

In Luxembourg, no official authority is responsible for collecting such information or statistics.

The database at the Public Prosecutor's Office, which contains Luxembourg case law, shows no intellectual property cases since 1995.

Since 1 January 1996, only one order dated 2 May 1996 by the Court of Cassation (Civil Chamber) concerning trademarks based on the Uniform Benelux Law of 7 December 1966, has been published in the Pasicrisie, the Luxembourg collection of case law.⁵³

2. Please provide statistical information related to criminal enforcement in the area of copyright piracy and trademark infringement for each of the years 1996 and 1997, including the number of raids, prosecutions, convictions, and the amount of fines and/or jail terms (including whether the fines were paid and whether the jail term was actually served or was suspended) and any other information establishing that your criminal system operates effectively to deter copyright piracy and trademark counterfeiting.

The above also applies to criminal cases.

3. Please confirm whether the Article 46 remedy of destruction of goods and implements of production is available in the area of copyright.

Luxembourg's Constitution does not contain any provisions prohibiting the destruction of counterfeit goods. It is not specifically prescribed in the law, but the courts are free to order such measures.

The new draft law on copyright and neighbouring rights contains a specific provision to this effect (Articles 83 and 84).

⁵³ A copy is attached (in French only).

ANNEXE

JURISPRUDENCE LUXEMBOURGEOISE

65

Cour de cassation
(cassation civile)

2 mai 1996

1° Cassation civile – Recevabilité du pourvoi – Règles d'ordre public – Appréciation au jour de l'introduction du recours – Dépôt au greffe du mémoire en cassation – Loi du 18 février 1885, art 10.

2° Marques de produits et de services – Droit exclusif du titulaire à la marque – Pouvoir distinctif de la marque – Appréciation de la ressemblance – Examen global – Loi uniforme Benelux du 7 décembre 1966, art. 13 A-1.

1° *Les dispositions de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation concernant la recevabilité du pourvoi en cassation sont d'ordre public et s'appliquent au jour de l'introduction du recours. Le recours est consommé par le dépôt au greffe de la Cour du mémoire signifié à la partie adverse contenant, s'il y a lieu, l'indication des pièces déposées à l'appui, ensemble une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, ou d'une expédition de cette décision.*

2° *Selon l'article 13 A-1 de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits et de services, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à tout emploi qui serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires. Pour apprécier la ressemblance au sens de la disposition précitée, le juge doit observer la règle suivant laquelle il y a ressemblance entre une marque et un signe lorsque, compte tenu des particularités de l'espace, notamment du pouvoir distinctif de la marque, la marque et le signe, considérés en soi et dans leurs rapports mutuels, présentent sur le plan auditif, visuel ou concep-*

tuel une similitude de nature à établir une association entre le signe et la marque. L'expression «la marque et le signe considérés en soi», signifie que le juge, pour apprécier la ressemblance entre la marque et le signe, doit les examiner globalement, c'est-à-dire dans leur totalité.

ALLIANCE CAPITAL – ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT.

La Cour de cassation:

Où Monsieur le conseiller Everling en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général Klopp;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 8 février 1995 par la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 27 avril 1995 par la société anonyme Alliance Capital (Luxembourg) S.A. et la société constituée en vertu du droit de l'Etat de Delaware (Etats-Unis d'Amérique) Alliance Capital Management L.P. et déposé le même jour au greffe de la Cour;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 26 juin 1995 par la société anonyme de droit allemand Allianz Aktiengesellschaft Holding et déposé le même jour au greffe de la Cour;

Vu le «mémoire en réplique», signifié le 6 octobre 1995 par la société Alliance Capital (Luxembourg) S.A. et la société Alliance Capital Management L.P. et déposé au greffe de la Cour le 10 octobre 1995;

Attendu que ce nouveau mémoire peut être pris en considération pour autant qu'il tend à redresser l'appréciation faussée que la partie défenderesse aurait faite des faits qui servent de fondement au recours ou à répondre aux exceptions et aux fins de non-recevoir opposées au pourvoi par la partie défende-

resse; qu'il est irrecevable pour le surplus;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit allemand Allianz Aktiengesellschaft Holding, établie et ayant son siège social à Munich (RFA), ayant fait enregistrer le 23 octobre 1979 au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle la marque «Allianz» pour la classe de produits et services «Assurances et finances» et ayant fait, le 13 juillet 1987, un dépôt confirmatif de la marque «Allianz» au Bureau Benelux des Marques conformément à l'article 40 de la Convention Benelux sur les marques de produits du 19 mars 1962 modifié par le Protocole du 10 novembre 1983 ayant étendu aux marques de services la protection des marques de produits et, prétendant que la société anonyme Alliance Capital (Luxembourg) S.A. établie et ayant son siège social à Luxembourg s'était mise à distribuer au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'à l'étranger des parts d'organismes de placement collectif tels que «Alliance Global Leisure Fund», «Alliance Worldwide Income Fund», «Alliance Growth Trends Portofolio» et «Alliance American Fund», a fait assigner la société Alliance Capital (Luxembourg) S.A. devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour, sur le fondement de l'article 13 A-1 et 13 A-2 sinon de l'article 13 C de la loi uniforme Benelux précitée, s'entendre interdire tout usage du signe «Alliance» ou de tout autre signe ressemblant, en ce compris sa traduction en néerlandais, allemand, luxembourgeois ou frison, seul ou en combinaison avec d'autres signes, à quelque titre que ce soit, notamment comme dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque de produits ou de services, en rapport avec la désignation de produits similaires ou pour désigner ces parts ou ces produits similaires; que la société en commandite simple de droit de l'Etat de Delaware (Etats-Unis d'Amérique) Alliance Capital Management L.P., établie à New-York (Etats-Unis d'Amérique) a

fait assigner la société Allianz Aktiengesellschaft Holding devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour, sur le fondement de l'article 14A-1a et 14B-2 de la loi uniforme Benelux précitée, et sur celui de l'article 8' de la Convention de l'Union de Paris, principalement voir ordonner la radiation de la marque de services «Allianz» inscrite au registre des marques international tenu par le bureau Benelux des marques, subsidiairement, voir dire que l'inscription de la marque «Allianz» au registre international tenu par le bureau Benelux des marques ne saurait conférer un droit exclusif ni au nom ni à la marque de services opposable à l'égard de la société Alliance Capital Management L.P. et de ses filiales dont la société Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ainsi qu'à tous les organismes de placement collectif ou autres organismes qui pourraient être créés à l'initiative de la société Alliance Capital Management L.P. et de ses filiales; que par jugement du 11 mars 1994, le tribunal d'arrondissement a fait droit à la demande de la société Allianz Aktiengesellschaft Holding, a dit la demande de la société Alliance Capital Management L.P. non fondée et l'en a débouté; que sur appel de la société Alliance Capital (Luxembourg) S.A. et de la société Alliance Capital Management L.P., la Cour d'appel, adoptant partiellement les motifs des premiers juges par l'arrêt du 8 février 1995, a confirmé le jugement du tribunal d'arrondissement du 11 mars 1994;

*Sur la recevabilité du pourvoi
qui est contestée:*

Attendu, selon l'article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, que, pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice:

1° une copie de la décision signifiée soit à partie, soit à avoué, ou une expédition de cette décision;

2° un mémoire signé par un avocat-avoué et signifié à la partie adverse, lequel précisera les dispositions attaquées de l'arrêt et les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l'adjudication sera demandée;

Attendu que la demanderesse société Alliance Capital (Luxembourg) S.A. a déposé, avec le mémoire en cassation, la copie signifiée à Alliance Capital (Luxembourg) S.A. de l'arrêt attaqué du 6 février 1995 ensemble l'original de l'acte de signification du premier mars 1995 ainsi que la copie signifiée à Alliance Capital (Luxembourg) S.A. du jugement du 11 mars 1994 ensemble l'original de l'acte de signification du 14 avril 1994; que le pourvoi de la société Alliance Capital (Luxembourg) est dès lors recevable;

Attendu que la demanderesse Alliance Capital Management L.P. n'a pas déposé, avec le mémoire en cassation, une copie de la décision signifiée soit à partie, soit à avoué ou une expédition de cette décision; que le 29 juin 1995, l'avocat-avoué de la société Alliance Capital Management L.P. a déposé au greffe de la Cour la copie signifiée à avoué de l'arrêt attaqué du 6 février 1995 ainsi que la copie signifiée à Alliance Capital Management L.P. du jugement de première instance ensemble l'original de l'acte de signification;

Attendu que les dispositions de la loi du 18 février 1865 précitée concernant la recevabilité du pourvoi en cassation sont d'ordre public et s'apprécient au jour de l'introduction du recours; que le recours est consommé par le dépôt au greffe de la Cour du mémoire signifié à la partie adverse contenant, s'il y a lieu, l'indication des pièces déposées à l'appui, ensemble une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, ou d'une expédition de cette décision;

Attendu que la demanderesse Alliance Capital Management L.P. n'ayant pas satisfait à ces exigences, son pourvoi est à déclarer irrecevable;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Alliance Capital (Luxembourg) S.A.,

tiré

«(I) de la violation de l'article 89 de la Constitution pour insuffisance de motifs,

(II) du manque de base légale,

(III) de la violation, sinon de la fausse application des articles 3, 13 A:1 et 39 de la loi uniforme Benelux sur les marques introduite par la loi du 7 décembre 1966 portant approbation de la Convention Benelux en matière de marques de produits signée à Bruxelles le 19 mars 1962, et modifiée conformément au protocole du 10 novembre 1963 approuvé par la loi du 17 mai 1965 (désignée ci-après par «la loi uniforme Benelux»), et

(IV) de la violation des articles 30, 36, 52 et 53 du Traité de Rome du 25 mars 1957 portant institution de la Communauté Economique Européenne, tel que modifié (le «Traité de Rome»), en ce que l'arrêt attaqué,

a) nonobstant le moyen avancé par les demandereses en cassation ayant trait à l'absence de risque de confusion en raison de l'adoption du signe «Alliance» comme dénomination sociale, marque ou enseigne par près d'un millier de sociétés, dont plusieurs entreprises actives dans le domaine de la finance et/ou de l'assurance tant au Benelux que dans d'autres pays de l'Europe, et à l'argument que le terme litigieux serait dès lors devenu usuel et que la différenciation entre les divers utilisateurs d'une marque comprenant le signe «Alliance» se fait par l'adjonction de différents termes à ce signe, par l'emploi de logos différents et par des présentations identifiant clairement chaque utilisateur,

b) nonobstant les conclusions des demandereses en cassation qui ont fait valoir que le registre Benelux des marques mentionne sous la rubrique 36, outre le nom du groupe allemand, le dépôt de 14 dénominations différentes qui

comportent une référence à une alliance,

c) nonobstant les conclusions des demanderesse en cassation qui ont fait référence à l'existence et aux droits des autres sociétés qui ont adopté la dénomination «Alliance» et qui sont actives dans le secteur des services d'assurances ou des services financiers, qui sont établis dans les autres pays de l'Union Européenne et les autres pays de l'Union de Paris et qui sont connues dans les pays du Benelux où leur nom commercial est protégé conformément à l'article 8 de la Convention de l'Union de Paris.

d) constatant pour le moins implicitement qu'au Benelux certaines sociétés dont la marque contient le signe «Alliance» ont une activité concurrente à celles du groupe Allianz Aktiengesellschaft Holding pour justifier le rejet de l'appel et la confirmation des dispositions du jugement de première instance qui, déboutant Alliance Capital (Luxembourg) S.A. de sa demande reconventionnelle (telle que définie par le jugement), ont dit que les conditions d'une protection de la marque «Allianz» sur base de l'article 13 A de la loi uniforme Benelux sont données, ont déclaré fondé la demande principale, ont interdit à Alliance Capital (Luxembourg) S.A. tout usage du signe «Alliance», et l'ont condamné aux frais et dépens de l'instance principale, au paiement d'un montant de 50.000 francs sur base de l'article 131-1 du Code de procédure civile, et ont ordonné la publication du dispositif du jugement,

A. a limité son examen des sociétés dont la marque contient le signe «Alliance», à celles actives dans les pays du Benelux au motif que dans ces pays la plupart des nombreuses sociétés citées n'auraient pas une activité concurrente à celle de Allianz Aktiengesellschaft Holding, alors cependant que ce faisant l'arrêt ne répond pas au moyen soulevé par les demanderesse en cassation que le seul terme «Allianz» ou

«Alliance» n'a pas un caractère suffisamment distinctif pour justifier le risque de confusion ou d'association entre des marques composées comprenant un tel signe et a ainsi inutilement motivé sa décision,

B. n'analyse pas l'influence que peut avoir sur la force distinctive du signe «Alliance» (x) l'existence de plusieurs sociétés concurrentes du groupe allemand dont l'arrêt a pourtant constaté l'existence et l'activité dans les pays du Benelux, notamment dans le domaine de l'assurance et/ou de la finance, qui ont inclus dans leurs dénominations le terme «Alliance» et qui utilisent ce terme à titre de marque de service, (y) la multitude de marques comprenant le signe «Alliance», et (z) l'existence des autres sociétés ayant adopté la dénomination «Alliance», actives dans les mêmes secteurs économiques et connus au Benelux, alors cependant que cette analyse aurait dû amener le juge du fond à conclure que, s'il reconnaissait au signe «Allianz» ou «Alliance» un caractère distinctif, ce signe, eu égard à la multiplicité de son utilisation, ne peut être que faiblement distinctif et que dès lors le dépôt d'une marque «Allianz» ou «Alliance» ne saurait justifier une interdiction d'utilisation de ce signe par des tiers dans des marques composées et qu'ainsi l'arrêt a négligé de donner aux faits qu'il a relevés une précision suffisante pour justifier l'interdiction faite à Alliance Capital (Luxembourg) S.A. de faire usage du signe «Alliance» et dès lors manque de base légale,

C. par adoption des motifs du premier juge, fait abstraction des différences entre les diverses marques composées qui comportent le signe «Alliance» au motif que dans l'appréciation de la ressemblance il y aurait lieu de tenir compte du fait que visuellement la traduction anglaise «Alliance» est identique à la traduction française protégée de plein droit par l'article 13 A-3 de la loi uniforme Benelux, et que les termes «Allianz» et «Alliance» se ressembleraient phonétique-

ment lors d'une prononciation incorrecte du terme «Alliance» telle «Allianze» ou «Allianz» et qu'il serait évident même pour un profane que le terme «Alliance» est la traduction anglaise de «Allianz», que le public auquel ces produits sont destinés, risquerait, en raison de la notoriété du groupe «Allianz» en matière d'assurances, d'associer le terme «Alliance» avec le groupe allemand et que l'adjonction de termes purement descriptifs comme «World Wide Income Fund» au lieu de «Rentenfonds» ne serait pas de nature à réduire ce risque, alors cependant que, lors de l'examen de la ressemblance des signes utilisés par les demanderesses en cassation avec les signes utilisés par le groupe allemand l'arrêt a négligé d'analyser «la marque et le signe considérés en soi», c'est-à-dire selon la jurisprudence de la Cour de Justice Benelux, la totalité des signes utilisés, et qu'une interprétation correcte des articles 3, 13 A-1 et 39 de la loi uniforme Benelux aurait nécessité (i) un examen des particularités de l'espèce, en l'occurrence de la fréquence d'utilisation du même terme et (ii) une comparaison synthétique, c'est-à-dire tenant compte de la ressemblance de tous les éléments qui les composent entre les marques et les signes, compte tenu des particularités de l'espèce, notamment de la distinctivité du signe dans tout le Benelux.

D. décidé qu'il conviendrait de constater que la Cour de Justice des Communautés Européennes n'a pas suivi l'interprétation restrictive du risque de confusion préconisée par l'avocat général dont les conclusions dans l'affaire Renault et Audi ont été longuement citées par les demanderesses en cassation et qu'il s'en suivait, a contrario, que le droit invoqué par Allianz Aktiengesellschaft Holding ne serait pas contraire aux dispositions des articles 30 et 36 du Traité de Rome, et en a tiré la conclusion qu'un simple risque d'association de deux noms suffit pour qu'une action en cassation soit fondée, sans que cela ne puisse constituer une restriction déguil-

sée dans les échanges entre Etats-membres, alors cependant que les articles 30, 36, 52 et 59 du Traité de Rome obligent le juge du fond lors de son analyse du risque de confusion à prendre en compte que

(i) l'existence et les intérêts des ressortissants des Etats-membres de l'Union Européenne qui ont droit à la protection tant de leur marque, même non enregistrée dans le Benelux, ainsi que de leur enseigne et de leur nom commercial, si ces marques, enseignes et noms contiennent le terme «Alliance», et

(ii) la situation résultant du droit à la libre prestation des services et du droit au libre établissement dans les Etats-membres de l'Union Européenne.

s'opposent à ce que le juge, lors de l'examen des conditions nécessaires pour justifier de la défense de l'usage d'un signe distinctif ressemblant en raison d'un droit de marque, ne puisse appliquer comme critères la seule ressemblance phonétique d'un des signes si ce même signe est utilisé par de nombreuses entreprises établies dans divers Etats-membres et le risque «d'association» par opposition à celui de la «confusion», seule notion relevante en droit communautaire, et ce surtout dans une situation, comme en l'espèce, où le juge du fond n'a pas constaté que la marque litigieuse aurait été choisie dans le but de profiter de la renommée de la marque du tiers.»

Vu les articles 3, 13 A-1 et 39 de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits et de services;

Attendu, selon l'article 13 A-1 de la prédite loi, que le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à tout emploi qui serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires;

Attendu que, pour apprécier la ressemblance au sens de la disposition précitée, le juge doit observer la règle sui-

vant laquelle il y a ressemblance entre une marque et un signe lorsque, compte tenu des particularités de l'espèce, notamment du pouvoir distinctif de la marque, la marque et le signe, considérés en soi et dans leurs rapports mutuels, présentent sur le plan auditif, visuel ou conceptuel une similitude de nature à établir une association entre le signe et la marque;

Attendu que l'expression «la marque et le signe considérés en soi», signifie que le juge, pour apprécier la ressemblance entre la marque et le signe doit les examiner globalement, c'est-à-dire dans leur totalité;

Attendu que les juges du fond n'ont eu égard qu'à l'emploi du mot «Alliance» et ont écarté de leur examen d'autres éléments du signe considéré comme ressemblant;

que ce faisant les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision et n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle;

D'où il suit que leur décision encourt la cassation sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens produits à l'appui du pourvoi;

Par ces motifs,

déclare irrecevable le pourvoi introduit par la société «Alliance Capital Management L.P.» et la condamne aux dépens de son pourvoi dont distraction au profit de Maître Carlos Zeyen, avocat ayant exercé le ministère d'avoué sur ses affirmations de droit;

casse l'arrêt rendu le 8 février 1995 par la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, pour autant qu'il a confirmé le jugement du 11 mars 1994 rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, et qui a fait droit à la demande introduite par la société Allianz Aktiengesellschaft Holding contre la société Alliance Capital (Luxembourg) S.A.;

déclare quant à ce, nulle et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant l'arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée;

condamne la société Allianz Aktiengesellschaft Holding aux dépens tant de l'instance en cassation que de la décision annulée dont distraction au profit de Maître Yves Prussen, avocat ayant exercé le ministère d'avoué, sur ses affirmations de droit;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription de l'arrêt soit consignée en marge de la minute de l'arrêt cassé.

Du 2 mai 1996.- Cour de cassation (cassation civile).- Composition: prés. M. Kayser, rapp. M. Everling, cons. M. Reiland, Mmes Engel et Wantz.- Min. publ. M. Edon.- Pl. Mes Yves Prussen et Carlos Zeyen.

Cour d'appel
(civil)

27 février 1996

Mitoyenneté - Acquisition forcée de la mitoyenneté d'un mur privatif - Emprise - Mur érigé à quelques centimètres du mur voisin - C. civ., art. 663.

Aucune disposition légale ne permet au propriétaire d'un mur privatif construit de forcer son voisin à en acquérir la mitoyenneté. Il est vrai, qu'en cas d'emprise, c'est-à-dire si le voisin utilise à son profit le mur séparatif qui ne lui appartient pas, il peut être contraint d'acquérir la mitoyenneté de ce mur. Toutefois l'emprise ne résulte pas d'un simple contact