Jugement commercial XV N° 294 / 08

Audience publique du mercredi, vingt-trois avril deux mille huit.

Numéro 103 839 du rôle

Composition:

Karin GUILLAUME, Vice-Présidente,
Marc WAGNER, juge,
Robert WORRE, juge,
Alain THILMANY, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée **DE MIWWEL & KICHECHEF s.à r.l.**, établie et ayant eu son siège social à L-8308 Capellen, 69, Parc d'Activité Capellen, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 13.765,

élisant domicile en l'étude de Maître Elisabeth ALEX, avocate, demeurant à Esch-sur-Alzette,

partie demanderesse,
défenderesse sur reconvention, aux termes d'un exploit de l'Huissier de Justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l'Huissier de Justice Jean-Claude STEFFEN d'Esch-sur-Alzette, en date du 3 août 2006 ;

comparant par Maître Camille WISNIEWSKI, avocate, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Elisabeth ALEX, susdite,

e t :

Monsieur **A.)**, employé privé, demeurant à L-**(…)**,

partie défenderesse,
demanderesse sur reconvention, aux fins du prédit exploit Josiane GLODEN,

comparant par Maître Johanna MOZER, avocate, demeurant à Luxembourg.

Le Tribunal :

Ouï la partie demanderesse par l'organe de son mandataire Maître Camille WISNIEWSKI, avocate, demeurant à Luxembourg.

Ouï la partie défenderesse par l'organe de son mandataire Maître Johanna MOZER, avocat, demeurant à Luxembourg.

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du ????? 2008.

Madame la Vice-Présidente Karin GUILLAUME entendue en son rapport oral à l'audience du 5 mars 2008.

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Josiane GLODEN , en remplacement de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN du 3 août 2006, la société DE MIWWEL & KICHECHEF sàrl a donné assignation à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière civile à **A.)** pour se voir interdire d'utiliser la marque contrefaite « Kichechef » et se voir ordonner de transférer le nom de domaine « Kichechef .eu » à la requérante dans les trois jours de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 2.000 euros par jour de retard constaté, voir ordonner la publication du présent jugement et la défenderesse s'entendre condamner à lui payer des dommages et intérêts de 25.000 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l'article 240 du NCPC.

A l'appui de sa demande la requérante expose qu'elle a été constituée en date du 22 avril 1976 sous la dénomination Decorama, mais qu'elle a ensuite changé sa dénomination sociale en « De Miwwel a Kichechef » sàrl par assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2001.

Elle précise qu'elle exploite un magasin de meubles de cuisine en utilisant cette marque qu'elle a déposée au bureau Benelux le 10 juillet 1998.

Elle reproche au défendeur de s'être sciemment approprié la marque « Kichechef » pour l'enregistrer sous le nom de domaine internet « Kichechef.eu » et d'avoir organisé un lien direct de cette adresse internet avec le site internet commercial de la marque « cuisine Schmidt », marque exploitée par la société Küchengalerie Regnery sàrl, dont le défendeur est salarié.

Elle invoque l'article 13 A.1 de la loi Benelux pour s'opposer à l'usage fait de sa marque par le défendeur et réclame des dommages et intérêts sur base de l'article 1382 du Code civil alors que le défendeur aurait porté atteinte à sa marque qui jouirait d'une notoriété incontestable.

En ordre subsidiaire, elle invoque une atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial. Elle invoque dans ce contexte l'article 8 de la Convention de Paris.

Le défendeur se rapporte à prudence quant à la recevabilité de la demande en la forme.

Quant au fond, il ne conteste pas les faits tout en arguant de sa bonne foi, mais fait valoir qu'il aurait libéré le nom de domaine litigieux et en aurait informé le mandataire de la requérante par courrier du 5 janvier 2007.

Il conteste qu'il y aurait eu atteinte à la marque déposée par la requérante en faisant valoir que le link qu'il aurait créé ne saurait être assimilé à un usage de la marque et qu'en tout état de cause il n'aurait tiré aucun profit de ses agissements, de sorte qu'il conteste aussi tout préjudice dans le chef de la requérante.

Il estime encore qu'il ne se serait pas non plus rendu coupable d'une atteinte à la dénomination sociale ni au nom commercial.

Enfin, il réclame reconventionnellement une indemnisation de 2.000 euros pour procédure abusive et vexatoire dans le chef de la requérante.

Cette demande reconventionnelle est contestée en son principe par la requérante qui estime avoir été dans son droit en assignant **A.)** en justice et en faisant plaider l'affaire, même si le nom du site avait été libéré préalablement.

Dans des conclusions notifiées le 30 août 2007, le défendeur relève encore que la marque dont se prévaut la requérante n'est pas une marque verbale mais une marque figurative comportant l'inscription « de Kichechef » surmontée d'une toque et que dès lors le nom de domaine « Kichechef.eu « ne constituerait pas un usage de la marque protégée.

A l'audience à laquelle l'affaire fut plaidée, la demanderesse reconnaissant que le premier point de sa demande, à savoir l'interdiction au défendeur d'utiliser la marque contrefaite est devenu sans objet, demande acte qu'elle renonce à ce chef de la demande.

La demande se limite partant à l'heure actuelle à l'allocation de dommages et intérêts de 25.000 euros sur base des articles 1382 et suivants du Code civil.

La demande introduite dans la forme et les délais requis est à déclarer recevable en la forme.

Le présent tribunal est compétent pour connaître de la demande en tant que le tribunal du domicile du défendeur conformément à l'article 37 de le loi uniforme Benelux.

Quand au bien-fondé de la demande :

Il résulte des pièces versées en cause par la demanderesse qu'elle a déposé au Bureau Benelux des marques plusieurs marques figuratives reprenant le nom « de Kichechef » surmonté d'une toque blanche.

Il est par ailleurs constant en cause que le défendeur a enregistré à son profit le nom de domaine « Kichechef.eu » et a organisé un lien direct entre cette adresse et le site internet commercial de la marque « cuisine Schmidt ».

Le défendeur qui ne conteste pas les faits, estime ne pas avoir fait un usage au sens de l'article 13 al 2 de la marque protégée adverse.

Il relève par ailleurs que s'agissant d'une marque figurative le simple usage du nom sans reprise de la toque blanche, ne tomberait pas sous l'article 13 al 2.

Il échet de retenir, à l'instar de la jurisprudence française, que le dépôt d'une marque complexe (comprenant une dénomination et un élément figuratif) protège la marque prise dans son ensemble, mais aussi un ou plusieurs éléments isolés de la marque, à condition que l'élément isolé soit naturellement séparé ou séparable de l'ensemble de la marque, qu'il soit protégeable en lui-même et enfin que cet élément isolé ait un caractère essentiel, c'est-à-dire qu'il ait la capacité d'exercer la fonction distinctive de la marque (cf. Droit des Marques André R. Bertrand Dalloz action 2005/2006 no 7.645).

Tel est le cas en l'espèce alors que la dénomination « de Kichechef » constitue l'élément essentiel de la marque.

Par ailleurs, l'article 13 de la loi uniforme Benelux en ce qu'il permet au titulaire de la marque de s'opposer à tout usage qui dans la vie des affaires serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour

des produits similaires lorsqu'il existe dans l'esprit du public un risque d'association entre le signe et la marque protégée, permet au requérant de s'opposer à la création par un tiers d'un nom de domaine internet ressemblant à sa marque, ce d'autant plus si celui-ci renvoie ceux qui le consultent sur le site d'un concurrent.

Le défendeur engage dès lors sa responsabilité civile par le simple fait d'avoir fait un usage non autorisé d'un signe ressemblant à la marque protégée.

Il ne saurait exciper de sa bonne foi, alors que celle-ci est devant les juridictions civiles inopérante en matière de marques (cf. l'ouvrage Droit des marques précité n 11.512).

Etant donné la courte durée d'existence du site, la preuve d'un préjudice matériel n'est pas rapportée. Il échet cependant d'indemniser le préjudice moral subi par la requérante pour atteinte à ses droits privatifs en lui allouant des dommages et intérêts forfaitairement évalués par le tribunal à 2.500 euros.

Il n'y pas lieu d'ordonner la publication du présent jugement, l'usage du signe ressemblant par le défendeur ayant cessé.

Eu égard au sort réservé à la demande principale, le défendeur est à débouter de sa demande reconventionnelle pour procédure vexatoire et abusive de même que de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure.

La demande formulée par la société DE MIWWEL & KICHECHEF sur base de l'article 240 du NCPC est en revanche à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 500 euros, alors qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge l'entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.

Il n'y pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions requises par l'article 567 du NCPC ne sont pas données en l'espèce.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

se **déclare compétent** pour connaître de la demande sur base de l'article 37 de la loi uniforme Benelux,

dit la demande recevable,

donne acte à la société DE MIWWEL & KICHECHEF qu'elle renonce au volet de sa demande tendant à voir interdire l'usage du signe ressemblant alors que celui a cessé,

dit la demande en allocation de dommages et intérêts fondée et justifiée à concurrence du montant de 2500 euros,

dit les demandes reconventionnelles en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en allocation d'une indemnité de procédure non fondées et en déboute,

condamne A.) à payer la société DE MIWWEL&KICHECHEF le montant de 2500 euros avec les intérêts légaux à date de la demande en justice jusqu'à solde,

le **condamne** encore à payer à la société DE MIWWEL&KICHECHEF une indemnité de procédure de 500 Euros,

le **condamne** aux frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Elisabeth ALEX qui la demande affirmant en avoir fait l'avance.