

## **Cour d'appel, 13 mai 2003, Sté des bains de mer et du cercle des étrangers c/ M.**

---

<i>Type</i>	Jurisprudence
<i>Juridiction</i>	Cour d'appel
<i>Date</i>	13 mai 2003
<i>Matière</i>	Civile
<i>Intérêt jurisprudentiel</i>	Fort
<i>Thématique</i>	Marques et brevets

---

Lien vers le document : <https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/05-13-353149>

**LEGIMONACO**

[www.legimonaco.mc](http://www.legimonaco.mc)

## Abstract

### Marque de fabrique

Marque nominale : « Monte-Carlo Beach » - Interdiction d'usage - Conditions d'exercice de l'action : titulaire d'une dénomination notoire enregistrée - Limitation de l'interdiction : à la désignation des seuls services objet de l'enregistrement

### Résumé

La demande formulée en première instance et réitérée en cause d'appel par la SBM, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à F. R., d'utiliser la marque de celui-ci « Monte-Carlo Beach » peut, indépendamment de l'éventuelle nullité de l'enregistrement français de cette marque, trouver un fondement juridique, devant être déterminé par la Cour au regard des écritures des parties, non seulement dans les dispositions de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 - à juste titre écartées par les premiers juges comme relatives à la protection des marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris de 1883, ce que n'est pas la marque en cause - mais, également, dans les règles classiques de la responsabilité civile applicables notamment en cas d'abus de droit ou de concurrence déloyale, ainsi, principalement, que dans celles de la protection judiciaire devant être apportée aux marques de service en cas d'éventuelle contrefaçon de celles-ci ;

L'option entre ces divers fondements, qui ne sauraient se cumuler à l'effet de l'interdiction d'usage envisagée en l'espèce, doit s'opérer, au premier chef, en fonction de la réalité du dépôt de la marque à protéger ;

En effet, si d'après la loi n° 1058 du 10 juin 1983 le droit à la marque, qui s'acquiert par un premier usage, est indépendant des formulations du dépôt, lequel n'est, de la sorte, que déclaratif et non attributif de droit, sauf s'il constitue lui-même le premier usage de la marque, la protection légale est différente selon que l'on se trouve en présence d'une marque non déposée ou d'une marque déposée, car les faits portant atteinte à une marque non déposée ne peuvent pas alors relever de l'action civile ou pénale en contrefaçon, laquelle est réservée au propriétaire exclusif de la marque et ne peut être exercée qu'après le dépôt qu'exige à cette fin l'article 3 de la loi n° 1058 précitée ;

En l'espèce, et par la production de nouvelles pièces que permet l'article 431 du Code de procédure civile, la SBM justifie en cause d'appel avoir procédé, dès le 16 février 2001, ainsi qu'il a été ci-dessus relevé, au dépôt de la marque « Monte-Carlo Beach » ;

Cette marque a préexisté à son dépôt, en tant qu'appliquée à des services fournis par la SBM, comme correspondant à des activités qui n'avaient pour objet ni la mise en circulation de produits destinés au commerce, tout en étant déployées dans le but d'obtenir une rétribution, le service désigné par une marque représentant, en effet, par définition, l'activité des entreprises qui ont un but commercial mais ne diffusent aucun produit, comme tel a pu être le cas de la SBM ;

En l'espèce, s'agissant des secteurs d'activités revendiqués par cette société au titre de sa marque « Monte-Carlo Beach », il ressort des documents qu'elle a publiés à partir de son siège social, situé à Monaco, qu'au-delà de sa fonction publicitaire, cette dénomination a été utilisée non seulement pour désigner un nom commercial, mais également pour spécifier les prestations immatérielles fournies par cette partie, le nom utilisé jouant alors le rôle économique d'une marque, en tant qu'utilisé pour indiquer l'origine des services rendus ;

Il apparaît à cet égard, au vu de la publicité employée depuis de nombreuses années par la SBM pour l'établissement hôtelier, balnéaire et de restauration désigné sous le nom « Monte-Carlo Beach », que la fonction distinctive du signe ainsi utilisé s'est appliquée notamment aux divers services de cet établissement en même temps qu'à son nom commercial, certaines publications ou affiches ayant, en effet, utilisé le signe en cause pour évoquer ou indiquer au moyen d'une correspondance littérale ou graphique des activités particulières de loisirs offertes au public dans l'établissement dont s'agit, telles que bains de mer, bains de piscine, bains de soleil ou restauration ;

Par là même, la dénomination en cause qui était protégeable comme nom, en tant qu'ayant un caractère distinctif pour l'activité commerciale considérée, présentait également le même caractère distinctif pour les services rendus dans l'exercice de cette activité ;

En l'état de la dénomination « Monte-Carlo Beach », ainsi utilisée à titre de marque de service, F. M. n'a pas, pour sa part, justifié corrélativement avoir usé à ce jour du même signe sur le territoire monégasque à titre de marque, bien qu'il ait manifesté concrètement son intention de le faire à l'avenir ;

En tous les cas le dépôt par la SBM de sa marque de service « Monte-Carlo Beach », antérieurement à tout usage de celle-ci non révélé de la sorte par un tiers, a créé à Monaco, au profil de cette société un droit de propriété absolu sur cette marque, indépendant de l'usage qu'elle a pu en faire, la loi n° 1058 du 10 juin 1983 ne soumettant pas, en effet la validité du dépôt à l'exploitation commerciale effective de la marque par le déposant ;

Dans ces conditions la SBM était certainement fondée à invoquer comme elle l'a fait, son droit de s'opposer à Monaco, à l'usage par F. R. du signe « Monte-Carlo Beach » à titre de marque concurrente, afin de prévenir de manière efficiente sur le territoire national la réalisation manifestement poursuivie par cet intimé d'une contrefaçon, par reproduction, de la marque monégasque protégée de même dénomination ;

Il n'y a dès lors pas lieu de se référer, pour ce, aux autres fondements juridiques ou moyens par ailleurs invoqués par l'appelante principale, à l'effet de la reconnaissance de ce droit ;

Toutefois, le dépôt d'une marque de service ne protège, en raison de la spécialité de celle-ci, que les services identiques ou similaires mentionnés lors du dépôt, exclusion faite, comme il est de principe, des produits de même dénomination.

## La Cour,

*Considérant les faits suivants :*

Se présentant comme dirigeant d'une société « Anna TV Inc. » ayant son siège à New York, 10.1289 (États-Unis), ainsi que comme gérant d'une société française à responsabilité limitée dénommée Moonlight TV, sise à Paris, 75008 (France), F. R. avait, en 1995, entretenu depuis plusieurs mois des relations d'affaires avec la société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (SBM).

Ces relations avaient été apparemment motivées par le dessein maintes fois formulé par F. R. de procéder au profit de la SBM à des « opérations promotionnelles et publicitaires », selon ce qu'il a lui-même déclaré au service de la comptabilité des clients des établissements de cette société, par courrier du 9 novembre 1995, à l'occasion d'un différend avec ce service résultant d'un retard pris dans le paiement de ses factures afférentes à divers séjours au Monte-Carlo Beach Hôtel et à l'Hôtel de Paris.

Il s'agissait alors de deux factures n° 5161775 et 5116756 respectivement de 18 582,50 et 26 719 francs.

Il résulte de ce courrier, ainsi que d'une lettre antérieure de sa part, du 11 septembre 1995, que les deux sociétés précitées, de petite taille, manquaient alors de trésorerie en raison notamment de ce qu'il n'avait pu obtenir la signature d'un important contrat de « *sponsoring* » pour un projet à Monaco, qui avait, à ses dires, motivé son installation dans ce pays, et dont il espérait la réalisation, après avoir, dans le cadre de la société Moonlight TV, produit une émission de télévision annuelle, intitulée « *une nuit à Monte-Carlo* », consacrée à la cérémonie des « *World Music Awards* ».

Le 23 janvier 1996, sous l'en-tête de la société Anna TV Inc, F. M. devait d'ailleurs réitérer une demande de délais pour le règlement d'une facture, en mentionnant incidemment que la SBM avait en définitive profité à plusieurs reprises des actions promotionnelles qu'il avait conduites par voie de presse ou de télévision, grâce à son activité de producteur d'œuvres audiovisuelles.

C'est dans le cadre de cette activité qu'au début de l'année 1996 F. R. envisagea de produire, à travers sa société Anna TV Inc, une série télévisée intitulée « Monte-Carlo Beach », proposant pour ce à la SBM, ainsi qu'au Gouvernement un projet destiné à lui permettre de procéder au tournage de cette série sur le territoire de la Principauté, ainsi que dans les divers établissements de la SBM.

S'en étant entretenu à plusieurs reprises avec A. R. F., « *chargé des relations publiques et de la promotion* » à la SBM, ainsi qu'avec divers membres de l'administration de l'État, F. M., qui s'était apparemment domicilié à Monaco avec sa société Anna TV. Inc, reçut, à l'adresse de celle-ci, indiquée comme étant alors « *..(98000) Monaco* », une lettre de J.-M. F., conseiller au cabinet du Ministre d'État, datée du 31 mai 1996, par laquelle il lui fut indiqué que sa proposition avait été étudiée et approuvée, pour autant que la série devant être produite respecte l'image de la Principauté qu'il était souhaitable de représenter.

Le 12 juin 1996, J. B., directeur du centre de presse, écrivit à ce propos à M. que le Gouvernement ne soulevait aucune objection concernant le tournage de la série « Monte-Carlo Beach » conformément aux accords souscrits lors de la soumission de ce projet.

Après en avoir informé le directeur général de la SBM, A. R. F. envoya ensuite dans le même sens à F. R., à son adresse précitée de Monaco, un courrier télécopié l'informant, sous la date du 12 juin 1996, par suite de l'autorisation lui ayant été donnée par le Gouvernement, de l'accord de principe de la SBM pour le tournage de la série télévisée « Monte-Carlo Beach ».

Il lui fut cependant signifié par ce courrier diverses conditions visant à exclure toute fourniture de logement à titre de subvention ainsi que toute gêne à l'exploitation des établissements de la SBM, imposant une communication préalable du « *script* » de chaque épisode, et limitant expressément l'utilisation du nom « Monte-Carlo Beach » au seul titre de la série, en l'interdisant à toutes autres opérations promotionnelles ou commerciales sans l'accord formel de la SBM, le tout sous réserve d'un règlement des « *affaires financières en cours* » devant avoir lieu avant le début du tournage, s'agissant du paiement des factures en souffrance dont F. R. ne s'était pas encore acquitté.

L'énoncé de ces conditions fut ultérieurement réitéré de manière plus formelle par un courrier rédigé en langue anglaise sous l'en-tête de la SBM, adressé le 24 juin 1996 à F. R. et à la société « *Anna TV Inc* », à Monaco, faisant état de ce que le directeur général de la SBM avait effectivement convenu en principe du projet de film TV dénommé « Monte-Carlo Beach », et précisant, par ailleurs, qu'il avait été noté qu'outre le Monte-Carlo Beach Hôtel, d'autres établissements de la SBM pourraient être concernés par le film, tels l'Hôtel de Paris, l'Hôtel Hermitage, le Monte-Carlo Sporting Club, les Thermes marins, le Monte-Carlo Golf Club, le Monte-Carlo Country Club...

Ce courrier précisait en outre : « *notre société autorisera l'utilisation du nom* » Monte-Carlo Beach « *uniquement pour le titre de la série et sa propre promotion, mais en aucun cas le nom ne devra être utilisé pour des opérations promotionnelles et/ou commerciales sans notre autorisation* ».

Selon lettre du 29 juillet 1996 accusant réception de ce courrier, F. R. répondit à A. R. F., sous l'en-tête « Anna TV Inc », qu'il lui confirmait « *son accord, suivant le règlement des affaires financières avant le début des tournages* », et que le programme de ces tournages serait ultérieurement établi avec la représentante de la SBM, P. O., après approbation du découpage technique et des dialogues de la série, confiés à un scénariste américain, et achèvement des négociations engagées avec un « *partenaire financier* », lesquelles se trouvaient alors, aux dires de F. R., en « *phase finale* ».

D'une lettre postérieure, adressée le 19 juillet 1999 à M. N., directeur général de la SBM, il ressort cependant, selon les propres déclarations de F. R., qu'il fallut ensuite à celui-ci « *près de trois ans de négociations et diverses demandes pour réunir un tour de table financier, technique et artistique solide (...)* ».

Entre temps, mais sans autrement concrétiser apparemment son projet de production convenu de la sorte, F. R. déposa, le 9 avril 1999, auprès de l'Institut national français de la propriété intellectuelle (INPI), une demande d'enregistrement n° 99 785 602 portant sur une marque « Monte-Carlo Beach », en se domiciliant, à cette occasion, à Paris (75008).

Cette marque de caractère complexe, comme comportant en couleurs la dénomination précitée entourée d'un élément graphique représentant une cabine de plage en toile rayée, surmontée d'un palmier, fut alors présentée comme destinée à distinguer les produits et services désignés comme suit, et, relevant des classes 3, 18, 24, 25, 28, 32 et 41 de la classification internationale des produits et services, appliquée à l'enregistrement des marques : « *produits parfumerie, cosmétiques, cuir, parasols, sellerie valises, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec récepteur de télé, vêtements de poupées, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops, vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sports, production de films série télévision spectacles, enregistrement phonographique, vidéo organisation de concours, serviettes de bains, draps, couvertures de lit et de table* ».

La demande d'enregistrement ainsi présentée fut publiée, en France, au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 99 /20 NL, du 14 mai 1999, sans donner lieu toutefois à un enregistrement international ayant effet à Monaco.

Au vu de cette publication, et au moyen d'un « *avis de surveillance* » envoyé le 28 mai 1999 à la Direction de l'expansion économique, l'organisme Compu-Mark informa immédiatement l'administration monégasque du dépôt par F. R. de la marque « Monte-Carlo Beach », cet organisme étant apparemment chargé par le Gouvernement, dans le cadre d'une politique générale de défense des noms Monaco et Monte-Carlo, de déceler, au plan mondial, l'existence d'éventuelles imitations ou reproductions utilisées à titre de marque du nom Monte-Carlo, ce, quant à tous produits ou services des classes 1 à 42, relevant de la classification internationale précitée.

Parvenue le 2 juin 1999 à l'Administration, l'information ainsi fournie quant à la marque déposée en France par F. R., fut communiquée, dès le 23 juin 1999 par le conseiller de gouvernement pour les Finances et l'Économie à M. N., directeur général de la SBM, lequel fut alors invité à faire connaître s'il entendait former opposition à la demande d'enregistrement de cette marque, ce à quoi ce dernier répondit par l'affirmative, selon courrier du 29 juin 1999.

Par acte du 6 juillet 1999, la SBM, représentée par son avocat-défenseur, Maître Didier Escaut, formula dès lors une opposition auprès du directeur général de l'INPI, en invoquant dans cet acte le signe antérieur « Monte-Carlo Beach » en tant que constituant une marque dont elle serait propriétaire dès l'origine, pour avoir construit dans les années 1920 l'établissement Monte-Carlo Beach, en l'exploitant sans discontinuité depuis cette époque.

Alors que l'article R. 712-16 du Code français de la propriété intellectuelle prescrivait de lui notifier sans délai cette opposition, F. R. écrivit à M. N., directeur général de la SBM, la lettre précitée du 19 juillet 1999, sans y mentionner, toutefois, l'opposition que celui-ci avait d'ores et déjà présentée.

Par cette lettre, et rappelant liminairement les accords donnés à son projet de série télévisée, son attachement constant à la promotion de Monaco, et son souhait d'utiliser dans cette perspective divers supports promotionnels devant aboutir à l'utilisation d'une marque identifiable à la série télévisée et au complexe balnéaire du « Monte-Carlo Beach Hôtel », F. M. sollicitait un entretien de M. N., directeur général de la SBM, afin de lui exposer les conditions dans lesquelles cette société pourrait, par là-même, bénéficier d'une considérable publicité supplémentaire.

Il lui fut répondu par M. N. ce qui suit, aux termes d'un courrier du 21 juillet 1999 :

« (...) *En me référant au dossier en ma possession, datant de 1996, je note qu'un groupe de travail* » Événements, dépendant du Ministère d'État, avait marqué une « *attention favorable* » à vote projet sous réserve que certaines conditions soient respectées par vos soins ». La Société des Bains de Mer, pour sa part, n'avait pas émis d'opposition défavorable de principe et s'était rangée aux observations de l'Administration.

Cependant, entre temps, nous avons appris, non sans surprise, que vous aviez déposé le nom de « Monte-Carlo Beach » à l'INPI, alors qu'il appartient à la Société des Bains de Mer, seule créatrice et exploitante de l'établissement, situation juridique qui vous est bien connue puisque vous êtes natif de la Principauté.

Aussi, avons-nous intenté immédiatement un recours contre votre dépôt.

La radiation de la marque « Monte-Carlo Beach » constitue, à nos yeux, un préalable à l'examen, par nos soins, de toute proposition de tournage émanant de votre organisation.

Au surplus, je me permets de vous rappeler que vous restez nous devoir la somme de 45 301,90 francs au titre de vos :

- séjour au Monte-Carlo Beach Hôtel » - 5/9 juin 1995 FF 18 582,50
- séjour à l'Hôtel de Paris - 9/14 juin 1995 - FF 26 719.

Compte tenu de l'ancienneté de vos relations avec la Principauté et la Société des Bains de Mer, dont vous faites état dans votre correspondance, nous sommes persuadés que vous saurez répondre à notre attente (...).

Dès le 22 juillet 1999, l'échange de correspondances ainsi intervenu fut porté à la connaissance du conseiller de gouvernement pour les Finances et l'Économie, celui-ci étant alors informé par M. N. de ce que la SBM n'entendait donner aucune suite au projet de tournage par F. R. d'une série télévisée, tant que ce dernier n'aurait pas procédé à la radiation de la marque « Monte-Carlo Beach ».

Ce même 22 juillet 1999, cependant, le directeur général de l'INPI faisait notifier à Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, une décision d'irrecevabilité de l'opposition formulée par ce conseil, le 6 juillet 1999, pour le compte de la SBM.

Selon ses motifs, cette décision s'appuyait d'abord sur les dispositions de l'article L. 712-4 du Code français de la propriété intellectuelle qui dispose qu'« ...*opposition à la demande d'enregistrement peut être faite... par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue* ».

Cette même décision, se fondait également sur l'article R. 712-15 du code précité, aux termes duquel « *est déclarée irrecevable toute opposition... non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14...* », ainsi que sur les prescriptions du deuxième alinéa de l'article R. 712-14 ainsi visé, qui précise (1°) que l'opposant lors de la présentation de l'opposition doit apporter la justification de ses droits de marque antérieurs par « *les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits* ».

Au regard de cet ensemble de dispositions, et dès lors que n'étaient invoqués par Maître Didier Escaut, ni un enregistrement ou dépôt de marque antérieur, ni une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris de 1883, le directeur général de l'INPI estimait donc, en premier lieu, que la SBM n'avait pas justifié de l'existence ni de la portée de ses droits.

Il estimait également qu'en tout état de cause les documents fournis par la SBM démontraient uniquement « *une utilisation du signe Monte-Carlo Beach (...) comme enseigne pour désigner un établissement de bains, d'hôtellerie et de restauration sur le territoire monégasque (...)* ».

Il doit être, à cet égard, observé que l'extrait produit du répertoire du commerce et de l'industrie relatif à la SBM mentionne comme adresse du local annexe « *Monte-Carlo Beach hôtel, avenue Princesse Grace, Principauté de Monaco* ».

En deuxième lieu la décision d'irrecevabilité notifiée de la sorte s'appuyait sur un défaut d'acquiescement de la redevance de procédure, dont la justification du paiement devait obligatoirement assortir l'opposition formulée, comme l'exige l'article R. 712-14 précité.

Il était par ailleurs relevé, en troisième lieu, que la société opposante n'avait pas suffisamment indiqué en son recours si des produits ou services identiques ou similaires étaient en cause.

Enfin, un quatrième chef d'irrecevabilité de l'opposition était mentionné lors de la décision ainsi notifiée le 22 juillet 1999, tenant à l'inobservation de l'article R. 712-2 du Code français de la propriété intellectuelle, qui prescrit que l'opposition soit formée par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France, ce qui n'était pas le cas de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur à Monaco, qui avait justifié d'un pouvoir mais n'était pas domicilié en France.

Sans se référer à la décision d'irrecevabilité ainsi rendue à son profit, F. R. écrivit une nouvelle fois le 26 juillet 1999 au directeur général de la SBM, M. N., pour se défendre d'avoir voulu concurrencer cette société ou ternir son image et celle de Monaco, faisant alors observer qu'il n'avait pas repris le « *logo* » de la SBM ni celui de l'hôtel, ni tenté de déposer sa marque dans les classes correspondant à l'hôtellerie, à la restauration ou aux casinos.

F. R. expliquait, à ce propos, qu'après s'être accordé sur le projet avec son partenaire financier il était de sa responsabilité de producteur de protéger le nom de la série, dans toutes les classes afférentes à la promotion et au « *marketing* » de celle-ci.

Il estimait, en outre, que la facturation qui lui était imputée, même s'il avait en définitive accepté de la payer, était injuste car, lors des séjours facturés, il pouvait bénéficier, à ses dires, d'un quota de nuitées suffisant, faute de l'avoir totalement utilisé antérieurement pour son émission « *une nuit à Monte-Carlo* ».

À la suite de cette lettre, et en l'état du différend ainsi manifesté, une dernière réunion de travail eut lieu au Ministère d'État, le 17 septembre 1999, qui fut suivie d'un courrier du 21 septembre 1999 adressé par F. R. à M. N., afin de compléter, comme il en avait été convenu, les informations qui paraissaient encore nécessaires, relatives à la série « Monte-Carlo Beach ».

À cette occasion, F. R. indiqua ne pas savoir si l'accord de principe pour l'utilisation du nom « Monte-Carlo Beach » pouvant être appliqué, selon lui, à la série télévisée projetée, ainsi qu'à sa promotion et à ses tournages, lui avait été consenti par le président du conseil d'administration de la SBM, seulement en son nom personnel, ou bien sur la base d'une consultation formelle et préalable du conseil d'administration de cette société.

Maintenant ses engagements antérieurs, F. R. soutint cependant être toujours disposé à tourner sa série dans le complexe du Monte-Carlo Beach Hôtel, ainsi que dans l'ensemble des autres établissements de la SBM.

Sans que cette lettre n'eût alors, apparemment, reçu d'autre réponse, la SBM fit assigner F. R. devant le Tribunal de première instance, par acte du 30 septembre 1999, afin d'obtenir de cette juridiction qu'elle prononce, avec toutes conséquences légales, l'annulation du dépôt de la marque « Monte-Carlo Beach » effectué par F. R. auprès de l'Institut national français de la propriété industrielle (INPI), interdisse sous astreinte à ce déposant l'utilisation de cette marque,

ordonne la publication du jugement ainsi requis, et condamne ce même défendeur à lui payer la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Après avoir liminairement soulevé l'incompétence du Tribunal de première instance, F. R. renonça en définitive à cette exception et s'opposa quant au fond aux demandes formulées à son encontre, en se portant demandeur reconventionnel d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Un jugement fut donc rendu quant au fond sur ces diverses demandes, le 5 avril 2001, dont la SBM a interjeté appel suivant acte du 2 octobre 2001, après avoir, selon courrier de son directeur général, en date du 12 juin 2001, répondu à une proposition de F. R. formulée le 7 juin 2001, indiqué à celui-ci, sans que cela ne se concrétise cependant, qu'elle était disposée à lui offrir le même prix de 10 000 euros dont il avait antérieurement convenu avec un nommé M. L., pour le nom « Monte-Carlo Beach » et l'adresse Internet « [www.montecarlobeach.com](http://www.montecarlobeach.com) ».

Entre temps, et ainsi qu'il ressort des pièces produites en cause d'appel après réouverture des débats ordonnée par la Cour le 18 mars 2003, en application des articles 178 et 435 du Code de procédure civile, la SBM avait obtenu, à la date du 20 avril 2001, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 7801 du 21 septembre 1983, un certificat d'enregistrement de la marque de service nominale « Monte-Carlo Beach », qu'elle avait antérieurement déposée le 16 février 2001, auprès du Service de la propriété intellectuelle à Monaco, suivant procès-verbal de dépôt n° 022512, soit avant la date des plaidoiries en première instance, fixée au 1er mars 2001, mais sans que les premiers juges n'en aient alors apparemment été informés, au regard des conclusions ou pièces produites en première instance.

Cet enregistrement, ultérieurement publié au Journal de Monaco du 31 août 2001, comme le prescrit l'article 7 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, désigne, pour la marque « Monte-Carlo Beach », les services suivants relevant des classes 41 et 42 de la classification internationale rendue applicable à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 10657 du 29 septembre 1992 : « *activités sportives et culturelles et, d'une manière générale, tous les services compris dans la classe 41 liés à ces activités - restauration (alimentation) et hébergement temporaire et, d'une manière générale, tous les services compris dans la classe 42 liés aux services d'hôtellerie et de restauration* ».

Aux termes du jugement précité, mais après avoir écarté des conclusions et des pièces produites le 14 février 2001 par la SBM, qu'il devait considérer comme tardives, le Tribunal de première instance a débouté cette société de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée à payer à F. R. la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Pour se prononcer de la sorte les premiers juges ont d'abord relevé que la Société des Bains de Mer ne justifiait pas avoir procédé à l'enregistrement de la marque « Monte-Carlo Beach », mais qu'aux termes de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, l'action en annulation de dépôt est ouverte également au titulaire d'une marque notoirement connue, à l'effet de protéger ce dernier contre les marques déposées par des tiers, susceptibles de créer une confusion avec la sienne.

À cet égard, et après avoir examiné les documents produits par la SBM, les premiers juges ont estimé que la dénomination « Monte-Carlo Beach » ne constituait que l'enseigne, non protégée par la loi n° 1058 précitée, d'un établissement hôtelier exploité sur le territoire de la commune française de Roquebrune Cap Martin, contigu à celui de la Principauté de Monaco.

Ils en ont donc déduit que la SBM n'avait pas démontré avoir pu acquérir de droits privatifs à titre de marque de service, ni avoir utilisé le nom de son enseigne pour commercialiser des produits sous l'appellation « Monte-Carlo Beach » alors même que, dans le cas contraire selon le Tribunal, elle se devait, aux fins de son action en annulation de dépôt, de démontrer le caractère actuellement notoire de la marque revendiquée, preuve qu'elle n'avait pas rapportée, de sorte qu'elle devait être déboutée de l'intégralité de ses demandes et, pour avoir agi fautivement en abusant de son droit d'ester en justice, condamnée à verser une indemnité de ce chef à F. R., qui avait été contraint d'exposer des frais pour assurer sa défense.

Par son acte d'appel susvisé, régulièrement signifié à F. R., la SBM a sollicité qu'il plaise désormais à la Cour, infirmer le jugement du Tribunal de première instance ainsi rendu, en ce qu'il l'avait déboutée de toutes ses prétentions, et, statuant à nouveau,

- « *ordonner l'annulation du dépôt effectué par F. R. de la marque Monte-Carlo Beach auprès du registre France, classes int. 03 18 24 25 28 32 41, n° d'enregistrement 99785602 en date du dépôt du 09/04/1999, auprès de l'INPI, avec toutes conséquences légales y rattachées* »,
- interdire à F. R. l'utilisation de la marque « Monte-Carlo Beach », sous astreinte définitive de 100 000 francs par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- ordonner la publication de ladite décision suivant deux publications, dans des journaux et revues au choix de la SBM et aux frais de F. R., sans que le coût de ces publications n'excède la somme de 50 000 francs,
- condamner F. R. à lui payer la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- lui donner acte, enfin, de ses réserves concernant le dépôt par elle constaté d'un nom de domaine de réseau Internet « [www.montecarlobeach.com](http://www.montecarlobeach.com) » émanant de F. R., et la création par ce dernier d'un site comportant trois liens avec des sites dont il n'est pas titulaire, ce qui caractériserait, de la part de F. R., des actes de concurrence déloyale, sous réserve de l'exercice ultérieur de toutes poursuites quant à ces agissements frauduleux.

Par ses dernières conclusions, la SBM a en outre sollicité qu'il soit dit et jugé par la Cour que c'est à tort que les premiers juges ont écarté des débats de première instance ses écrits susvisés déposés le 14 février 2001, qu'elle a versés aux débats en deuxième ressort.

À l'appui de son appel ainsi formé la SBM fait valoir, en premier lieu, que le dépôt de la marque « Monte-Carlo Beach » effectué auprès de l'INPI par F. R., à la date du 9 avril 1999, avait un caractère frauduleux, car ce déposant alors domicilié à Monaco, n'était pas domicilié en France, et ne pouvait donc effectuer un dépôt de marque dans ce pays, sauf à en avoir la nationalité, ce qui n'était pas le cas, étant lui-même, a-t-elle soutenu, ressortissant monégasque.

La SBM mentionne, à ce propos, que l'huissier chargé de la remise de l'assignation introductive d'instance du 30 septembre 1999 s'était vu préciser par les services de police que l'adresse à Paris n'était que celle de M. M., le père de F. R., qui avait déclaré « *être las de recevoir tous les gens qui cherchaient à joindre son fils* », et qu'il ne connaissait pas l'adresse de celui-ci qui paraissait résider aux États-Unis d'Amérique.

La SBM estime de la sorte que F. R. avait volontairement fait une fausse attestation de domicile pour que son dépôt de marque soit accepté en France, ce pourquoi ce dépôt devrait être annulé.

Elle souligne, par ailleurs, que ce même dépôt avait en outre été effectué de mauvaise foi car F. R. avait une parfaite connaissance des droits auxquels elle prétend sur le nom Monte-Carlo Beach puisqu'elle lui avait interdit de l'utiliser sans son accord formel pour d'autres opérations promotionnelles ou commerciales que celles relatives à la mention du titre de la série, ce qu'il avait accepté par courrier du 29 juillet 1996, sans qu'il ne reprenne cependant contact avec elle avant de déposer la marque litigieuse dans les conditions critiquées.

La SBM rapporte, en outre, en son acte d'appel, qu'en cours de procédure, soit au mois de mai 2000, F. R. avait tenté un accord amiable avec elle en lui soumettant un projet de protocole, aux termes duquel il devait lui transférer immédiatement et sans contrepartie financière la marque et le « *logo* » Monte-Carlo Beach, tout en établissant un lien informatique entre son site Internet et celui qu'elle détenait elle-même, moyennant quoi elle aurait dû « *retirer ses assignations* » et confirmer les accords qu'elle lui avait octroyés pour la série télévisée, et surtout l'autoriser à utiliser la marque et le « *logo* » Monte-Carlo Beach pour cette série et « *toutes les applications promotionnelles et commerciales y afférentes* ».

Ayant refusé cet accord, et constaté ensuite que F. R. avait entendu céder « *ses droits* » sur la marque litigieuse à un nommé M. L., la SBM précise avoir, dès lors, appelé ce dernier en intervention forcée devant la juridiction de première instance, lequel avait en définitive conclu n'avoir pu obtenir à son profit le transfert de cette marque, par suite de la résiliation de ses conventions avec M.

La SBM en déduit que la reconnaissance de ses droits par la partie adverse était donc patente, de sorte que la marque litigieuse, qui aurait ainsi été enregistrée ou utilisée en France de mauvaise foi, devrait être annulée, sans que le délai de 5 ans, édicté selon elle pour ce faire par l'article 51 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, ne soit alors applicable en l'état de la mauvaise foi constatée.

La SBM soutient, d'autre part, que F. R. avait exercé à son encontre une véritable concurrence déloyale dès lors, en premier lieu, que la notoriété du nom « Monte-Carlo Beach » empêchait tout dépôt par un tiers d'une marque de même dénomination, et qu'il avait, en outre, créé un site sur le réseau Internet « *www.montecarlobeach.com* » qui renvoyait aux sites respectivement ouverts sur le même réseau par la SBM et le gouvernement monégasque.

Sur le premier point, la SBM estime que le signe « Monte-Carlo Beach » était, en effet, indisponible compte tenu de l'existence du nom commercial correspondant dont elle est titulaire, lequel constitue également l'enseigne de l'établissement de bains d'hôtellerie et de restauration qu'elle a créé en 1920, et qui bénéficierait à ses dires d'une notoriété mondiale.

Elle prétend, à cet égard, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que cette dénomination, constitue bien une marque notoire, alors par ailleurs qu'elle l'a effectivement déposée à Monaco, puisqu'elle a commercialisé un ensemble hôtelier sous le nom « Monte-Carlo Beach », sans que F. R. lui-même n'utilise antérieurement la marque litigieuse sur le territoire de la Principauté.

La SBM précise également, quant au second point, qu'il ressort d'un constat d'huissier, selon les indications fournies par l'Association Française pour le Nommage Internet en coopération (AFNIC), que le nom de l'« *enregistreur* » du domaine « *www.montecarlobeach.com* » est la société Anna TV, Inc. sise à Paris, et, par ailleurs, que trois liens figurent entre ce site et les sites « Société des Bains de Mer », « Monaco gouvernement Tours and Convention Office » et « Monte-Carlo Beach hôtel ».

La SBM estime, de la sorte, que F. R. a donc utilisé le nom Monte-Carlo Beach sans aucune autorisation et pour sa propre promotion en occasionnant, ce faisant, dans l'esprit du public, une confusion indéniable avec l'activité qu'elle déploie.

En défense à l'appel ainsi présenté, F. R., qui poursuit la confirmation du jugement querellé, a fait valoir que la demande d'annulation du dépôt de la marque litigieuse effectué en France auprès de l'INPI, apparemment fondée sur les dispositions de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, devait être effectivement rejetée en l'absence de la notoriété exigée par ce texte quant à la marque revendiquée par la SBM, et à défaut pour cette partie, « *d'avoir pu justifier d'un dépôt antérieur de la marque* » Monte-Carlo Beach «.

F. R., qui estime de la sorte que la SBM devrait être déboutée de l'ensemble de ses prétentions, conclut, subsidiairement, que, contrairement à ce qu'a soutenu l'appelante, il est de nationalité française et se trouvait réellement domicilié en France lors du dépôt de la marque litigieuse.

Il fait également valoir qu'aucune mauvaise foi ne saurait lui être imputée à cette occasion, en l'état de l'accord lui ayant été originairement donné par la SBM pour l'utilisation du nom Monte-Carlo Beach à l'effet, notamment, de la promotion de la série télévisée devant avoir le même nom pour titre, selon ce même accord.

F. R. soutient, par ailleurs, contrairement à ce qu'a indiqué la SBM, que ce n'est pas en cours de procédure, mais avant le début de celle-ci, soit le 17 septembre 1999, qu'avait été envisagée une médiation avec cette société lors de la réunion de travail qui eut lieu à cette date au Ministère d'État.

F. R. conclut, d'autre part, que la demande indemnitaire de 500 000 francs, justifiée selon l'acte d'appel par une prétendue concurrence déloyale de sa part, devrait être tenue pour nouvelle en cause d'appel et comme telle déclarée irrecevable ; il estime en tous cas cette demande mal fondée, faute de justification de ce qu'il aurait usé en l'espèce d'un procédé déloyal excédant ce qu'autorise la liberté de commerce, dès lors, d'une part, que la SBM ne saurait se prétendre titulaire de la marque qu'elle revendique et que, d'autre part, elle ne prouve pas le préjudice qu'elle aurait subi, étant par lui observé qu'il a exclu de son dépôt litigieux les secteurs d'activité de la SBM, et qu'il a été lui-même expressément autorisé par la Direction du tourisme et des congrès relevant du Gouvernement, à établir un lien informatique entre son site Internet et celui de cette direction, l'autorisation résultant en l'occurrence d'une télécopie par lui produite, datée du 21 février 2001, et émanant du délégué général au Tourisme, M. D. A.

F. R. souligne, enfin, qu'en dépit du rejet de son opposition par l'INPI, la SBM avait elle-même effectué » *frauduleusement et en toute connaissance de cause* », le dépôt de la marque Monte-Carlo Beach auprès du Service de la propriété intellectuelle à Monaco (à la date du 16 février 2001), nonobstant le fait qu'elle lui ait proposé le rachat de celle-ci moyennant une somme de 10 000 euros (en réalité postérieurement, soit à la date du 12 juin 2001).

Il s'estime dès lors fondé à solliciter, par voie d'appel incident, l'élévation à la somme de 200 000 francs du montant les dommages-intérêts par lui sollicités en première instance, et la publication de l'arrêt de condamnation requis, au moyen de deux parutions dans trois journaux de son choix, aux frais de l'appelante et à concurrence de 50 000 francs.

Ayant verbalement indiqué par l'intermédiaire de son conseil, au cours de l'instruction de la cause en appel, qu'elle entendait appeler à l'instance M. L., la SBM a suscité de ce chef des écritures judiciaires responsives de F. R. par lesquelles celui-ci a immédiatement conclu au rejet de l'exception dilatoire ainsi envisagée.

F. R. a soutenu être en réalité demeuré propriétaire de la marque litigieuse, au regard d'une lettre, alors produite, que son conseil avait adressée le 23 mars 2001 à M. L., faisant grief à celui-ci de ne pas lui avoir payé ses honoraires, ce qui aurait entraîné la rupture de leurs négociations qui eussent dû aboutir, soit à la constitution d'une société en commandite simple, devant s'engager sur un accord de coproduction, soit à un transfert de la marque » Monte-Carlo Beach « et du site [www.montecarlobeach.com](http://www.montecarlobeach.com) au profit de la société L. Investments.

Nonobstant ces écritures, la SBM a ultérieurement conclu cependant, à défaut d'intervention volontaire à l'instance de M. L. et de la société L. Investments, à ce qu'il soit sursis à statuer sur son action jusqu'à ce qu'elle les appelle en cause par l'application cumulée des articles 384, et suivants, et 432 du Code de procédure civile, ce, en considération du fait qu'à la date du 3 juillet 2001 M. L. avait fait parvenir à l'INPI une notification par huissier de justice informant cet organisme de ce qu'ensuite des accords par lui souscrits avec F. R., et nonobstant la carence de ce dernier dans l'exécution de ses propres obligations, il s'estimait désormais seul propriétaire de la marque Monte-Carlo Beach.

Sans que ces conclusions incidentes n'aient alors reçu de réponse, la SBM a, par ses dernières écritures judiciaires une nouvelle fois conclu à l'annulation du dépôt par F. R. de cette marque, insistant, d'une part, sur le défaut de production par ce dernier de documents justifiant sans conteste de sa domiciliation en France, d'autre part, sur la mauvaise foi de ce même intimé, dès lors qu'elle n'avait accepté qu'il utilise le nom Monte-Carlo Beach que sous des conditions qui devaient être exécutées et qui ne l'ont pas été, d'autre part encore, sur l'accord de cession marque conclu avec L., devant aboutir, en l'état, à un sursis à statuer, enfin, sur l'inexistence de toute demande nouvelle de sa part quant à la concurrence déloyale, celle-ci ayant été invoquée à titre, seulement, de nouveau moyen au soutien de son action.

En revanche, et quant à l'appel incident de F. R., la SBM l'a estimé pour sa part irrecevable car les demandes indemnitaires et de publication en dernier lieu présentées par celui-ci seraient, elles-mêmes, nouvelles en cause d'appel.

## **Sur quoi,**

### ***En la forme,***

Considérant que l'examen quant au fond de l'ensemble des demandes et moyens de défense des parties qui viennent d'être rapportés suppose qu'il soit liminairement prononcé sur la compétence de la juridiction pour en connaître, ainsi que sur l'exception de sursis à statuer soulevée par l'appelante principale ; qu'il conviendra également d'apprécier, à cette occasion, l'admissibilité prétendue des conclusions de cette partie rejetées en première instance ;

### *Quant à la compétence,*

Considérant qu'il est de principe en droit international privé, par dérogation aux règles de compétence juridictionnelle édictées par les articles 2 et suivants du Code de procédure civile, qu'une compétence exclusive est conférée aux juridictions monégasques, sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, pour apprécier la validité des marques qui ont été concédées à Monaco en application de cette loi, moyennant le paiement des droits prévus à cet effet par l'ordonnance souveraine n° 7801, modifiée, du 21 septembre 1983 ;

Considérant que le principe ainsi dégagé, ayant valeur bilatérale, conduit par voie de conséquence à reconnaître la compétence des juridictions françaises pour statuer en l'espèce sur l'action en nullité du dépôt, en France, à la date du 9 avril 1999, de la marque complexe » Monte-Carlo Beach « qui a été enregistrée sous le n° 99 785 602 auprès de l'établissement public français » *Institut national de la propriété industrielle (INPI)* « ;



Qu'incidemment, doit donc être affirmée de ce chef l'incompétence corrélative des juridictions monégasques, s'agissant ainsi de statuer à l'égard de l'action d'un service public ne relevant pas, à Monaco, de l'autorité de l'État ;

Qu'au demeurant, la compétence devant être de la sorte reconnue en l'espèce aux juridictions de la République française est conforme aux stipulations de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, applicable dans ce pays, et désormais intégrée au règlement communautaire, n° 44/2001 du Conseil, du 23 décembre 2000, dont il ressort que sont seules compétentes en matière d'inscription de validité de marques et autres droits donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l'État sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé ou effectué ;

Considérant que l'incompétence susvisée des juridictions monégasques en tant qu'afférente à l'action ou à l'organisation des services de l'État, doit par là-même s'analyser comme découlant de la matière, au sens de l'article 263 du Code de procédure civile, de sorte que la Cour doit le déclarer d'office en application de ce texte ;

D'où il suit que la décision des premiers juges, qui ont examiné quant au fond l'action en annulation de dépôt de la marque litigieuse doit être, de ce chef, infirmée ;

Qu'il ne saurait donc être procédé, en l'état, à l'examen des demandes ou moyens qui ont été présentés en premier lieu par les parties, relatifs, tant à l'éventualité d'une fraude lors du dépôt incriminé, qu'à la bonne ou mauvaise foi du déposant à raison de l'usage antérieur qu'aurait fait l'appelante principale de la dénomination « Monte-Carlo Beach » à titre de marque, d'enseigne ou de nom commercial, étant précisé, à ce propos, qu'il ne saurait être dans ces conditions préjugé des mesures pouvant être éventuellement adoptées par les autorités françaises sur le fondement de l'article L. 711-4 du Code français de la propriété intellectuelle, s'agissant d'apprécier, s'il y a lieu, la notoriété ayant pu être acquise sur l'ensemble du territoire français par le nom commercial ou l'enseigne en cause, en tant qu'ils désignent un établissement hôtelier situé en France comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges au vu des pièces produites par la SBM, attestant de l'ouverture et de l'exploitation d'un tel établissement sur le territoire de la commune française de Roquebrune Cap-Martin ;

Qu'il échet donc de se prononcer, en l'état, uniquement sur le surplus des demandes des parties formulées quant au fond après examen, désormais, de la demande de sursis à statuer soutenue par la SBM, outre sa demande de réformation du jugement querellé relative à ses conclusions première instance ;

*Quant au sursis à statuer,*

Considérant qu'aux termes de l'article 432 du Code de procédure civile, invoqué par l'appelante principale, peuvent seules intervenir en cause d'appel les personnes qui auraient le droit de former tierce opposition à l'arrêt ;

Qu'ainsi qu'il est de principe, cette règle conduit à admettre qu'une action en intervention forcée puisse être introduite à l'encontre de ces personnes, hors les cas où elles seraient volontairement intervenues à l'effet, notamment, du soutien apporté à la demande d'une partie, que prévoit par ailleurs l'article 432 précité ;

Considérant que l'intervention forcée envisagée de la sorte suppose, ainsi, que l'arrêt puisse être de nature à préjudicier aux droits des parties assignées en intervention, comme l'exige l'article 436 subséquent en matière de tierce opposition ;

Considérant qu'en l'espèce, compte tenu de l'incompétence ci-dessus relevée des juridictions monégasques pour connaître de l'action en nullité introduite par la SBM, question préalable à l'examen du préjudice pouvant être subi par des tiers du fait de l'issue quant au fond de cette action, il n'apparaît pas que M. L. ou la société L. Investments aient à souffrir du présent arrêt, même au cas envisagé par l'appelante principale où ils seraient cessionnaires de la marque litigieuse, dès lors, par ailleurs, que le surplus des demandes relatives à cette marque procède de faits imputés au seul F. R., qui n'influent pas sur les droits éventuels de ces deux parties quant à la possession de cette marque, et que, d'autre part, aucune décision n'est requise quant au fond, s'agissant du nom de domaine [www.montecarlobeach.com](http://www.montecarlobeach.com) qui leur aurait été également transféré ;

Que, dès lors, l'exception de sursis à statuer invoquée par l'appelante principale ne s'avère pas ainsi justifiée ; d'où il suit qu'elle doit être rejetée ;

*Quant aux conclusions écartées en première instance,*

Considérant que, si la SBM fait grief aux premiers juges d'avoir écarté ses dernières conclusions présentées le 14 février 2001, il est patent que ces écritures, auxquelles l'appelante s'est actuellement référée, se trouvent désormais régulièrement versées aux débats en cause d'appel, et ont été soumises comme telles à l'examen de la Cour dans le cadre de la dévolution à sa juridiction de l'entier litige apprécié par les premiers juges ; qu'elles ne contiennent aucune demande nouvelle qui serait actuellement soutenue ;

Considérant que, par voie de conséquence, la demande de réformation du jugement querellé, en ce que le Tribunal n'a pas utilement retenu ces conclusions, s'avère dans ces conditions dépourvue d'objet ;

Que, faute d'intérêt pour agir de ce chef, la SBM doit donc être déclarée irrecevable en cette demande ; qu'il convient par là-même d'examiner désormais le fond, au regard de l'ensemble des pièces et conclusions des parties ;

**Au fond,**

*Quand à l'interdiction d'usage :*

Considérant que la demande formulée en première instance et réitérée en cause d'appel par la SBM, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à F. R., d'utiliser la marque de celui-ci « Monte-Carlo Beach » peut, indépendamment de l'éventuelle nullité de l'enregistrement français de cette marque, trouver un fondement juridique, devant être déterminé par la Cour au regard des écritures des parties, non seulement dans les dispositions de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 - à juste titre écartées par les premiers juges comme relatives à la protection des marques notoirement connues au sens de

l'article 6 bis de la Convention de Paris de 1883, ce que n'est pas la marque en cause - mais, également, dans les règles classiques de la responsabilité civile applicables notamment en cas d'abus de droit ou de concurrence déloyale, ainsi, principalement, que dans celles de la protection judiciaire devant être apportée aux marques de service en cas d'éventuelle contrefaçon de celles-ci ;

Considérant que l'option entre ces divers fondements, qui ne sauraient se cumuler à l'effet de l'interdiction d'usage envisagée en l'espèce, doit s'opérer, au premier chef, en fonction de la réalité du dépôt de la marque à protéger ;

Qu'en effet, si d'après la loi n° 1058 du 10 juin 1983 le droit à la marque, qui s'acquiert par un premier usage, est indépendant des formulations du dépôt, lequel n'est, de la sorte, que déclaratif et non attributif de droit, sauf s'il constitue lui-même le premier usage de la marque, la protection légale est différente selon que l'on se trouve en présence d'une marque non déposée ou d'une marque déposée, car les faits portant atteinte à une marque non déposée ne peuvent pas alors relever de l'action civile ou pénale en contrefaçon, laquelle est réservée au propriétaire exclusif de la marque et ne peut être exercée qu'après le dépôt qu'exige à cette fin l'article 3 de la loi n° 1058 précitée ;

Considérant, qu'en l'espèce, et par la production de nouvelles pièces que permet l'article 431 du Code de procédure civile, la SBM justifie en cause d'appel avoir procédé, dès le 16 février 2001, ainsi qu'il a été ci-dessus relevé, au dépôt de la marque « Monte-Carlo Beach » ;

Considérant que cette marque a préexisté à son dépôt, en tant qu'appliquée à des services fournis par la SBM, comme correspondant à des activités qui n'avaient pour objet ni la fabrication ni la mise en circulation de produits destinés au commerce, tout en étant déployées dans le but d'obtenir une rétribution, le service désigné par une marque représentant, en effet, par définition, l'activité des entreprises qui ont un but commercial mais ne diffusent aucun produit, comme tel a pu être le cas de la SBM ;

Qu'en l'espèce, s'agissant des secteurs d'activité revendiqués par cette société au titre de sa marque « Monte-Carlo Beach », il ressort des documents qu'elle a publiés à partir de son siège social, situé à Monaco, qu'au-delà de sa fonction publicitaire, cette dénomination a été utilisée non seulement pour désigner un nom commercial, mais également pour spécifier les prestations immatérielles fournies par cette partie, le nom utilisé jouant alors le rôle économique d'une marque, en tant qu'utilisé pour indiquer l'origine des services rendus ;

Qu'il apparaît à cet égard, au vu de la publicité employée depuis de nombreuses années par la SBM pour l'établissement hôtelier, balnéaire et de restauration désigné sous le nom « Monte-Carlo Beach », que la fonction distinctive du signe ainsi utilisé s'est appliquée notamment aux divers services de cet établissement en même temps qu'à son nom commercial, certaines publications ou affiches ayant, en effet, utilisé le signe en cause pour évoquer ou indiquer au moyen d'une correspondance littérale ou graphique des activités particulières de loisirs offertes au public dans l'établissement dont s'agit, telles que bains de mer, bains de piscine, bains de soleil ou restauration ;

Que, par là-même, la dénomination en cause qui était protégeable comme nom, en tant qu'ayant un caractère distinctif pour l'activité commerciale considérée, présentait également le même caractère distinctif pour les services rendus dans l'exercice de cette activité ;

Considérant qu'en l'état de la dénomination « Monte-Carlo Beach », ainsi utilisée à titre de marque de service, F. R. n'a pas, pour sa part, justifié corrélativement avoir usé à ce jour du même signe sur le territoire monégasque à titre de marque, bien qu'il ait manifesté concrètement son intention de la faire à l'avenir ;

Considérant qu'en tous les cas le dépôt par la SBM de sa marque de service « Monte-Carlo Beach », antérieurement à tout usage de celle-ci non révélé de la sorte par un tiers, a créé à Monaco, au profit de cette société un droit de propriété absolu sur cette marque, indépendant de l'usage qu'elle a pu en faire, la loi n° 1058 du 10 juin 1983 ne soumettant pas, en effet la validité du dépôt à l'exploitation commerciale effective de la marque par le déposant ;

Considérant que, dans ces conditions la SBM était certainement fondée à invoquer comme elle l'a fait, son droit de s'opposer à Monaco, à l'usage par F. R. du signe « Monte-Carlo Beach » à titre de marque concurrente, afin de prévenir de manière efficiente sur le territoire national la réalisation manifestement poursuivie par cet intimé d'une contrefaçon, par reproduction, de la marque monégasque protégée de même dénomination ;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu de se référer, pour ce, aux autres fondements juridiques ou moyens par ailleurs invoqués par l'appelante principale, à l'effet de la reconnaissance de ce droit ;

Considérant, toutefois, que le dépôt d'une marque de service ne protège, en raison de la spécialité de celle-ci, que les services identiques ou similaires mentionnés lors du dépôt, exclusion faite, comme il est de principe, des produits de même dénomination ;

Qu'il convient, par suite, de limiter en l'état l'interdiction d'usage qui sera prononcée contre F. R., à l'utilisation par celui-ci de la marque « Monte-Carlo Beach » pour la désignation des seuls services correspondant aux classes 41 et 42 qui ont été revendiqués en leur ensemble pour la marque monégasque de la SBM, (étant observé que F. R. a déposé sa marque française pour désigner, en particulier, des services de la classe 41) ce, sans préjudice des actions que la SBM pourrait introduire à l'avenir, ce qu'elle n'apparaît pas avoir fait jusqu'ici, afin de se prémunir, au besoin, contre une utilisation générale par F. R. de la dénomination en cause, hors le domaine des marques, en tant qu'éventuellement contraire aux engagements personnels ayant pu être initialement souscrits pas ce dernier, dans ses relations avec elle ;

Considérant que, pour autant, l'astreinte sollicitée au titre de l'interdiction d'usage de la marque incriminée n'apparaît pas justifiée, en l'occurrence, F. R. n'ayant pas apparemment poursuivi de manière effective la production télévisuelle qu'il envisageait ;

*Quant aux réparations :*

Considérant que la SBM a expressément admis en son acte d'appel que F. R. n'avait pas commercialisé de produits ou de services sous la dénomination « Monte-Carlo Beach » ;

Que la SBM n'est dès lors pas fondée à obtenir, comme elle le prétend, que soit ordonnée la publication du présent arrêt aux frais de F. R., faute de préjudice de sa part qui aurait à être réparé de la sorte ;

Que, par là-même, elle n'est pas non plus en droit d'invoquer une concurrence déloyale dont elle aurait été victime ;

Qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes formulées de ces chefs, étant observé que sa demande tendant à l'octroi de 500 000 francs de dommages et intérêts, au titre notamment d'une concurrence déloyale, déjà présentée en première instance sur d'autres bases, ne pouvait être tenue en l'espèce pour nouvelle, comme l'a soutenu, à tort, l'intimé principal ;

Considérant, cependant, qu'en tant que cette demande correspond pour partie également au préjudice globalement subi par la SBM, du fait de l'ensemble des agissements critiqués de F. R. à son égard, il convient d'analyser la mesure dans laquelle ceux-ci ont pu nuire, d'autre part, aux intérêts de cette partie ;

Considérant que, pour l'essentiel, et sans égard, ainsi, aux prétendus actes de concurrence déloyale invoqués par l'appelante, ces agissements sont inhérents au dépôt d'une marque française non invalidée en l'état, ni utilisée jusqu'ici à Monaco ; que de la sorte, aucun préjudice n'a pu directement en résulter pour la SBM, même au titre d'une atteinte à sa propre marque, compte tenu du principe de territorialité devant être appliqué à celle-ci, sauf, dans la mesure où cette partie s'est vue contrainte de faire valoir ses droits en justice pour prévenir en l'espèce, et de manière certaine, tout usage illégitime, apparemment envisagé par F. R., d'une reproduction de cette marque à son détriment, sur le territoire de la Principauté ;

Qu'à cette occasion, toutefois, et au regard de ce que le dépôt avéré de la marque monégasque « Monte-Carlo Beach » a été invoqué tardivement, F. R. a pu légitimement se méprendre sur la portée des droits et moyens originaires présentés par la SBM ; qu'il n'apparaît donc pas avoir fautivement résisté à l'action de cette partie, laquelle ne saurait dès lors prétendre à une indemnité de ce chef ;

Considérant, par ailleurs, que, succombant pour sa part en cause d'appel F. R. n'est pas fondé non plus à solliciter de dommages-intérêts à l'encontre de la SBM ; que la décision des premiers juges devra donc être infirmée sur ce point ;

Qu'à ce propos F. R. n'est pas en particulier recevable en ses demandes indemnitaires ou de publication soutenues en cause d'appel, qui sont nouvelles, comme l'a indiqué à juste titre la SBM, et n'ont dès lors pas lieu d'être examinées ;

Considérant, d'autre part, qu'il convient de donner acte à la SBM, ainsi que celle-ci le sollicite, de ses réserves d'agir éventuellement quant au nom de domaine du réseau Internet « www.montecarlobeach.com », compte tenu des liens existants entre ce site et celui qu'elle a elle-même créé sur ce réseau ;

*Quant aux dépens,*

Considérant, enfin, que les parties succombent chacune pour leur part en cause d'appel ; qu'elles devront donc supporter les dépens, par application des articles 231 et 435 du Code de procédure civile ;

## **PAR CES MOTIFS,**

### **LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,**

*Statuant contradictoirement,*

- Infirme le jugement susvisé du 5 avril 2001,

*Et, statuant à nouveau,*

- Déclare d'office son incompétence, à raison de la matière, pour connaître de l'action de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) tendant à l'annulation du dépôt de la marque complexe « Monte-Carlo Beach » en tant qu'enregistrée en France auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI),

Constatant cependant le dépôt de la marque monégasque nominale « Monte-Carlo Beach », régulièrement opéré par la SBM auprès de la Division de la propriété intellectuelle de la Direction de l'expansion économique, fait interdiction à F. R. d'user à l'avenir sur le territoire monégasque de sa marque complexe susvisée « Monte-Carlo Beach », pour désigner des services relevant des classes 41 et 42 de la classification internationale applicable à l'enregistrement des marques,

- Donne acte à la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), de ses réserves susvisées quant au nom de domaine « *www.montecarlobeach.com* »,
- Rejette le surplus des demandes des parties,
- Ordonne qu'il sera procédé, par voie de greffe à la notification du présent arrêt à la Direction de l'expansion économique.

Me Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, subst. proc. gén. Mes Escaut, Gardetto Rey, av. déf.

## **Note**

Cet arrêt infirme le jugement rendu le 5 avril 2001.

Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2004, n° 6, p. 219 à 229