

Texte pseudonymisé

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

**N° Rôle: 112964**  
**Réf. N°: 215/2008**  
**du 14 mars 2008**  
**à 11h50**

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 14 mars 2008, tenue par Nous Christiane RECKINGER, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Natalie KOCH.

---

**DANS LA CAUSE**

**ENTRE**

le sieur PERSONNE1.), employé privé, demeurant ADRESSE1.) à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat, demeurant à Luxembourg,

**partie demanderesse comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat, demeurant à Luxembourg,**

**ET**

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

**partie défenderesse comparant par Maître Yilmaz David YURTMAN, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.**

---

**F A I T S :**

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 6 mars 2008, Maître Joëlle CHOUCROUN donna lecture de l'assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens;

Maître Yilmaz David YURTMAN répliqua;

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'

## O R D O N N A N C E

### qui suit:

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Josiane GLODEN remplaçant l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d'Esch-sur-Alzette en date du 7 février 2008 PERSONNE1.) a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à cesser tout usage du logo du requérant sur quelque document que ce soit (facture, site internet, courrier etc.), subsidiairement aux fins de la voir condamner à suspendre tout usage dudit logo sur quelque document que ce soit (facture, site internet, courrier etc.), à partir de la signification de l'assignation sinon du prononcé de l'ordonnance à intervenir sinon de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par usage postérieur à l'interdiction.

Le requérant réclame encore la publication de la décision à intervenir sur le site internet de la partie défenderesse, sinon dans un quotidien luxembourgeois, dans les huit jours de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 1.500 euros par jour de retard et il réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Le requérant affirme être propriétaire d'un logo qu'il aurait payé de ses propres deniers et déposé auprès du Bureau Benelux des Marques en date du 24 novembre 2006, que ce logo est enregistré à son nom depuis le 7 mars 2007, que la partie défenderesse utilise cependant ledit logo sans l'accord du requérant et en violation des droits de ce dernier sur le logo du fait de l'antériorité de l'usage du logo et de l'enregistrement prémentionné, que ces agissements constituent une voie de fait qu'il importe de faire cesser.

La demande est basée sur l'article 933, alinéa 1<sup>er</sup> du NCPC, subsidiairement sur l'article 932, alinéa 1<sup>er</sup> du même code.

Le requérant précise qu'il revendique le droit exclusif sur le logo en question sur base de la loi Benelux sur les marques.

La défenderesse fait valoir qu'elle a racheté au mois de mars 2007 le fonds de commerce de la société SOCIETE1.) SA, y compris les droits sur le logo, or cette société utilisait ledit logo depuis 2004. PERSONNE1.) aurait été associé à raison de 50% et salarié de la société SOCIETE1.) SA, il aurait été licencié par la société SOCIETE1.) SA au mois d'octobre 2006, or il aurait procédé au dépôt de la marque au mois de novembre 2006 en réaction à ce licenciement. Le dépôt et

l'enregistrement du logo litigieux auprès du Bureau Benelux des Marques auraient dès lors été réalisés en fraude des droits de la défenderesse, de sorte qu'aux termes de l'article 4, alinéa 6 de la loi Benelux sur les marques l'enregistrement fait par PERSONNE1.) ne serait pas attributif du droit à la marque.

PERSONNE1.) estime que la société SOCIETE1.) a accepté le dépôt par lui de la marque en question à défaut par elle d'avoir intenté le recours tel que prévu par l'article 2.14 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) signée à La Haye le 25 février 2005.

Ce moyen est à écarter, l'article 2.14 prémentionné prévoyant que le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut introduire une opposition à une marque devant l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle. Or en l'espèce la défenderesse n'est ni le déposant, ni le titulaire d'une marque antérieure déposée auprès du bureau Benelux.

PERSONNE1.) affirme avoir un droit incontestable sur le logo litigieux et ce à un double titre résultant d'une part de l'antériorité de l'usage du logo qu'il aurait fait par rapport à l'usage qu'en fait actuellement la société SOCIETE1.) et résultant d'autre part du dépôt du logo au Bureau Benelux des Marques.

Force est cependant de constater qu'PERSONNE1.) n'a jamais fait usage à titre personnel du logo qui a été utilisé depuis sa création par la société SOCIETE1.) SA dont le demandeur était actionnaire et salarié. PERSONNE1.) ne saurait dès lors faire valoir un usage antérieur du logo dans son chef.

Il résulte des pièces que le logo a été déposé et enregistré au nom d'PERSONNE1.) comme marque figurative auprès du Bureau Benelux des marques en date du 7 mars 2007 dans la classe (...).

En principe le dépôt confère au titulaire de la marque un droit d'usage exclusif sur la marque et le droit de s'opposer à tout emploi qui serait fait de la marque par un tiers.

Il n'est pas contesté que la société SOCIETE1.) SA a utilisé le logo litigieux sur ses documents professionnels, tels son papier à entête, son site internet etc. et ce depuis la création du logo par la société SOCIETE2.) au mois de mai 2004, donc au cours des trois dernières années.

PERSONNE1.) en tant qu'actionnaire et salarié de la société SOCIETE1.) savait parfaitement que cette société utilisait le logo qu'il avait lui-même mis à sa disposition d'après ses propres explications.

Il est encore constant qu'PERSONNE1.) a été licencié par la société SOCIETE1.) au mois d'octobre 2006 et que le dépôt du logo est intervenu au mois de novembre 2006, soit immédiatement après le licenciement.

Aux termes de l'article 2.4 f. de la Convention n'est pas attributif du droit à la marque l'enregistrement d'une marque dont le dépôt a été fait de mauvaise foi, notamment 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.

Il est admis que les exemples indiqués à l'article 2.4 fr la Convention ne sont pas limitatifs des dépôts de mauvaise foi. Ceci résulte du texte même qui emploie le terme « notamment » et de l'exposé des motifs qui ajoute en des termes très généraux que son appréciation sera nécessaire dans chaque cas d'espèce et se fera en tenant compte de toutes les circonstances de la cause (Thierry van Innis : Les signes distinctifs, p.294).

En l'espèce la défenderesse ne fait pas état de l'usage antérieur d'une marque ressemblante, mais de l'usage antérieur du même logo.

L'usage antérieur de bonne foi d'un autre signe distinctif pourrait également, par analogie avec les exemples légaux, faire obstacle au dépôt d'un signe identique ou ressemblant à titre de marque, lorsque la protection légale attachée à ces signes distinctifs permet de s'opposer à leur emploi comme marque. (Th. Van Innis précité, p. 311 in Cour 24.10.2007 no. Rôle 31570 et 31609).

Au vu des circonstances du dépôt intervenu après le licenciement d'PERSONNE1.), il n'est pas exclu que le dépôt soit considéré comme une mesure de rétorsion et comme ayant été fait de mauvaise foi, de sorte qu'il est susceptible d'être annulé par le juge du fond.

Le droit dont PERSONNE1.) se prévaut sur le logo et qui aurait fait l'objet d'une atteinte intolérable n'est dès lors pas certain et évident, de sorte que sa demande est à déclarer irrecevable sur la base de l'article 933, alinéa 1<sup>er</sup> du NCPC.

Elle est encore irrecevable sur la base subsidiaire de l'article 932, alinéa 1<sup>er</sup> du NCPC, le droit du demandeur sur le logo étant sérieusement contestable.

Le requérant succombant dans sa demande est à débouter de sa demande en octroi d'une indemnité de procédure.

### **Par ces motifs:**

Nous Christiane RECKINGER, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;

déclarons la demande de PERSONNE1.) irrecevable tant sur la base de l'article 933, alinéa 1<sup>er</sup> du NCPC que sur celle de l'article 932, alinéa 1<sup>er</sup> du même code;

déboutons le requérant de sa demande en octroi d'une indemnité de procédure;

le condamnons aux frais de sa demande.