le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu ».

L'astreinte constitue un moyen de forcer la partie condamnée à l'exécution de la condamnation.

L'astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle qui s'ajoute à la condamnation principale pour le cas où celle-ci ne serait pas exécutée dans le délai prescrit par le juge et qui tend à obtenir du débiteur par la menace d'une augmentation progressive de sa dette d'argent l'exécution en nature d'une obligation supposant son fait personnel.

L'article 2061 prévoit que : « Le juge peut fixer l'astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets ».

Il est admis que le juge dispose de la plus grande liberté d'appréciation en ce qui concerne la fixation du montant de l'astreinte. Tenant compte de toutes les circonstances de la cause, le juge fixera librement le montant jugé apte à exercer sur le débiteur une pression suffisante pour le contraindre à exécuter la condamnation (cf. Jacques VAN COMPERNOLLE, Georges DE LEVAL, L'astreinte, Larcier, 3e édition, n° 54, p. 56).

Selon l'article 2060, alinéa 2 du Code civil, « [l']astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée ».

Au vu des développements précédents, il y a lieu de faire droit à cette demande d'astreinte, celle-ci étant fixée à 1.000.- euros par jour de continuation de l'utilisation de l'enseigne « *CAFE ENSEIGNEI.* » et commençant à courir à compter de deux mois à partir de la signification du présent jugement. Le maximum de l'astreinte encourue est à fixer à la somme de 500.000.- euros.

6. Demandes accessoires

6.1. Indemnité pour procédure abusive et vexatoire

S'agissant de la demande reconventionnelle des défendeurs en allocation d'une indemnité de 25.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire, il est de principe que l'exercice de l'action en justice est libre. Ceci signifie qu'en principe l'exercice de cette liberté ne constitue pas une faute, même de la part de celui qui perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple fait d'avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l'initiative d'agir ou en résistant à la demande adverse (Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 125, action en justice, n°61). L'exercice des voies de droit n'est répréhensible qu'au cas où le plaideur a commis un abus.

En l'espèce, il résulte des développements ci-dessus que l'ETAT a été contraint d'agir en justice afin de faire constater la nullité du dépôt litigieux, de sorte que sa demande en justice ne saurait être considérée comme abusive.

La demande est à dès lors à déclarer non fondée.

6.2. Indemnité de procédure

La demande de l'ETAT en allocation d'une indemnité sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu'il paraît inéquitable de laisser à sa charge l'entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.

Le Tribunal évalue *ex aequo et bono* les frais exposés non compris dans les dépens au montant de chaque fois 3.000.- euros.

Au vu de l'issue du litige, les défendeurs sont à débouter de leur demande en allocation d'une indemnité de procédure.

6.3. Frais et dépens de l'instance

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera 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 et les avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur profit.

Au vu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.), succombant à l'instance, aux entiers frais et dépens de la présente instance et il y a lieu d'ordonner la distraction au profit de l'avocat de l'ETAT, qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.

6.4. Exécution provisoire

L'ETAT conclut à l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l'article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Lorsque l'exécution provisoire est facultative, comme en l'espèce, son opportunité s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d'urgence, du péril en la demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l'exécution provisoire pour l'une ou l'autre des parties (cf. CA, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5 ; CA, 7 juillet 1994, n° 16604 et 16540).

En l'espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire de sorte qu'elle est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

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

statuant en continuation du jugement n° 2021TALCH08/00115 du 25 mai 2021,

déclare la demande principale recevable et fondée,

déclare nul l'enregistrement de la marque verbale « *Café restaurant bistrot brasserie ENSEIGNE1.)* » auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle sous le numéro NUMERO3.),

ordonne sa radiation du Registre de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle,

déclare nul l'enregistrement de la marque figurative « *Café ENSEIGNE1.) Sarl SOCIETE1.)* » auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle sous le numéro NUMERO4.),

ordonne sa radiation du Registre de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle,

ordonne la cessation de l'utilisation de l'enseigne « *CAFE ENSEIGNE1.)* » par PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à.r.l. sous astreinte de 1.000.- euros par jour de continuation de l'utilisation de cette enseigne à compter de deux mois à partir de la signification du présent jugement, l'astreinte étant plafonnée au montant de 500.000.- euros,

condamne PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à.r.l. à payer à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG une indemnité de 3.000.- euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

déboute PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à.r.l. et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. de leurs demandes en allocation d'une indemnité sur base de l'article 240 du nouveau Code de procédure civile,

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à.r.l. aux frais et dépens de l'instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Patrick KINSCH qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.