

Cour d'appel, 25 mars 2003, SAM Monaco Télématique c/ Sté Pfizer

<i>Type</i>	Jurisprudence
<i>Juridiction</i>	Cour d'appel
<i>Date</i>	25 mars 2003
<i>IDBD</i>	27079
<i>Matière</i>	Pénale
<i>Décision antérieure</i>	Tribunal de première instance, 7 juin 2001 ^[1 p.12]
<i>Intérêt jurisprudentiel</i>	Fort
<i>Thématiques</i>	Propriété intellectuelle - Général ; Marques et brevets

Lien vers le document : <https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/03-25-27079>

LEGIMONACO

www.legimonaco.mc

Abstract

Marque de fabrique

Conditions d'application de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 - Marque notoirement connue : produit pharmaceutique Viagra, dépourvue d'enregistrement national et d'enregistrement international, l'enregistrement communautaire étant sans effet à Monaco, à défaut de publication - Protection judiciaire - Action en contrefaçon : irrecevable - Action en annulation de dépôt et en interdiction d'usage irrecevable, celle-ci devant être limitée aux produits identiques ou similaires susceptibles de créer une confusion - Ce risque étant inexistant entre le produit pharmaceutique d'une part, les logiciels et services télématiques dénommés « Viagra » d'autre part - Action en responsabilité de droit commun : recevable, en raison de l'abus de droit inhérent à l'utilisation de la notoriété du nom pour la commercialisation des logiciels

Résumé

Une marque de fabrique de commerce ou de service qui n'a pas été déposée comme le prévoit l'article 3 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, et qui ne bénéficie pas davantage d'un enregistrement à l'étranger pouvant être étendu à Monaco par effet des conventions internationales applicables à ce titre, peut, nonobstant ces circonstances, ouvrir droit au profit de son titulaire, et sur le fondement de l'article 5 de la loi précitée, à une action en annulation de dépôt ou en interdiction d'usage visant toute autre désignation avec laquelle elle serait susceptible d'être confondue ;

Une telle marque ne peut en revanche permettre aux mêmes fins une action en contrefaçon, celle-ci étant inhérente à la protection judiciaire que prévoient les articles 23 et suivants de la loi n° 1058, laquelle est réservée aux seuls propriétaires de marques, soit déposées, soit enregistrées à Monaco en exécution des traités ;

À l'effet de déterminer le régime de protection qui serait actuellement applicable à la marque Viagra que revendique la société Pfizer, il convient donc de se prononcer liminairement sur la valeur des titres qui ont été invoqués s'agissant en somme d'apprécier la recevabilité respective, soit d'une action en contrefaçon, soit d'une action fondée sur la protection attachée au caractère notoire de la marque invoquée, soit éventuellement d'une action en responsabilité, rappel étant fait que la société Pfizer sollicite désormais la confirmation du jugement entrepris en invoquant de ce chef, dans ses conclusions, notamment la responsabilité civile de la société Monaco Télématique, ledit jugement ayant consacré à son bénéfice un droit de propriété exclusif sur la marque Viagra, et ordonné l'annulation du dépôt et l'interdiction d'usage de la marque concurrente n° 98.19452, ce, sur le fondement de la loi n° 1058 dont l'application est contestée par la société appelante ;

Pour justifier la protection qu'elle sollicite, de la marque Viagra, la société Pfizer se prévaut, au premier chef, de l'enregistrement à son profit d'une marque communautaire correspondant à cette dénomination ;

Un tel enregistrement est prévu par l'article 45 du règlement européen du Conseil n° 40/94 du 20 décembre 1993, relatif à la marque communautaire, lequel a été modifié par le règlement n° 3288/94 (CE) du 22 décembre 1994, en vue de son adaptation à l'Accord ADPIC ;

En application de l'article 9.1 dudit règlement n° 40/94, la société Pfizer bénéficie du droit exclusif d'interdire, sur le territoire de l'Union Européenne, l'usage par un tiers de la dénomination Viagra, sans avoir nullement à établir qu'un quelconque risque de confusion existerait dans l'esprit du public, entre le médicament du même nom et les produits ou services qui seraient revêtus d'une marque concurrente de dénomination identique ;

En outre, compte tenu de la notoriété avérée de la marque Viagra, ce texte permet d'étendre la protection de celle-ci dans l'Union, même à des produits ou services différents de ceux pour lesquels elle a été enregistrée, étant incidemment rappelé que la Cour de Justice des Communautés Européennes, par voie d'interprétation de la Directive n° 89/104 du 21 décembre 1988 relative à l'harmonisation du droit des marques, a indiqué à ce propos (CJCE, du 14 septembre 1999) que la protection élargie à des produits ou des services non similaires pouvait effectivement bénéficier à une marque enregistrée, pour autant que celle-ci fût connue d'une partie significative du public concerné ;

Toutefois, si l'enregistrement de la marque Viagra, obtenu comme il a été dit auprès de l'Office d'Alicante, a pu laisser substituer d'autres enregistrements juxtaposés de marques nationales Viagra qui auraient été antérieurement déposées par la société Pfizer, avec lesquels il serait dès lors appelé à coexister selon le droit européen applicable, il demeure qu'un tel enregistrement communautaire, qui est dépourvu d'effet à Monaco, n'a pas non plus dans ce pays l'effet d'un enregistrement international qui aurait été obtenu auprès d'un Bureau de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, faute de demande formulée en ce sens par la société Pfizer, dont il n'a pas été justifié, qui aurait été consécutive, soit à un enregistrement marque Viagra, comme le permet désormais, avant même l'éventuel examen de régularité d'un tel dépôt, le Protocole du 27 juin 1989, relatif à l'Arrangement de Madrid, auquel la Principauté de Monaco est partie depuis le 27 septembre 1996 ;

En effet, si la Commission Européenne a rendu public une proposition de règlement du Conseil, en date du 25 juillet 1996, visant à modifier le Règlement (CE) n° 40/94 pour permettre l'adhésion de la Communauté Européenne au Protocole, relatif à l'Arrangement de Madrid, et offrir de la sorte aux entreprises les avantages du système de la marque communautaire grâce à ce Protocole, et, réciproquement, du système de l'enregistrement international par suite d'une marque communautaire, en revanche, cette proposition n'apparaît pas avoir été à ce jour sanctionnée par des dispositions publiées qui seraient susceptibles de recevoir application à Monaco ;

Il s'ensuit que la société Pfizer, qui ne peut ainsi prétendre à une propriété exclusive de sa marque Viagra sur le territoire de la Principauté, au titre d'un simple enregistrement communautaire, ne peut donc être admise en l'état à y exercer, comme il a été indiqué, une action en contrefaçon destinée à faire obstacle à l'usage de cette marque par la société Monaco Télématique, à travers les sanctions pouvant découler d'une telle action ;

La décision des premiers juges ayant admis la société Pfizer au bénéfice d'une action de contrefaçon, sur la base de son droit de propriété reconnu à Monaco sur la marque Viagra, dont donc être, à cet égard, réformée ;

Cependant, la société Pfizer ainsi que le Tribunal l'a à juste titre relevé par ailleurs, est manifestement titulaire à l'étranger d'une marque de grande renommée, ce qui lui permet de prétendre au bénéfice de l'action prévue par l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, droit que la société appelante ne lui a, au demeurant, pas nié ;

Cette société soutient, toutefois, qu'un tel droit ne peut s'étendre à l'annulation ou à l'interdiction d'usage que des seules marques de même dénomination appliquées à des produits similaires à ceux couverts par la marque Viagra ; qu'il convient, par suite, de déterminer qu'elle est, selon le droit positif applicable à Monaco, l'étendue qui s'attache, sous ce rapport, à la protection des marques notoires, telle que celle-ci résulte de l'article 5 de la loi n° 1058 précitée ;

Aux termes de ce texte le titulaire d'une marque notoirement connue au sens des conventions internationales, peut demander l'annulation du dépôt ou l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne ;

Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 1058, publiés au Journal de Monaco du 26 mai 1983, qu'alors que l'exposé des motifs présenté par le Gouvernement mentionnait que l'action ainsi envisagée concernerait à l'avenir toutes marques concurrentes pouvant occasionner une confusion, « même pour des produits non similaires » à ceux couverts par la marque protégée, ce qui ressortait expressément de l'article 5 du projet de loi alors déposé, en revanche le Conseil National a réduit cette protection en adoptant le texte précité de l'article 5 actuellement en vigueur ;

À ce propos, M. P., Président de la Commission de Législation et rapporteur du texte, avait alors relevé, ce qui a été admis par le Conseil National, qu'une différence importante opposait le projet de loi à la Convention de Paris du 20 mars 1883, quant à la détermination du champ de la protection applicable aux marques notoires, cette convention visant seulement la possibilité d'une confusion à raison de l'usage de la marque notoire pour des produits identiques ou similaires ; qu'il a, en outre, été observé que, ce faisant, le projet dérogeait gravement au principe fondamental de la spécialité des marques, qui limite la protection, quant aux produits ou services, à ceux là seuls qui sont revendiqués par l'acte de dépôt, outre que la jurisprudence, bien qu'ayant fait preuve d'une grande liberté dans ses appréciations, en étendant la protection aux produits semblables ou similaires, s'était toujours refusée à aller au-delà, tout en optant, cependant, afin de résoudre les cas relatifs aux produits non similaires, pour des solutions fondées sur les principes classiques de la responsabilité civile, les juridictions étant, en ce cas, libres d'ordonner les sanctions les plus adéquates ;

À la lumière de ces indications, il doit en être conclu que, conformément à ce qu'impose d'ailleurs l'article 6 bis, ci-dessus mentionné, de la Convention de Paris du 20 mars 1883, l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 consacre le caractère relatif du droit à la marque, en n'accordant le bénéfice de ses dispositions qu'aux marques notoirement connues utilisées pour des produits identiques ou similaires, une telle protection devant s'apprécier concrètement par rapport aux produits désignés par la marque, et ne pouvant s'étendre qu'à des produits qui, par nature, seraient suffisamment proches pour induire le consommateur en erreur ;

Cette conclusion conduit donc à écarter en l'espèce l'application de l'article 5 précité quant à l'annulation du dépôt et à l'interdiction d'usage de la marque monégasque Viagra n° 98.19452, qui ne désigne plus désormais, ainsi qu'il est constant, que des logiciels et des services télématiques, produits ou services n'ayant pas, à l'évidence, une nature intrinsèque analogue au médicament Viagra et ne risquant, dès lors, nulle confusion avec celui-ci ;

À cet égard le recours à l'Accord ADPIC invoqué par la société Pfizer, lequel prévoit, comme il a été dit, une extension de la protection même de permettre qu'une telle solution soit adoptée en l'occurrence, comme découlant d'un traité auquel devrait être reconnue une valeur supérieure à celle de la loi interne, ainsi que le prescrit la jurisprudence de la Cour de Révision (21 avril 1980) ;

En effet la principauté de Monaco n'est pas signataire de la Convention de Marrakech conclue le 15 avril 1994, qui a créé l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), alors que le cas contraire aurait entraîné son adhésion aux accords annexes et, notamment, à la convention multilatérale contenant l'Accord ADPIC (annexe IC) ;

Elle n'est pas davantage signataire de cet accord, particulièrement, lequel n'a donc pas vocation à recevoir actuellement application de la part des juridictions monégasques, alors, de surcroît, qu'imposant aux États parties l'obligation d'assurer un minimum de protection des différents droits de propriété intellectuelle, tout en laissant à ces États le choix des moyens pour y parvenir, l'Accord ADPIC n'apparaît pas, quant à la question ci-dessus évoquée, directement applicable aux justiciables à travers des dispositions n'impliquant pas l'intermédiaire du droit national, ou pouvant aller à l'encontre de celui-ci ;

L'annulation de dépôt et l'interdiction d'usage de la marque Viagra sollicitées par la société Pfizer ne sauraient donc être prononcées sur le fondement invoqué par cette société de l'article 5 de la loi n° 1058 précitée, comme le soutien à juste titre la société Monaco Télématique, non plus que sur celui des conventions internationales ;

Il convient désormais de rechercher si un autre fondement de droit est à même de justifier la demande dont la Cour est saisie de ce chef, dès lors que la société Pfizer a également invoqué la responsabilité quasi délictuelle de la société Monaco Télématique ;

Sur ce point, en l'état de la rapidité qu'elle a manifesté pour déposer, dès 1998, sa marque verbale n° 98.19452, dont les termes ne devaient rien au hasard car étant l'exacte reproduction d'une antérieure dénomination qui venait d'obtenir une très grande renommée liée au succès d'un important médicament, la société Monaco Télématique, qui a ainsi utilisé le nom Viagra pour désigner des logiciels et des services télématiques, s'est rendue coupable d'agissements fautifs, à caractère extra-concurrentiel, comme ayant eu pour objet des produits distincts de ceux couverts par la marque de même nom, et ce, afin seulement de tirer de ces agissements un profit indu au préjudice de la société Pfizer ;

Elle a, en effet, manifestement cherché à obtenir, lors de la commercialisation de ses logiciels et services télématiques, un bénéfice injustifié grâce à l'importante campagne de diffusion du médicament Viagra qu'avait conduite la société Pfizer, la société Monaco Télématique escomptant en définitive pouvoir profiter, sans motif économique réel, de la grande notoriété du nom de ce médicament ;

De la sorte, la société Monaco Télématique a manifestement abusé de la liberté que lui offrait le principe de la spécialité des marques, en déposant l'appellation d'une marque antérieure renommée pour désigner des produits non couverts par celle-ci, mais en risquant ce faisant d'engendrer, d'une part, une certaine confusion dans l'esprit de la clientèle de la société Pfizer quant à l'origine réelle de ces produits, ce dont la marque Viagra ne pouvait que retirer un affaiblissement, et, en faisant perdre, d'autre part, à la société Pfizer, la maîtrise des choix économiques d'utilisation de sa marque, dès lors en effet qu'une vulgarisation de celle-ci lui était d'ores et déjà imposée pour laquelle elle n'avait pas opté, alors cependant qu'elle aurait pu choisir de s'y livrer elle-même afin d'assurer directement la diffusion par ses soins de produits distincts ;

La Cour,

Considérant les faits suivants :

La société américaine Pfizer est à l'origine de la découverte, et de la production en ses laboratoires, du Sildenafil, un nouveau citrate dont les propriétés pharmacologiques sont appliquées au traitement des dysfonctions érectiles chez l'homme.

Après avoir publié les caractéristiques de ce médicament au mois de mai de l'année 1996, la société Pfizer a, en avril 1998, débuté la commercialisation de celui-ci aux États-Unis d'Amérique, sous la marque Viagra.

Elle avait antérieurement obtenu auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) d'Alicante (Espagne), chargé des marques, dessins et modèles, l'enregistrement d'une marque communautaire de même dénomination, qui a été publiée le 22 décembre 1997 afin de désigner des produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires de la classe 5.

Les succès des applications thérapeutiques du Viagra ont été très rapidement diffusés par la voie de la presse écrite et audiovisuelle, ainsi que par le moyen des réseaux électroniques d'information, et ce, immédiatement après la mise sur le marché américain de ce nouveau médicament.

La marque Viagra a été par là même, et dès cet instant, mondialement connue du public.

À la même époque, mais postérieurement, la société Monaco Télématique a, pour sa part, déposé à Monaco, à effet du 20 mai 1998, une marque de même dénomination Viagra, laquelle a été enregistrée le 21 juillet 1998 au Service de la propriété intellectuelle du Département des Finances et de l'Économie, sous le n° 98.19452, afin de désigner des produits pharmaceutiques, des logiciels et des services télématiques.

Conformément aux prescriptions de l'article 7 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, sur les marques de fabrique de commerce ou de service, une insertion parue au Journal de Monaco du 6 novembre 1998 a fait connaître aux tiers l'enregistrement de cette marque monégasque n° 98.19452.

Dès lors que celle-ci reproduisait manifestement la sienne, pour la désignation de produits similaires, s'agissant ici des produits pharmaceutiques visés lors du dépôt, la société Pfizer, a, par acte du 23 août 1999, saisi le Tribunal de première instance d'une demande dirigée contre la société Monaco Télématique, tendant, de ce chef, à la constatation d'une contrefaçon de sa marque appliquée à ces produits.

La société Pfizer estimait, par ailleurs, quant aux produits distincts des produits pharmaceutiques visés par la marque n° 58.19452, que celle-ci pouvait créer une confusion avec la marque notoire Viagra, dont elle était titulaire.

La société Pfizer a donc demandé au Tribunal, sous astreinte, et avec exécution provisoire du jugement, l'interdiction de tout usage de la dénomination Viagra par la société Monaco Télématique, sous quelque forme que ce soit, le prononcé de la nullité de la marque précitée n° 98.19452, sa radiation, la destruction de tous effets marqués Viagra par la société Monaco Télématique, ainsi que la publication du jugement, outre 200 000 francs à titre de dommages-intérêts prévisionnels à valoir sur son préjudice définitif devant être déterminé à dire d'expert, et 50 000 francs au titre des frais « *non répétibles* » du procès.

Statuant par défaut à l'égard de la société Monaco Télématique sur l'action ainsi introduite, le Tribunal de première instance, par un premier jugement du 13 janvier 2000, mais sans toutefois se prononcer expressément quant à la contrefaçon de marque invoquée par la société Pfizer, a déclaré celle-ci recevable en son action en annulation de dépôt et en interdiction d'usage, et y a fait droit par application de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 janvier 1983.

Le Tribunal de première instance a, en outre, condamné la société Monaco Télématique à payer à la société Pfizer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, ordonné la publication du jugement ainsi rendu, débouté la société Pfizer du surplus de ses demandes, et condamné la société Monaco Télématique aux dépens.

Ayant donné opposition à ce jugement, la société Monaco Télématique a ultérieurement soutenu devant le Tribunal, en demandant à cette juridiction de mettre à néant sa première décision, que la société Pfizer n'était fondée à solliciter l'annulation de la marque monégasque Viagra que de façon partielle, et pour les seuls produits relevant de la classe 5, car prétendait-elle, l'annulation ne pouvait en rien concerner ladite marque en tant qu'appliquée à des services télématiques ou à des logiciels, lesquels apparaissaient comme manifestement distincts des produits couverts par la marque de la société Pfizer.

La société Monaco Télématique indiquait, par ailleurs, avoir elle-même procédé volontairement à la radiation partielle de sa marque litigieuse pour les produits de la classe 5.

En défense, et excipant à titre principal, pour cause de procédure irrégulière, de l'irrecevabilité de l'opposition formée par la société Monaco Télématique, la société Pfizer concluait subsidiairement, en réplique, à la confirmation du jugement frappé d'opposition, en se référant aux moyens contenus en sa demande initiale.

En cet état de la procédure, et selon jugement contradictoire du 7 juin 2001, ayant en définitive reçu la société Monaco Télématique en son opposition, le Tribunal de première instance a maintenu le dispositif de sa précédente décision du 13 janvier 2000, ci-dessus rappelée, et condamné la société Monaco Télématique aux entiers dépens de l'instance.

Pour se prononcer de la sorte, les premiers juges ont liminairement relevé que les demandes de la société Pfizer dont ils étaient saisis procédaient, tant de l'action en contrefaçon de marque appartenant à cette société, que de l'action en annulation du dépôt de la marque Viagra opérée à Monaco.

Ils ont ensuite estimé que la société Pfizer pouvait justifier à Monaco d'un droit de propriété exclusif sur la marque qu'elle revendiquait, pour avoir obtenu à ce titre un enregistrement de la marque communautaire Viagra n° EM 233.890.

Les premiers juges ont à ce propos fait référence à l'article 6 bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 5687 du 29 octobre 1975, lequel régit la protection des marques notoirement connues et ouvre à leurs titulaires une action en annulation de dépôt et en interdiction d'usage de toute marque pouvant occasionner une confusion avec les leurs, sous réserve que soient désignés par celles-ci des produits « *identiques* » ou « *similaires* » à ceux couverts par les marques protégées.

Au regard de ces stipulations, les premiers juges ont estimé devoir conférer à l'enregistrement communautaire susvisé la valeur d'un enregistrement international qui aurait été obtenu auprès de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI), comme s'il avait été procédé à un enregistrement national ou à un simple dépôt national préalable, conformément à l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 ou au protocole qui lui a fait suite, du 27 juin 1989.

Ils ont, dans ces conditions, affirmé qu'il devait être reconnu à la marque Viagra la même protection que si cette marque avait été directement déposée à Monaco.

Ils en ont déduit, compte tenu de ce que le dépôt d'une marque peut s'analyser comme le premier usage de celle-ci qu'exige pour ouvrir droit à sa propriété la loi susvisée n° 1058, que la société Pfizer justifiait ainsi, à Monaco, de la propriété de la marque Viagra, dès avant que cette dernière n'y fût reproduite par la société Monaco Télématique.

Les premiers juges ont, ensuite, fait référence à l'article 5 de cette même loi n° 1058 du 10 juin 1983, pour l'appliquer aux demandes d'annulation et d'interdiction d'usage de la marque monégasque Viagra, qu'ils ont estimées recevables et fondées sur la base de ce texte, même pour des produits ou services relevant d'un autre secteur d'activité que celui des produits pharmaceutiques désignés par la marque de la société Pfizer, tout en observant que la radiation originellement sollicitée de la marque litigieuse était déjà devenue effective, à l'initiative de la société Monaco Télématique, en tant que s'appliquant à ces seuls produits.

À ce propos, et s'agissant des services télématiques et des logiciels, pour lesquels la marque Viagra avait été également déposée par la société Monaco Télématique, le Tribunal a retenu que, s'il est constant que le principe de spécialité s'oppose à une protection de la marque pour des produits totalement différents de ceux mentionnés lors du dépôt et de l'enregistrement initial, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, compte tenu de la notoriété de la marque Viagra, l'adoption de celle-ci pour un autre secteur que les produits pharmaceutiques traduisait la volonté de la société Monaco Télématique de profiter du pouvoir attractif de la marque notoire dont s'agit ;

Le Tribunal a indiqué, de ce point de vue, qu'au temps de la concentration des entreprises et de l'extension de leurs activités dans quasiment tous les secteurs du commerce, doivent être considérés comme similaires tous les produits dont le public a des raisons de croire qu'ils proviennent du même fabricant, et qu'en fait, le cercle des objets similaires doit, selon la jurisprudence, être d'autant plus étendu que la marque est notoire, compte tenu de la possibilité de doute pouvant exister chez un client moyennement informé quant à l'origine des produits acquis ;

Le Tribunal de première instance en a déduit qu'une telle conception devait conduire à considérer que la société Pfizer, qui, comme la majorité des grandes entreprises commerciales, avait elle-même développé un site télématique relatif à sa marque déposée, était fondée à solliciter l'annulation totale du dépôt enregistré à Monaco le 21 juillet 1998 sous le numéro 98.19452 par la société Monaco Télématique, compte tenu du risque de confusion ainsi énoncé ;

Les premiers juges en ont donc conclu qu'à l'effet d'assurer la protection de la marque déposée par la société Pfizer il convenait, en définitive, de faire application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 1058, de prononcer l'annulation et l'interdiction d'usage sollicitées, relativement au territoire de la Principauté, et de prévoir également la radiation du dépôt ainsi annulé auprès de l'Administration, sur présentation d'une expédition du jugement ;

Le Tribunal de première instance a enfin retenu que l'octroi d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, destinée à sanctionner le dépôt initial effectué de mauvaise foi par la société Monaco Télématique qui avait contraint la société Pfizer à agir en justice pour faire valoir ses droits, était justifié par les éléments de la cause et qu'à titre de réparation de l'atteinte à la marque, il convenait par ailleurs d'ordonner la publication par extrait du dispositif du jugement au Journal de Monaco, aux frais de la société Monaco Télématique.

Par l'acte d'appel et d'assignation susvisé, la société Monaco Télématique demande qu'il plaise désormais à la Cour,

- réformer le jugement du Tribunal de première instance ainsi rendu le 7 juin 2001, et statuant à nouveau, dire et juger que la société Pfizer n'est fondée à solliciter l'annulation de la marque Viagra déposée à Monaco que de façon partielle, pour les produits relevant de la classe 5.
- dire n'y avoir lieu de faire droit à la demande d'annulation de la marque litigieuse, en ce qu'elle désigne des services télématiques ou des logiciels qui ne sont ni similaires ni complémentaires à ceux commercialisés par la société Pfizer,
- constater que la demande de cette société est devenue sans objet quant à la radiation de la marque Viagra déjà intervenue pour les produits pharmaceutiques,
- et rejeter par voie de conséquence l'ensemble des prétentions de la société Pfizer, y compris quant aux dommages-intérêts.

Pour soutenir ces demandes, la société Monaco Télématique a fait valoir qu'elle constitue une société dont l'activité concerne exclusivement les services dans le domaine de la télématique, et plus généralement l'informatique et les logiciels ; qu'il n'existe, ainsi, nul rapport entre les produits et services qu'elle diffuse et ceux, pharmaceutiques, proposés au public par la société Pfizer, aucun risque de confusion ne pouvant dans ces conditions se concevoir, même s'agissant des sites informatiques qu'elle exploite « *sous la marque Viagra* » et qui n'ont rien de commun avec celui de la société Pfizer, exclusivement consacré aux produits pharmaceutiques ; enfin, que le principe de spécialité des marques, qui conduit à ne protéger un signe que pour des produits ou services déterminés, ferait de la sorte échec à l'annulation sollicitée de l'enregistrement de la marque monégasque litigieuse, puisque celle-ci vise des produits distincts de ceux désignés par la marque de la société Pfizer ;

Cette société intimée, rappelant que la société Monaco Télématique ne conteste nullement le caractère notoire de sa marque Viagra, se réfère d'abord en ses conclusions d'appel à l'article 5 de la loi du 10 juin 1983 ainsi qu'à l'article 6 bis de la convention de Paris du 20 mars 1883, qui a été rendue exécutoire à Monaco, telle que révisée à Stockholm en 1967, par l'ordonnance souveraine n° 5687 du 29 octobre 1975, afin de solliciter le maintien en cause d'appel de l'entière protection de sa marque notoire Viagra, que lui a conférée le Tribunal, quant à la totalité de produits de services de la société Monaco Télématique.

Bien qu'admettant que les textes précités, qui octroient cette protection contre la reproduction ou l'imitation d'une marque notoire, ne soient applicables que lorsque la marque concurrente désigne des produits similaires à ceux couverts par la marque protégée, la société Pfizer, estime, en l'occurrence, que la protection de la marque Viagra devrait, comme l'a décidé le Tribunal, interdire la reproduction de cette marque même pour des produits non similaires aux produits pharmaceutiques visés lors de l'enregistrement communautaire de cette marque.

La société Pfizer soutient, en effet, qu'il convient, d'une part, de se référer à l'Accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et, en particulier, à l'annexe IC de celui-ci contenant l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord ADPIC), tel qu'il a été publié notamment en France par le Décret n° 95.1242 du 24 novembre 1995, qui est paru au Journal officiel de la République française du 26 novembre 1995 (p. 17314 s.).

La société Pfizer rappelle à cet égard l'article 16-3° de ce dernier accord, aux termes duquel « *l'article 6 bis de la Convention de Paris (1967) s'appliquera mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée, et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque et des tiers* ».

La société Pfizer estime donc, au regard de l'Accord ADPIC, et ainsi qu'a pu le décider par ailleurs la jurisprudence française, qu'une marque qui jouit dans le public d'une réputation de qualité importante et incontestable a droit à une protection d'autant plus étendue que sa notoriété est grande, de sorte que la notoriété d'une marque aurait pour conséquence une appréciation plus large de la notion de similarité et pourrait donc, comme l'indique l'accord précité, justifier une extension de la protection de la marque au-delà des services énumérés lors de son dépôt, ce qui revient à dire que, pour le degré supérieur d'une marque notoire, devrait en somme disparaître, quant à la protection de celle-ci, le principe de spécialité applicable par ailleurs à la généralité des marques.

Selon la société Pfizer, qui se réfère ici à la doctrine et à la jurisprudence françaises, l'extension de la protection des marques notoires au-delà du cadre de la spécialité serait, d'autre part, parfaitement légitime sur le fondement de la faute consistant à porter parasitairement atteinte à la valeur de la marque, dès lors, en effet, que le propriétaire d'une marque notoire, dans un secteur de grande renommée, devrait être assurément protégé contre les agissements des tiers qui, pour des produits différents, se seraient servi de cette marque pour en tirer profit en attirant à eux, même sans intention

de nuire, des clients ayant été amenés à choisir ces mêmes produits en raison seulement de la notoriété de la marque utilisée, ce qui ne pourrait que dévaloriser, par suite, le prestige attaché à celle-ci, au préjudice des intérêts professionnels de son propriétaire.

La société Pfizer a cité, à propos, la jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris ayant précédé l'entrée en vigueur de la loi française n° 91.7 du 4 janvier 1991 sur les marques de fabrique de commerce ou de service, dont il ressort que si le titulaire d'une marque notoire ne pouvait, sous l'empire de l'ancienne loi française de 1964, prétendre à une protection absolue dans tous les domaines de l'activité économique, il pouvait, cependant, en se fondant sur les règles de l'abus de droit, demander alors qu'il soit interdit à un tiers de faire usage de sa marque pour désigner des produits ou services non visés lors du dépôt de celle-ci, notamment lorsque cette utilisation était de nature à créer une confusion susceptible d'avilir l'image de la marque invoquée, de détruire son unicité, et, par suite, d'affaiblir son pouvoir attractif.

La société Pfizer prétend, en somme, à l'application de la règle ainsi retenue, laquelle permettrait en particulier d'échapper au principe de spécialité des marques, notamment pour protéger les marques notoires contre la reproduction de celles-ci comme noms de domaine du réseau Internet.

La société Pfizer qui rappelle disposer elle-même d'un site sur l'Internet depuis 1997 (www.viagra.com), et qui reproche à la société Monaco Télématique d'avoir, comme celle-ci l'a indiqué en son acte d'appel, créé un site informatique comportant la dénomination Viagra, précise que les messages informatiques qui ont pu être ainsi mondialement diffusés par cette appelante ont été de nature à lui occasionner un préjudice dont les juridictions monégasques pourraient certainement connaître, en raison de leur compétence territoriale, et dont elle demande pour ce réparation, sur le fondement des articles 1229 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité civile pour faute.

Sur la base de cette argumentation d'ensemble, la société Pfizer sollicite, en définitive, qu'il plaise à la cour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, la déclarer recevable en son action en annulation de dépôt et en interdiction d'usage de marque ; faisant application des articles 2 et 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, prononcer la nullité du dépôt de la marque Viagra par la société Monaco Télématique ; faire interdiction à celle-ci d'utiliser ladite marque à Monaco ; faisant application des articles 1229 et suivants du Code civil, interdire à la société Monaco Télématique toute diffusion de programmes sur le réseau Internet, sous le nom de domaine « *Viagra* » ; condamner cette même société à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; et ordonner aux frais de celle-ci la publication du dispositif de l'arrêt de condamnation ainsi requis, dans cinq journaux périodiques, dont le Journal de Monaco.

Répondant aux demandes formulées de la sorte à son encontre, la société Monaco Télématique a une nouvelle fois conclu, en ses dernières écritures judiciaires, à la réformation du jugement entrepris motif pris, pour l'essentiel, de ce que la protection plus générale dont bénéficie une marque de caractère notoire, par rapport à une marque dépourvue de ce caractère, devrait trouver sa limite dans la notion de similarité des produits concernés, la protection envisagée ne pouvant ainsi s'étendre à une marque qui n'aurait été reproduite ou imitée que pour la diffusion de produits qui ne seraient pas absolument similaires à ceux pour lesquels cette marque aurait été déposée.

Estimant, par ailleurs, que la jurisprudence invoquée par l'intimée est partiellement relative à des cas de propriété intellectuelle étrangers au droit des marques, lequel serait principalement destiné à prévenir une concurrence anormale ou un risque de confusion des produits concernés par deux marques concurrentes, la société Monaco Télématique a maintenu que ce risque était inexistant en l'espèce.

Elle a, enfin, déclaré qu'il n'avait été nullement établi qu'elle eût eu l'intention de créer un site Internet sous la référence Viagra, ni a fortiori qu'elle l'eût créé, de sorte que les demandes formulées de ce chef par la société Pfizer devraient être rejetées, qui plus est en considération du fait que cette société avait déjà déposé elle-même le nom de domaine « *viagra.com* », ce qui devait donc suffire à la protéger de tout site concurrent de même désignation, comme de toute appropriation de la marque Viagra par l'intermédiaire de l'Internet, étant précisé par l'appelante que les règles applicables à cet égard sont spécifiques et distinctes de la législation sur les marques, et qu'en outre, aucun risque de confusion ne serait envisageable en fait, entre, d'une part, les logiciels informatiques qu'elle pourrait commercialiser sous la marque Viagra et, d'autre part, les produits pharmaceutiques de la société Pfizer.

La société Monaco Télématique a, enfin, conclu à l'absence de tout préjudice pouvant être invoqué à son encontre par la société Pfizer, dès lors qu'il ne serait nullement établi qu'elle eût elle-même fait usage de la marque Viagra d'une façon quelconque, hormis en ayant procédé au dépôt de celle-ci à Monaco, de sorte que les dommages-intérêts alloués par les premiers juges ne sauraient être maintenus en cause d'appel, ni en leur principe ni en leur montant.

Sur quoi,

Considérant qu'une marque de fabrique de commerce ou de service qui n'a pas été déposée comme le prévoit l'article 3 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, et qui ne bénéficie pas davantage d'un enregistrement à l'étranger pouvant être étendu à Monaco par l'effet des conventions internationales applicables à ce titre, peut, nonobstant ces circonstances, ouvrir droit au profit de son titulaire, et sur le fondement de l'article 5 de la loi précitée, à une action en annulation de dépôt ou en interdiction d'usage visant toute autre désignation avec laquelle elle serait susceptible d'être confondue ;

Qu'une telle marque ne peut en revanche permettre aux mêmes fins une action en contrefaçon, celle-ci étant inhérente à la protection judiciaire que prévoient les articles 23 et suivants de la loi n° 1058, laquelle est réservée aux seuls propriétaires de marques, soit déposées, soit enregistrées à Monaco en exécution des traités ;

Considérant qu'à l'effet de déterminer le régime de protection qui serait actuellement applicable à la marque Viagra que revendique la société Pfizer, il convient donc de se prononcer liminairement sur la valeur des titres qui ont été invoqués

de ce chef par ladite société, s'agissant en somme d'apprécier la recevabilité respective, soit d'une action en contrefaçon, soit d'une action qui serait seulement fondée sur la protection attachée au caractère notoire de la marque invoquée, soit éventuellement d'une action en responsabilité, rappel étant fait que la société Pfizer sollicite désormais la confirmation du jugement entrepris en invoquant de ce chef, dans ses conclusions, notamment la responsabilité civile de la société Monaco Télématique ; ledit jugement ayant consacré à son bénéfice un droit de propriété exclusif sur la marque Viagra, et ordonné l'annulation du dépôt et l'interdiction d'usage de la marque concurrente n° 98.19452, ce, sur le fondement de la loi n° 1058 dont l'application est contestée par la société appelante ;

Considérant que, pour justifier la protection qu'elle sollicite, de la marque Viagra, la société Pfizer se prévaut, au premier chef, de l'enregistrement à son profit d'une marque communautaire correspondant à cette dénomination ;

Considérant qu'un tel enregistrement est prévu par l'article 45 du Règlement européen du Conseil n° 40/94 du 20 décembre 1993, relatif à la marque communautaire, lequel a été modifié par le Règlement n° 3288/94 (CE) du 22 décembre 1994, en vue de son adaptation à l'Accord ADPIC ci-dessus mentionné ;

Considérant qu'en application de l'article 9.1. dudit Règlement n° 40/94, la société Pfizer bénéficie du droit exclusif d'interdire, sur tout le territoire de l'Union européenne, l'usage par un tiers de la dénomination Viagra, sans avoir nullement à établir qu'un quelconque risque de confusion existerait dans l'esprit du public, entre le médicament au même nom et les produits ou services qui seraient revêtus d'une marque concurrente de dénomination identique ;

Qu'en outre, compte tenu de la notoriété avérée de la marque Viagra, ce texte permet d'étendre la protection de celle-ci dans l'Union, même à des produits ou services différents de ceux pour lesquels elle a été enregistrée, étant incidemment rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes, par voie d'interprétation de la Directive n° 89/104 du 21 décembre 1988 relative à l'harmonisation du droit des marques, a indiqué à ce propos (CJCE, du 14 septembre 1999) que la protection élargie à des produits ou des services non similaires pouvait effectivement bénéficier à une marque enregistrée, pour autant que celle-ci fût connue d'une partie significative du public concerné ;

Considérant, toutefois, que, si l'enregistrement de la marque Viagra, obtenu comme il a été dit auprès de l'Office d'Alicante, a pu laisser subsister d'autres enregistrements juxtaposés de marques nationales Viagra qui auraient été antérieurement déposées par la société Pfizer, avec lesquels il serait dès lors appelé à coexister selon le droit européen applicable, il demeure qu'un tel enregistrement communautaire, qui est dépourvu d'effet à Monaco, n'a pas non plus dans ce pays l'effet d'un enregistrement international qui aurait été obtenu auprès du Bureau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, faute de demande formulée en ce sens par la société Pfizer, dont il n'a pas été justifié, qui aurait été consécutive, soit à un enregistrement national, soit à un simple dépôt national de la marque Viagra, comme le permet désormais, avant même l'éventuel examen de régularité d'un tel dépôt, le Protocole du 27 juin 1989, relatif à l'Arrangement de Madrid, auquel la Principauté de Monaco est partie depuis le 27 septembre 1996, bien que le texte de cet accord n'ait pas été publié à Monaco ;

Qu'en effet, si la Commission européenne a rendu public (JOCE n° C 300, 10 oct. 1996) une proposition de règlement du Conseil, en date du 25 juillet 1996, visant à modifier le Règlement (CE) n° 40/94 pour permettre l'adhésion de la Communauté européenne au Protocole susvisé, relatif à l'Arrangement de Madrid, et offrir de la sorte aux entreprises les avantages du système de la marque communautaire grâce à ce Protocole, et, réciproquement, du système de l'enregistrement international par suite d'une marque communautaire, en revanche, cette proposition n'apparaît pas avoir été à ce jour sanctionnée par des dispositions publiées qui seraient susceptibles de recevoir application à Monaco ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société Pfizer, qui ne peut ainsi prétendre à une propriété exclusive de sa marque Viagra sur le territoire de la Principauté, au titre d'un simple enregistrement communautaire, ne peut donc être admise en l'état à y exercer, comme il a été indiqué, une action en contrefaçon destinée à faire obstacle à l'usage de cette marque par la société Monaco Télématique, à travers les sanctions pouvant découler d'une telle action ;

Que la décision des premiers juges ayant admis la société Pfizer au bénéfice d'une action en contrefaçon, sur la base de son droit de propriété reconnu à Monaco sur la marque Viagra, doit donc être, à cet égard, réformée ;

Considérant, cependant, que la société Pfizer ainsi que le Tribunal l'a à juste titre relevé par ailleurs, est manifestement titulaire à l'étranger d'une marque de grande renommée, ce qui lui permet de prétendre au bénéfice de l'action prévue par l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, droit que la société appelante ne lui a, au demeurant, pas nié ;

Considérant que cette société soutient, toutefois, qu'un tel droit ne peut s'étendre à l'annulation ou à l'interdiction d'usage que des seules marques de même dénomination appliquées à des produits similaires à ceux couverts par la marque Viagra ; qu'il convient, par suite, de déterminer quelle est, selon le droit positif applicable à Monaco, l'étendue qui s'attache, sous ce rapport, à la protection des marques notoires, telle que celle-ci résulte de l'article 5 de la loi n° 1058 précitée ;

Considérant qu'aux termes de ce texte le titulaire d'une marque notoirement connue au sens des conventions internationales, peut demander l'annulation du dépôt ou l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne ;

Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 1058, publiés au Journal de Monaco du 26 mai 1983, qu'alors que l'exposé des motifs présenté par le Gouvernement mentionnait que l'action ainsi envisagée concernerait à l'avenir toutes marques concurrentes pouvant occasionner une confusion, « *même pour des produits non similaires* » à ceux couverts par la marque protégée, ce qui ressortait expressément de l'article 5 du projet de loi alors déposé, en revanche le Conseil National a réduit cette protection en adoptant le texte précité de l'article 5 actuellement en vigueur ;

Qu'à ce propos, M. P., président de la commission de législation et rapporteur du texte, avait alors relevé, ce qui a été admis par le Conseil National, qu'une différence importante opposait le projet de loi à la Convention de Paris du 20 mars

1883, quant à la détermination du champ de la protection applicable aux marques notoires, cette convention visant seulement la possibilité d'une confusion à raison de l'usage de la marque notoire pour des produits identiques ou similaires ; qu'il a, en outre, été observé que, ce faisant, le projet dérogeait gravement au principe fondamental de la spécialité des marques, qui limite la protection, quant aux produits ou services, à ceux-là seuls qui sont revendiqués par l'acte de dépôt, outre que la jurisprudence, bien qu'ayant fait preuve d'une grande liberté dans ses appréciations, en étendant la protection aux produits semblables ou similaires, s'était toujours refusée à aller au-delà, tout en optant, cependant, afin de résoudre les cas relatifs aux produits non similaires, pour des solutions fondées sur les principes classiques de la responsabilité civile, les juridictions étant, en ce cas, libres d'ordonner les sanctions les plus adéquates ;

Considérant qu'à la lumière de ces indications, il doit en être conclu que, conformément à ce qu'impose d'ailleurs l'article 6 bis, ci-dessus mentionné, de la Convention de Paris du 20 mars 1883, l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 consacre le caractère relatif du droit à la marque, en n'accordant le bénéfice de ses dispositions qu'aux marques notoirement connues utilisées pour des produits identiques ou similaires, une telle protection devant s'apprécier concrètement par rapport aux produits désignés par la marque, et ne pouvant s'étendre qu'à des produits qui, par nature, seraient suffisamment proches pour induire le consommateur en erreur ;

Considérant que cette conclusion conduit donc à écarter en l'espèce l'application de l'article 5 précité quant à l'annulation du dépôt et à l'interdiction d'usage de marque monégasque Viagra n° 98.19452, qui ne désigne plus désormais, ainsi qu'il est constant, que des logiciels et des services télématiques, produits ou services n'ayant pas, à l'évidence, une nature intrinsèque analogue au médicament Viagra et ne risquant, dès lors, nulle confusion avec celui-ci ;

Considérant qu'à cet égard le recours à l'Accord ADPIC invoqué par la société Pfizer, lequel prévoit, comme il a été dit, une extension de la protection même pour des produits non similaires, n'est pas, d'autre part, à même de permettre qu'une telle solution soit adoptée en l'occurrence, comme découlant d'un traité auquel devrait être reconnue une valeur supérieure à celle de la loi interne, ainsi que le prescrit la jurisprudence de la Cour de Révision (21 avril 1980) ;

Qu'en effet la Principauté de Monaco n'est pas signataire de la Convention de Marrakech conclue le 15 avril 1994, qui a créé l'Organisation mondiale du commerce (OMC), alors que le cas contraire aurait entraîné son adhésion aux accords annexes et, notamment, à la convention multilatérale contenant l'Accord ADPIC (annexe IC) ;

Qu'elle n'est pas davantage signataire de cet accord, particulièrement, lequel n'a donc pas vocation à recevoir actuellement application de la part des juridictions monégasques, alors, de surcroît, qu'imposant aux États parties l'obligation d'assurer un minimum de protection des différents droits de propriété intellectuelle, tout en laissant à ces États le choix des moyens pour y parvenir, l'Accord ADPIC n'apparaît pas, quant à la question ci-dessus évoquée, directement applicable aux justiciables à travers des dispositions n'impliquant pas l'intermédiaire du droit national, ou pouvant aller à l'encontre de celui-ci ;

Que l'annulation de dépôt et l'interdiction d'usage de la marque Viagra sollicitées par la société Pfizer ne sauraient donc être prononcées sur le fondement invoqué par cette société de l'article 5 de la loi n° 1058 précitée, comme le soutient à juste titre la société Monaco Télématique, non plus que sur celui des conventions internationales ;

Qu'il convient désormais de rechercher si un autre fondement de droit est à même de justifier la demande dont la cour est saisie de ce chef, dès lors que la société Pfizer a également invoqué la responsabilité quasi délictuelle de la société Monaco Télématique ;

Considérant, sur ce point, qu'en l'état de la rapidité qu'elle a manifestée pour déposer, dès 1998, sa marque verbale n° 98.19452, dont les termes ne devaient rien au hasard car étant l'exacte reproduction d'une antérieure dénomination qui venait d'obtenir une très grande renommée liée au succès d'un important médicament, la société Monaco Télématique, qui a ainsi utilisé le nom Viagra pour désigner les logiciels et des services télématiques, s'est rendue coupable d'agissements fautifs, à caractère extraconcurrentiel, comme ayant eu pour objet des produits distincts de ceux couverts par la marque de même nom, et ce, afin seulement de tirer de ces agissements un profit indu au préjudice de la société Pfizer ;

Qu'elle a, en effet, manifestement cherché à obtenir, lors de la commercialisation de ses logiciels et services télématiques, un bénéfice injustifié grâce à l'importante campagne de diffusion du médicament Viagra qu'avait conduite la société Pfizer, la société Monaco Télématique exomptant en définitive pouvoir profiter, sans motif économique réel, de la grande notoriété du nom de ce médicament ;

Considérant que, de la sorte, la société Monaco Télématique a manifestement abusé de la liberté que lui offrait le principe de la spécialité des marques, en déposant l'appellation d'une marque antérieure renommée pour désigner des produits non couverts par celle-ci, mais en risquant ce faisant d'engendrer, d'une part, une certaine confusion dans l'esprit de la clientèle de la société Pfizer quant à l'origine réelle de ces produits, ce dont la marque Viagra ne pouvait que retirer un affaiblissement, et, en faisant perdre, d'autre part, à la société Pfizer, la maîtrise des choix économiques d'utilisation de sa marque, dès lors en effet qu'une vulgarisation de celle-ci lui était d'ores et déjà imposée pour laquelle elle n'avait pas opté, alors cependant qu'elle aurait pu choisir de s'y livrer elle-même afin d'assurer directement la diffusion par ses soins de produits distincts ;

Qu'ayant été ainsi appelée à subir, de manière certaine, les conséquences dommageables d'un abus de droit commis par la société Monaco Télématique, comme affectant l'image de sa marque Viagra, la société Pfizer doit donc être admise à invoquer, de ce chef, le principe des réparations auxquelles elle prétend et qui trouve, dès lors, son fondement juridique dans les règles de la responsabilité civile quasi délictuelle prévues par les articles 1229 et 1230 du Code civil ;

Considérant qu'au titre de ces réparations la société Pfizer est certainement en droit d'obtenir, en premier lieu, les dommages-intérêts qui ont été fixés par le Tribunal à hauteur de 50 000 francs, soit 7 622,45 euros, ladite somme

correspondant, tant à l'atteinte indûment portée à sa marque par le fait de la société Monaco Télématique, qu'à la nécessité dans laquelle elle s'est, elle-même, trouvée d'agir en justice pour obtenir le respect de ses droits ;

Que la décision du Tribunal doit donc être de chef confirmée, et l'appel incident de la société Pfizer rejeté, en tant qu'il tend, en outre, au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant, d'autre part, qu'en raison des faits dommageables susvisés, qui ont été commis par la société Monaco Télématique, et qu'il importe donc de faire cesser pour l'avenir, la radiation du dépôt de la marque susvisée n° 98.19452 et l'interdiction de son usage apparaissent seules à même de prévenir toute réitération du préjudice d'ores et déjà occasionné à la société Pfizer ;

Que ces mesures doivent donc être également ordonnées ainsi que cette société le sollicite, et ce, comme l'a à juste titre décidé le Tribunal, pour l'intégralité des logiciels et services télématiques désignés par cette marque ;

Que, de ce chef, la société Monaco Télématique doit donc être déboutée des fins de son appel ;

Considérant, cependant, que l'interdiction d'usage devant être ainsi prononcée ne saurait s'étendre comme le souligne l'appelante, à l'utilisation par celle-ci d'un nom de domaine Viagra qu'elle posséderait sur le réseau Internet ;

Qu'en effet, si la juridiction monégasque est naturellement compétente, par application de l'article 3-2° du Code de procédure civile, pour ordonner, quel que soit le domicile du défendeur, les mesures de réparation d'un dommage procédant de l'utilisation du réseau Internet, lorsque le fait générateur de l'obligation de réparer pouvant être invoquée à ce titre, sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle, peut être localisé à Monaco en vue de l'application de ce texte, il demeure qu'en l'occurrence la société Monaco Télématique, à qui est imputée la création d'un site Internet incluant la dénomination Viagra dans le nom de domaine correspondant, conteste avoir effectivement réservé un tel nom, sans que la société Pfizer, à qui elle incombe, n'apporte pour autant la preuve contraire ;

Qu'ainsi la société Pfizer n'est pas recevable à alléguer, comme elle l'a fait de la part de la société Monaco Télématique, faute d'intérêt à agir, un quelconque acte de « *cybersquatting* » qui lui permettrait de s'opposer à l'usage de ce nom de domaine par la société Monaco Télématique, en tant qu'il serait abusivement identique à la dénomination de sa marque ;

Que l'intérêt pour agir à ce titre fait également défaut à la société Pfizer, dès lors qu'elle-même se prévaut de la création, à la date du 20 juin 1997, d'un site Internet ayant pour nom « *www.viagra.com* », antérieur donc au dépôt incriminé de sa marque par la société Monaco Télématique ;

Qu'en effet, affecté à la zone d'activité commerciale « *com* », et dépendant ainsi du système de désignation « *Domain Name System* » (DNS) qui a pour objet de traduire en termes accessibles au public une adresse définie selon le langage commun IP du protocole de transmission et de communication permettant la connexion de tous les ordinateurs du réseau (« *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* ») (TCP-IP), ce site a nécessairement donné lieu, dès sa création, à la signature par voie de courrier électronique d'un contrat de nom de domaine (Domain Name Registration Agreement) auprès de la société américaine « *Network Solutions Inc* » (NSI) ;

Qu'un tel contrat rendait, par suite, ipso facto indisponible toute dénomination ultérieure Viagra sur le réseau Internet, selon les normes appliquées par l'« *Internet Corporation for Assigned Name and Numbers* » (ICANN) qui attribue les noms de domaine conformément à la règle du « *premier arrivé, premier servi* », de sorte qu'aucun conflit ne saurait être envisagé actuellement entre le nom de domaine de la société Pfizer, et la dénomination Viagra que cette société fait grief à la société Monaco Télématique d'avoir abusivement utilisée à son détriment ;

Que, de ces chefs, et ainsi que le sollicite la société Monaco Télématique, la demande d'interdiction d'usage formulée par la société Pfizer devra donc être rejetée ;

Considérant, d'autre part, que la publication de la décision de condamnation de la société Monaco Télématique n'apparaît pas justifiée par la nécessité de réparer le préjudice causé à la société Pfizer, laquelle n'a pas établi, de ce chef, qu'elle ait encore à subir, par une utilisation persistante de la marque incriminée n° 98.19452, un préjudice particulier lié à l'importance de la diffusion des produits ou services couverts par celle-ci ;

Qu'il convient donc d'infirmier pour ce la décision des premiers juges ;

Considérant, enfin, que la société Monaco Télématique, qui succombe pour l'essentiel en son recours, devra supporter les dépens d'appel, en application des articles 231 et 435 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

En partie substitués à ceux des premiers juges,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

- Confirme le jugement entrepris du 7 juin 2001 en ce qu'il a déclaré recevable et fondée l'action introduite par la société Pfizer Inc, en annulation de dépôt et en interdiction d'usage de la marque monégasque Viagra n° 98.19452 déposée par la société Monaco Télématique, et en ce qu'il a condamné celle-ci à payer à la société Pfizer la somme de 50 000 francs, soit 7 622,45 euros, à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'aux dépens,

- L'infirmant pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

- Dit l'action précitée exclusivement justifiée par la responsabilité quasi délictuelle de la société Monaco Télématique,
- Déclare la société Pfizer Inc irrecevable en son action en contrefaçon de la marque Viagra,
- La déclare également irrecevable à invoquer les dispositions de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 pour la protection de la marque notoire Viagra quant au dépôt et à l'usage d'une marque identique appliquée à des produits non similaires aux siens,
- La déclare, de même, irrecevable en son action dirigée contre la société Monaco Télématique tendant à l'interdiction de l'usage par celle-ci d'un site du réseau Internet incluant dans son nom de domaine l'appellation Viagra,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

M. Landwerlin, prem. prés. : Mlle Le Lay, prem. subst. du proc. gén. ; Mes Michel ; Blot av. déf.

Note

Cet arrêt a réformé le jugement du 7 juin 2001 qui avait fondé la condamnation de la Société Monaco Télématique sur les dispositions de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, la cour ayant déclaré irrecevable l'invocation de ces dispositions.

Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2004, n° 6, p. 205 à 218.

Notes

Liens

1. Décision antérieure

^ [p.1] <https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/06-07-26973>