

Cour d'appel, 10 juin 2003, B. c/ Sté Hachette Filipacchi, Sté d'étude et de développement de la presse périodique (SEDPP), groupement d'intérêt économique Hachette Filipacchi télématique

<i>Type</i>	Jurisprudence
<i>Juridiction</i>	Cour d'appel
<i>Date</i>	10 juin 2003
<i>IDBD</i>	27080
<i>Matière</i>	Civile
<i>Intérêt jurisprudentiel</i>	Fort
<i>Thématiques</i>	Propriété intellectuelle - Général ; Marques et brevets

Lien vers le document : <https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/06-10-27080>

LEGIMONACO

www.legimonaco.mc

Abstract

Marques de fabrique

Action en contrefaçon

a) Conditions d'exercice

- Usage antérieur, public et notoire de la marque déposée et enregistrée, permettant le prononcé d'une annulation totale ou partielle de l'enregistrement d'une marque concurrente

- Dépôt préalable à l'action

- Enregistrement national : prescription de l'arrêté ministériel du 21 septembre 1983 pris en application de la loi du 30 juin 1983 (art. 3)

- Enregistrement international : prévu par l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 (OMPI) : Protection judiciaire assurée dans tous les pays ayant adhéré au traité, cet enregistrement dispensant le dépôt de la marque à Monaco

b) Prescription trentenaire de l'action en contrefaçon portée devant une juridiction civile (art. 23 et suivants de la loi du 21 septembre 1983) même si elle est fondée sur des faits pénalement répréhensibles ;

c) Validité de la marque objet de la contrefaçon

- Dénomination « Première » appliquée à la diffusion d'un magazine (Première International Prestige Magazine)

- Contestation de la validité de cette marque

- Vérification du juge

- opérée à la date du dépôt et au regard de la loi de fond monégasque

- Application de la convention d'union de Paris du 20 mars 1983, de l'acte de Stockholm du 14 juillet 1967

b) Prescription trentenaire de l'action en contrefaçon portée devant une juridiction civile (art. 23 et suivants de la loi du 21 septembre 1983) même si elle est fondée sur des faits pénalement répréhensibles ;

c) Validité de la marque objet de la contrefaçon

- Rejet de la contestation : en raison du caractère distinctif de la marque

d) Faits de contrefaçon

- Reproduction d'une marque nominale, l'appliquant matériellement à des produits similaires, même en l'absence de tout danger de confusion ; portant sur le terme unique de cette marque avec adjonctions d'autres termes

- Contrefaçon caractérisée tant que la reproduction n'est pas englobée dans l'ensemble des termes adjoints comme accessoire de ceux-ci

e) Demande en dommages intérêts

- Atteinte à la marque

- Dépréciation de la marque et manque à gagner non établis

- Action en annulation de l'enregistrement de la marque déposée à Monaco contrefaisant la marque « Première » recevable. Art. 30 de la loi du 10 juin 1983

- Action en interdiction d'usage de la marque contrefaisante : recevable

Résumé

Sur l'action en contrefaçon

Aux termes de l'article 3 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, si la propriété d'une marque de fabrique de commerce ou de service s'acquiert par le premier usage public et notoire de celle-ci, en revanche, nul ne peut se prévaloir de la propriété exclusive d'une telle marque s'il n'en a pas effectué le dépôt et obtenu l'enregistrement.

Un tel dépôt, simplement déclaratif des droits du déposant sur sa marque, s'il ne constitue pas, ainsi, au profit de ce dernier, la preuve absolue d'une propriété exclusive de la marque déposée, qui a pu être acquise par un tiers au moyen d'un usage antérieur, s'avère cependant indispensable pour permettre l'exercice de poursuites civiles de chef de contrefaçon, sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 1058 précitée, lequel permet, incidemment le prononcé d'une annulation totale ou partielle de l'enregistrement d'une marque concurrente, en tant que celle-ci peut alors s'avérer contraire aux prescriptions de cette loi.

En effet, le seul dépôt d'une telle marque est constitutif, en lui-même, d'un fait de contrefaçon devant cesser.

L'auteur d'un dépôt appliqué à des produits ou à des services se trouvant ainsi marqués au préjudice du titulaire d'une marque antérieure, ce, en infraction aux dispositions de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, selon la formule générale retenue à ce titre par l'article 28 de celle-ci, pourra donc se voir opposer, en cas de contrefaçon déclarée, la nullité de l'enregistrement de sa marque contrefaisante, celle-ci étant alors également contraire aux prescriptions de cette même loi, comme le prévoit l'article 30 précité.

En définitive, et tel que le prescrit désormais, en France l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, l'annulation éventuellement prononcée de l'enregistrement de cette marque aura, par là-même, un effet d'opposabilité absolu conforme au vœu de la loi en cette matière, ce, par dérogation aux dispositions générales de l'article 1198 du Code civil définissant l'autorité relative de la chose jugée.

Par ailleurs, si, en vertu de l'article 3 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, le dépôt exigé préalablement à une action en contrefaçon doit s'opérer comme le prescrit l'arrêté ministériel n° 83.448 du 21 septembre 1983, qui fixe les conditions d'application de cette loi, il demeure, cependant, qu'à partir de son enregistrement prévu par l'Arrangement de Madrid susvisé du 14 avril 1891, concernant l'enregistrement international des marques, dont l'objet est de dispenser les intéressés d'effectuer un dépôt de marque dans chacun des pays adhérents à l'Union instituée par ce traité pour lequel la protection de la marque aurait été demandée, une marque ainsi enregistrée au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) se trouve protégée dans chacun de ces pays comme si elle y avait été directement déposée et enregistrée.

Les stipulations de l'Arrangement de Madrid qui octroient un tel statut aux marques enregistrées au Bureau international, ont à Monaco, à l'instar de l'ensemble des conventions internationales s'y trouvant ratifiées, une valeur supérieure aux lois internes même postérieures, ainsi que l'a indiqué la Cour de révision judiciaire par arrêt du 21 avril 1980.

Il s'ensuit qu'à l'effet de la protection judiciaire de sa marque « Première », au titre d'une action en contrefaçon de celle-ci exercée à Monaco, la société Hachette Filipacchi Presse n'était pas tenue de procéder au dépôt préalable de sa marque dans ce pays, en l'état de son enregistrement international susvisé n° 533.196, actuellement en cours de validité.

L'exercice, devant être admis dans ces conditions, d'une action en contrefaçon de la marque en cause n'était pas d'autre part soumis, comme l'a prétendu à tort l'appelant principal, au délai de forclusion édicté par l'article 5 de la loi n° 1058 précitée.

En effet, s'il s'applique à l'action en annulation de dépôt et en interdiction d'usage édictée par ce texte comme devant protéger les marques notoirement connues, au sens de la convention d'Union de Paris de 1883, pour le cas où celle-ci n'aurait pas été déposées directement ou indirectement à Monaco, un tel délai ne doit être étendu ni à l'action en contrefaçon, ni l'action accessoire en annulation de dépôt prévue, ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, par l'article 30 de cette même loi, comme conséquence d'une contrefaçon déclarée.

En effet, l'action civile en contrefaçon résultant des articles 23 et suivants de la loi n° 1058, dès lors qu'elle est portée, comme en l'espèce, devant une juridiction civile, se prescrit par trente ans selon l'article 2032 du Code civil, même au cas où elle serait fondée sur des faits pénalement répréhensibles, ainsi que le prévoit l'article 15 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 1088 du 21 novembre 1985, laquelle a, par là-même, abrogé en cette matière l'unité antérieure que régissait la prescription de l'action civile fondée sur un délit, que cette action fût portée devant la juridiction civile ou devant la juridiction répressive.

En l'espèce, et en raison de ce que le dépôt incriminé de la marque monégasque « Première International Prestige Magazine » a eu lieu le 1er mars 1991, l'action en contrefaçon introduite en première instance par acte du 3 novembre 1997 n'était pas alors prescrite.

De ce chef, F. B. doit donc être débouté de son appel, et la décision des premiers juges confirmée, en ce qu'ils ont admis la société Hachette Filipacchi Presse à l'exercice de cette action.

Sur la nullité invoquée de la marque « Première » prétendument contrefaite.

En défense à l'action en contrefaçon exercée par la société Hachette Filipacchi Presse, F. B. a fait plaider, tant en première instance qu'en cause d'appel, la nullité de la marque « Première » dont la contrefaçon est alléguée, circonstance qui empêcherait, à ses dires, toute sanction des actes de contrefaçon qui lui sont imputés par la société Hachette Filipacchi Presse, en tant que cette partie serait ainsi dépourvue de tout droit à sa marque, par le fait que celle-ci ne serait pas protégeable.

À cet égard F. B. fait grief au Tribunal de ne pas s'être prononcé expressément sur le moyen de nullité par lui invoqué à ce titre, tenant au défaut de validité du signe revendiqué comme marque par la société Hachette Filipacchi Presse, faute de caractère distinctif de celui-ci.

En raison du moyen de nullité de la marque ainsi présenté par l'appelant principal la validité de celle-ci doit être vérifiée, en l'espèce, à la date du dépôt à Monaco de la marque « Première International Prestige Magazine », soit le 1er mars 1991, puisqu'il est soutenu que c'est le dépôt de cette deuxième marque qui aurait constitué le premier acte de la contrefaçon alléguée de la marque « Première ».

Selon le régime de l'enregistrement international des marques institué par les articles 4-1 et 6-2 de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, ultérieurement révisé, lequel confère à l'enregistrement la valeur d'une demande nationale dans chaque pays désigné, chacune des marques nationales qui naissent d'un tel enregistrement est soumise au droit du pays où elle est en vigueur.

Il convient cependant de réserver le cas où l'invalidation de la marque nationale de base affecterait la validité de l'enregistrement international durant les cinq premières années consécutives à celui-ci, au cours desquelles, comme cela a été convenu par l'adoption de l'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967, les marques nationales qui en résultent suivent le sort de la marque d'origine lorsque celle-ci fait l'objet d'une « attaque centrale » ayant pour effet de faire disparaître les autres marques.

Tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, il en résulte qu'en sa partie monégasque la marque « Première », qui n'avait pas été annulée en France à la date considérée du 1er mars 1991, doit être désormais examinée quant à sa validité au regard de la seule loi de fond en vigueur à Monaco, pays ayant donné naissance au droit de marque contesté s'y trouvant localisé, et dont la législation est à même d'assurer, ainsi, la protection de ce droit.

Aux termes de l'article 2 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, ne peuvent être considérées comme marques celles qui consistent exclusivement en un signe ou une indication qui, dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes de commerce, est devenu une désignation usuelle des produits ou services considérés, non plus que celles qui consistent exclusivement en un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, les destinations, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production des produits ou de la prestation des services.

Ces dispositions, comparables aux stipulations de l'article 6 quinquies B, 2° de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883, qui a été rendue exécutoire à Monaco, par ordonnance souveraine n° 55687 du 29 octobre 1975, telle que révisée en deuxième lieu à Stockholm le 14 juillet 1967, si elles s'écartent de celles retenues par la loi française du 31 décembre 1964, comme l'ont relevé les travaux préparatoires de la loi précitée n° 1058 du 10 juin 1983 (Journal de Monaco, 17 juin 1983, p. 27), consacrent en d'autres termes, outre l'obligation du caractère distinctif de la marque, déjà exigé tant par ce même article que par l'article 1er de la loi précitée n° 1058, l'exclusion à titre de marque des signes à caractère descriptif, usuel, générique ou nécessaire, comme en dispose désormais l'article L. 711-2 du Code français de la propriété intellectuelle.

Pour l'essentiel, il est ainsi de règle à Monaco que la marque d'un produit ne doit pas permettre que soit retiré du domaine public un signe dont l'emploi serait habituellement inhérent à la diffusion des produits de même nature en tant que nécessaire à cette diffusion ou indispensable à la traduction de la qualité de ces produits.

Tel n'est pas à l'évidence le cas de la marque « Première » appliquée à la diffusion d'un magazine, le signe ainsi utilisé n'étant pas en effet habituellement générique, ni descriptif, pour les produits de l'édition.

D'autre part, si elle ne présente pas dans le langage courant un caractère absolu de nouveauté ou d'originalité, la dénomination « Première », d'usage ordinaire, s'avère en revanche, en raison de sa signification commune, suffisamment arbitraire à l'égard de l'objet désigné pour conférer à la marque correspondante un réel pouvoir distinctif.

Dans ces conditions, et ainsi que l'ont implicitement admis les premiers juges en évoquant, dans les motifs de leur décision attaquée (p. 9, § 1er), l'individualité et le pouvoir distinctif de la marque Première, la nullité de celle-ci ne peut être prononcée sur la base des prétentions de F. B., ci-dessus énoncées.

Sur les faits de contrefaçon

Le titulaire d'une marque jouit en principe sur celle-ci d'un droit absolu qui lui permet d'en interdire la reproduction par un tiers, à quelque titre que ce soit, lorsqu'une telle reproduction s'applique matériellement à des produits similaires aux siens, en l'absence même de tout danger de confusion, la seule reproduction d'un des éléments de la marque protégée, même présentée de façon différente, étant, en effet, répréhensible en soi comme constitutive de la contrefaçon sanctionnée par l'article 23, (1°) de la loi n° 1058 du 10 juin 1983.

Lorsqu'une telle reproduction porte sur le terme unique d'une marque nominale, et s'opère avec adjonction d'autres termes, la contrefaçon subsiste tant que la reproduction n'est englobée dans l'ensemble de ces derniers termes au point de n'en devenir qu'accessoire au sein de celui-ci.

En l'espèce, et sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la typographie des caractères de la marque monégasque n° 91.13702, qui reproduit à l'identique la marque nominale « Première » dont est dépositaire antérieur la société Hachette Filipacchi Presse, il est de fait que les termes « Première International Prestige Magazine » utilisés pour la marque monégasque précitée ne font nullement disparaître, dans l'ensemble qu'ils constituent, l'individualité de la dénomination « Première », laquelle se trouve en revanche accrue par l'adjonction des trois mots qui la complètent, destinés à illustrer sa signification, en l'appliquant ainsi à un magazine international de prestige dont l'élément déterminant du titre demeure dès lors, et manifestement, le mot Première.

Par voie de conséquence, la contrefaçon par reproduction étant ainsi établie de la part de F. B., et n'étant pas subordonnée en matière civile à la preuve de la mauvaise foi de son auteur, il convient de rejeter l'appel formé de ce chef par F. B. et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu à la charge de ce dernier des faits de contrefaçon, ceux-ci découlant, d'une part, du seul dépôt de la marque monégasque n° 91 - 13702, d'autre part, de la diffusion ultérieurement opérée de produits de l'édition revêtus de la marque incriminée.

Sur les dommages-intérêts

En raison des faits de contrefaçon ainsi énoncés il est certainement résulté pour la société Hachette Filipacchi Presse une atteinte à sa marque « Première », indépendamment de la dépréciation de celle-ci et du manque à gagner correspondant au bénéfice que cette société aurait pu retirer de la diffusion de sa revue en l'absence de toute contrefaçon de sa marque.

Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ces dernières circonstances n'ont pas été établies en l'espèce par la société Hachette Filipacchi Presse.

Il convient, en conséquence, comme celle-ci l'a au demeurant conclu en cause d'appel, de confirmer de ce chef le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à cette société la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, soit 7 622,45 euros, pour compenser l'atteinte à la marque elle-même.

L'appel de la société Hachette Filipacchi Presse porte sur le rejet par le Tribunal, d'une part, de sa demande d'annulation de la marque « Première International Prestige Magazine » n° 91.13702, d'autre part, de sa demande d'interdiction d'usage de cette même marque.

Sur l'annulation de l'enregistrement de la marque n° 91.13702.

La marque déposée à Monaco par F. B. le 1er mars 1991, pouvait manifestement, en conséquence de son caractère contrefaisant de la marque « Première », encourir l'annulation de son enregistrement sur le fondement ci-dessus indiqué de l'article 30 de la loi n° 1052 du 10 juin 1983, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges au regard des seules règles applicables aux marques notoires ne bénéficiant pas d'un dépôt à Monaco.

Toutefois, il a été justifié auprès de la Cour, par une note en délibéré conforme aux indications fournies à l'audience par les parties, de ce qu'aux termes d'un courrier du 14 mars 2003 émanant de la Division de la propriété intellectuelle de la Direction de l'expansion économique, la marque susvisée n° 91.13702 n'a pas été renouvelée et se trouve déchue depuis le 1er mars 2001.

Il s'ensuit que la demande d'annulation de cette marque initialement soutenue par la société Hachette Filipacchi Presse, selon son acte d'appel du 5 juin 2001, n'était pas recevable à cette date, comme étant alors dépourvue d'objet.

Sur l'interdiction d'usage de la marque n° 91.13702

En revanche la demande d'interdiction d'usage pour l'avenir de la marque incriminée n° 91.13702, qui n'était pas davantage dépendante de l'éventuel caractère de grande renommée de la marque protégée « Première », doit être reçue et déclarée fondée comme découlant de la contrefaçon relevée de cette marque, dès lors qu'il importe de faire cesser l'atteinte à celle-ci manifestée par la contrefaçon en cause ; de ce chef, la décision des premiers juges devra donc être infirmée.

La Cour,

Considérant les faits suivants :

Exploitant un fonds de commerce ayant notamment pour objet la diffusion d'une revue périodique éditée sous le titre « Première » par la Société d'Études et de Développement de la Presse Périodique (SEDPP), la société Hachette Filipacchi Presse, anciennement dénommée France Éditions et Publications, se trouve titulaire de divers droits de propriété intellectuelle antérieurement détenus par la société Edimonde Loisirs.

Lui a été ainsi attribuée la propriété de la marque nominale « Première », correspondant au titre précité de la revue éditée par la société SEDPP.

Cette marque, régulièrement déposée en France par la société Édimonde Loisirs, avait été également enregistrée par celle-ci au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), avec demande de protection étendue à la Principauté de Monaco, comme le permet l'article 4 de l'Arrangement de Madrid, révisé, du 14 avril 1891, qui a été rendu exécutoire à Monaco, selon ordonnance souveraine n° 5685 du 29 octobre 1975.

La société Hachette Filipacchi Presse justifie bénéficier dans ces conditions d'un premier enregistrement international n° 533.196 de la marque « Première », obtenu pour vingt ans à partir du 28 décembre 1988, et désignant des produits et services relevant des classes 9, 16 et 41 de la classification internationale qui a été publiée à Monaco par ordonnance souveraine n° 7802 du 21 septembre 1983, avant d'être remplacée par la nouvelle classification annexe à ordonnance souveraine n° 10.657 du 29 septembre 1992.

La société Hachette Filipacchi Presse a revendiqué, ainsi, la protection internationale de cette marque, en particulier pour des journaux et périodiques.

Cette société bénéficie également, pour la même dénomination, d'un deuxième enregistrement international, à effet du 13 septembre 1990, portant le n° 559.789, lequel est relatif aux produits et services inclus dans les classes 35, 38 et 42 de la classification internationale applicable.

Il est constant qu'employée comme marque de divers produits d'imprimerie, publications, activités de presse ou services d'éditions, la dénomination « Première », ainsi enregistrée, a été également utilisée pour la désignation de nombreux autres produits et services.

Particulièrement, cette dénomination désigne en effet un nom de domaine du réseau Internet, outre un service télématique de même nom accessible par Minitel selon le code « 3615 Première », lequel est exploité par le groupement d'intérêt économique français dénommé Hachette Filipacchi Télématique.

Postérieurement au premier des deux enregistrements susvisés de la marque « Première », F. B., commerçant à Monaco, qui avait acquis, par acte du 28 juin 1990, l'exclusivité pour la Principauté de Monaco, la France et l'Italie, de la diffusion d'une revue périodique dénommée « Prestige Magazine » dont l'édition devait être poursuivie sous le même nom dans d'autres pays, fit modifier le titre de celle-ci en vue de la nouvelle diffusion par ses soins de cette publication, lequel titre devint alors « Première International Prestige Magazine » à l'effet de la diffusion de la revue dans les trois pays faisant l'objet de l'exclusivité lui ayant été concédée.

Par suite de ce changement, F. B., déposa le 1er mars 1991, auprès de la Direction de la propriété intellectuelle de la Direction de l'expansion économique à Monaco, dépendant du Département des finances et de l'économie, une marque

nominales correspondant exactement à la nouvelle dénomination d'ensemble de sa revue, laquelle marque fut alors enregistrée par ce service administratif sous le numéro 91.13702.

Aux termes de cet enregistrement, la marque monégasque de F. B. était appelée à désigner les produits et services relevant des classes 35, 38, 41 et 42 de la classification internationale résultant de l'ordonnance souveraine précitée n° 7802 du 21 septembre 1983.

Dans le cadre de son activité commerciale exercée à Monaco sous l'enseigne G. P., F. B. entreprit cependant de diffuser ensuite sa publication sous le titre principal « *Première* », les mots « *International* » et « *Prestige Magazine* » ne figurant plus apparemment dans ce titre que de manière annexe, et en caractères de taille plus réduite.

Motif pris, essentiellement, de l'antériorité de la marque « *Première* », de la notoriété de celle-ci et de sa contrefaçon prétendue par la marque monégasque « *Première International Prestige Magazine* » utilisée et déposée en second lieu à Monaco par F. B., la société Hachette Filipacchi Presse, et la Société d'Études et de Développement de la Presse Périodique, SEDPP ainsi que le groupement d'intérêt économique Hachette Filipacchi Télématique, saisissent, par acte du 3 novembre 1997, le Tribunal de première instance d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale dirigée contre F. B., en demandant en définitive à cette juridiction, après avoir écarté quelques pièces contestées et divers moyens d'irrecevabilité ou de nullité liminairement produits par ce défendeur :

- de dire que l'adoption à titre de marque de la désignation « *Première International Prestige Magazine* » constituait une atteinte aux droits de la société Hachette Filipacchi Presse, propriétaire de la marque « *Première* », en application des dispositions de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 en raison, particulièrement, de l'usurpation de ladite marque réalisée par le défendeur,
- de dire que la marque notoire « *Première* » était entièrement reproduite dans la marque et le titre incriminés « *Première International Prestige Magazine* », et « *Première International* », qui constituait une contrefaçon ou à tout le moins une imitation,
- de dire que l'atteinte aux droits de la société Hachette Filipacchi Presse, quant à sa marque, était également constituée par un usage non autorisé de la marque « *Première* », par F. B., notamment en raison du dépôt et de l'enregistrement à titre de marque de la désignation « *Première International Prestige Magazine* »,
- de dire que la désignation « *Première International Prestige Magazine* », tout comme la désignation « *Première International* » constituaient une atteinte à la renommée, à la notoriété, et à l'image du signe « *Première* », et de la marque correspondante, en particulier par une dilution des droits y étant attachés, et, de ce fait, par leur dépréciation, leur vulgarisation et leur banalisation,
- de dire également qu'une telle atteinte se trouvait plus particulièrement constituée, s'agissant de la marque, en référence à l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris, ce qui engageait en conséquence la responsabilité de F. B.,
- de condamner F. B. pour contrefaçon ou à tout le moins pour imitation de la marque « *Première* », en application des dispositions de la loi précitée n° 1058,
- de lui interdire toute adoption, notamment à titre de marque, des désignations incriminées « *Première International Prestige Magazine* », ainsi que de « *Première International* », et plus généralement de toute autre désignation qui constituerait la contrefaçon, en particulier par reproduction ou imitation, de la marque *Première*,
- de prononcer la nullité de l'enregistrement de la marque monégasque « *Première International Prestige Magazine* » n° 91.13702 du 1er mars 1991,
- d'ordonner la radiation totale de cet enregistrement, et ce, dans le mois suivant la signification du jugement et faute pour F. B. de ce faire, autoriser la société Hachette Filipacchi Presse à procéder à cette radiation sur simple présentation d'une expédition du jugement passé en force de chose jugée,
- d'interdire à F. B. de fabriquer, faire fabriquer, apposer et faire apposer, détenir et faire détenir, offrir en vente, vendre et faire vendre des produits, et en particulier des publications, et fournir ou faire fournir des services faisant état des désignations « *Première International Prestige Magazine* » et « *Première International* », et plus généralement de toute autre désignation reproduisant ou imitant la marque notoire « *Première* » ce sous astreinte définitive de dix mille (10 000) francs par jour de retard à compter de la signification du jugement, et de vingt mille (20 000) francs par infraction constatée,
- d'interdire à F. B. de poursuivre ses actes fautifs de concurrence déloyale, de concurrence parasitaire et d'agissements parasites, sous astreinte définitive de dix mille (10 000) francs par jour de retard à compter de la signification du jugement, et de vingt mille (20 000) francs par infraction constatée,
- d'ordonner le retrait du marché, la confiscation et la remise à la société Hachette Filipacchi Presse de tous produits, documents et supports quelconques litigieux, ce sous astreinte définitive de (10 000) francs par jour de retard à compter de la signification du jugement, et de vingt mille (20 000) francs par infraction constatée,

- de condamner F. B. à payer aux sociétés Hachette Filipacchi presse, SEDPP et au groupement Hachette Filipacchi Télématique une indemnité à fixer après expertise, et, par provision, la somme de cent mille (100 000) francs,
- et d'ordonner, enfin, à titre de complément de réparation, la publication par extraits du jugements à intervenir dans cinq publications au choix des sociétés Hachette Filipacchi Presse, SEDPP et du groupement Hachette Filipacchi Télématique, et ce aux frais exclusifs de F. B., dans la limite de soixante mille francs, hors taxe au total, en ordonnant le cas échéant le remboursement de chacune des insertions autorisées sur simple présentation des factures, le montant au principal devant être augmenté des intérêts courant au taux légal + cinq points passé le délai de huit jours à compter de cette présentation.

Assigné de la sorte, F. B. fit valoir qu'il n'avait jamais tenté d'introduire une confusion entre son magazine et les sociétés demanderesse, et que le choix du mot « *Première* » n'avait rien à voir avec l'activité de celles-ci s'agissant à l'origine d'une diffusion réservée aux « *premières* » classes des compagnies aériennes, cette publication, au demeurant, ne traitant pas des mêmes sujets que la revue « *Première* ».

Il estimait aussi qu'il n'existait aucune similitude entre les revues commercialisées par l'une ou l'autre des parties, et que, le mot *Première* était un mot usuel du langage courant ne présentant pas en soi un signe d'originalité suffisant pour lui conférer une protection comme marque de sorte que les demanderesse ne pouvaient être admises à prohiber son emploi dans le domaine de la presse, outre que, nonobstant une certaine ressemblance entre les deux revues quant à la calligraphie du « *logo* » *Première*, il pouvait être observé que cette calligraphie avait été utilisée par lui avant même que le groupe Hachette Filipacchi ne modifie son propre titre.

F. B. en vint donc à conclure, dans ces conditions, au rejet des demandes formulées à son encontre, et à titre subsidiaire, à une antériorité lui bénéficiant depuis 1991 de la calligraphie en cause du signe *Première*.

En l'état de ces demandes et moyens de défense, le Tribunal de première instance décida quant au fond, selon jugement du 22 mars 2001 que la marque « *Première International Prestige Magazine* », enregistrée sous le n° 91.13702 pour les produits des classes 35, 38, 41 et 42, constituait la contrefaçon de la marque « *Première* » appartenant à la société Hachette Filipacchi Presse.

Il condamna donc F. B. à payer à la société Hachette Filipacchi Presse la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, mais débouta par ailleurs les sociétés demanderesse du surplus de leurs prétentions, en condamnant toutefois le seul F. B. aux dépens.

Le Tribunal avait d'abord estimé, pour ce faire, qu'en l'état de la protection devant être conférée à Monaco aux marques invoquées par la société Hachette Filipacchi Presse, compte tenu de leur enregistrement international ayant effet dans la Principauté, cette société devait être admise en son action en contrefaçon, qui était, par ailleurs, justifiée quant au fond.

Le Tribunal devait retenir, à cet égard, que les faits de contrefaçon impliquent seulement un élément objectif consistant à reproduire à l'identique ou au quasi identique les éléments de la marque d'autrui, de façon à s'en rapprocher au point de créer un danger de confusion avec la marque imitée, dans l'esprit d'un client courant, eu égard à l'impression d'ensemble et à l'image simplifiée conservée dans la mémoire d'un tel consommateur d'attention moyenne, et qu'en l'espèce, étant rappelé que l'imitation devait s'apprécier d'après les ressemblances et non d'après les différences, il ressortait de la visualisation du magazine commercialisé par F. B. que le mot « *Première* » était reproduit en caractères plus importants que les mots « *international prestige magazine* » inscrits sur des lignes distinctes et que l'adjonction de ces termes n'avait pas eu pour effet de former un tout indivisible, alors en effet que la marque « *Première* » n'avait pas perdu son individualité et son pouvoir distinctif dans l'ensemble formé par l'expression « *Première Prestige International* », tandis que les signes adjoints à la marque reproduite étaient peu attractifs, de sorte que celle-ci demeurait l'élément le plus caractéristique au sein de l'ensemble ainsi constitué.

Il apparaissait ainsi, selon le jugement, que la comparaison des deux magazines permettait de caractériser l'existence d'une ressemblance suffisante avec la marque « *Première* » pour qu'un acquéreur d'attention moyenne, n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux marques, pût les confondre, le risque de confusion existant alors d'autant plus que F. B. avait déposé sa marque dans les mêmes classes que celles visées par le dépôt de la marque « *Première* », à savoir les classes 35, 38, 41 et 42.

Pour le Tribunal, le signe contesté « *Première International Prestige Magazine* » constituait donc la reproduction partielle de la marque litigieuse et révélait une contrefaçon de la marque « *Première* » ; en revanche, l'action en concurrence déloyale diligentée par les demanderesse devait être rejetée, dans la mesure où les faits invoqués, à savoir l'usage de la marque « *Première International Prestige Magazine* » sans leur autorisation, ne constituaient pas des faits distincts de ceux invoqués à l'appui de leurs demandes en contrefaçon, mais caractérisaient simplement des éléments pris en compte dans l'évaluation du préjudice subi par la société Hachette Filipacchi à la suite des actes de contrefaçon de marque, de sorte qu'en l'absence d'autres agissements fautifs susceptibles de caractériser cette concurrence déloyale de manière distincte, il y avait lieu de débouter ces parties de leurs demandes de ce chef.

Quant au préjudice, et rappelant que seul le dommage direct devait être réparé, le Tribunal avait estimé que la société Hachette Filipacchi ne justifiait avoir subi aucun manque à gagner du fait de l'utilisation induite de sa marque contrefaite, voire d'une banalisation susceptible de lui faire perdre son pouvoir attractif, ce qui devait conduire à retenir que la seule atteinte démontrée au droit privatif de la société Hachette Filipacchi sur la marque « *Première* » résultait de l'acte de dépôt effectué par F. B., générateur uniquement du préjudice évalué de ce chef à la somme de 50 000 francs.

S'agissant, par ailleurs, de l'action en annulation de dépôt, le jugement susvisé mentionne « *qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 que seul le titulaire d'une marque notoirement connue peut demander*

l'annulation d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne ou son interdiction d'usage, et que ladite demande doit être intentée dans les cinq années suivant la date du dépôt, lorsque la bonne foi du déposant est établie ».

Cette décision retient qu'en l'espèce, F. B. a effectué le dépôt de la marque Première International Prestige Magazine le 1er mars 1991 sous le n° 91.13702, tandis que la demande d'annulation a été formée suivant exploit des sociétés demanderesse du 3 novembre 1997, soit postérieurement au délai de 5 années prévu par l'article 5 de la loi susvisée, dont les dispositions sont d'ordre public, en sorte que les sociétés demanderesse étaient forcloses en leur action en annulation de dépôt, la mauvaise foi de F. B. n'étant pas prouvée.

Cette même décision indique, en revanche, que l'action tendant à l'interdiction d'usage n'était enfermée dans aucun délai mais qu'aucun élément n'avait été de nature à justifier du caractère notoire de la marque « *Première* », de sorte que les demandes formées au titre de l'interdiction d'usage, ainsi que les autres demandes s'y rattachant ou en étant la conséquence nécessaire, devaient être également rejetées.

Par l'acte susvisé du 5 juin 2001 F. B. a formé partiellement appel du jugement ainsi rendu, en demandant à la Cour de réformer celui-ci, exclusivement, d'une part, quant à la contrefaçon prétendue, dès lors que la société Hachette Filipacchi Presse aurait dû être déclarée forclose en son action en contrefaçon par application de l'article 5 de la loi n° 1058 précitée, d'autre part, quant à l'indemnité de 50 000 francs lui ayant été imputée, laquelle ne correspondrait en réalité à aucun préjudice existant.

Pour le surplus F. B. a sollicité la confirmation du jugement déféré.

En dépit du caractère limité de son appel, seulement dirigé de la sorte contre la société Hachette Filipacchi Presse, F. B. a fait signifier celui-ci à chacune des trois sociétés qui étaient parties demanderesse en première instance.

Selon leurs dernières conclusions, l'ensemble de ces parties demande qu'il plaise désormais à la Cour :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit recevable et bien fondée la société Hachette Filipacchi Presse en son action en contrefaçon et condamné l'appelant à verser à la société Hachette Filipacchi Presse la somme de 50 000 francs, soit 7 622,45 euros à titre de dommages-intérêts, mais infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté, d'une part, la demande de la société Hachette Filipacchi Presse en annulation du dépôt et de l'enregistrement de la marque « *Première International Prestige Magazine* » n° 91.13702, d'autre part, la demande de la société Hachette Filipacchi Presse tendant à l'interdiction de l'usage de cette marque, et, enfin les demandes de la société SEDPP et du groupement Hachette Filipacchi Télématique.

Ces trois appelantes concluent donc à ce qu'il soit fait droit à la demande d'annulation et d'interdiction d'usage de la marque « *Première International Prestige Magazine* », telle que présentée par la société Hachette Filipacchi Presse, à ce que soient déclarés recevables et bien fondés la société SEDPP et le groupement Hachette Filipacchi Télématique en leurs demandes relatives aux agissements parasitaires et actes déloyaux de F. B., et à ce que ce dernier soit enfin condamné à leur verser la somme de 7 622,45 euros, à titre de dommages-intérêts de ce chef.

Par ces conclusions d'appel, et en fait, F. B. fait d'abord grief aux premiers juges de s'être fondés pour caractériser la contrefaçon qu'ils ont retenue, sur une ressemblance objective qui aurait existé entre les deux marques en cause, et de n'avoir pas répondu, ce faisant, au moyen qu'il avait invoqué tenant à ce que la dénomination « *Première* » n'avait pas un caractère descriptif suffisant pour justifier sa protection à titre de marque, étant d'usage courant et, par là-même, non susceptible d'appropriation.

F. B. critique également de ce chef le jugement déféré en ce qu'il n'a pas utilement retenu les différences existant dans la présentation des magazines « *Première* » et « *Première International Prestige Magazine* ».

Il soutient, d'autre part, que l'existence d'une ressemblance entre les signes utilisés à titre de marque ne suffit pas à caractériser une contrefaçon car il conviendrait, selon lui, d'apprécier très concrètement, en outre, le risque de confusion pouvant exister entre les produits désignés par les marques en cause.

F. B. reproche par ailleurs, en droit, au jugement déféré, d'avoir admis l'action en contrefaçon de la société Hachette Filipacchi Presse alors que celle-ci devait être déclarée irrecevable en ses demandes formulées de ce chef, compte tenu des dispositions de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, faute de les avoir introduites dans le délai de 5 ans prévu par ce texte à partir du dépôt litigieux.

Il en déduit qu'alors que les faits de concurrence déloyale n'étaient pas effectivement distincts de ceux de la contrefaçon invoquée, comme l'avait jugé le Tribunal, celui-ci ne pouvait donc octroyer de dommages-intérêts à la société Hachette Filipacchi Presse.

Quant à l'appel incident des trois parties auxquelles il a signifié son appel, F. B. soutient qu'il ne peut exister aucune cause d'interruption du délai de forclusion qu'il a opposé à la société Hachette Filipacchi Presse.

Il conteste, en outre, la mauvaise foi qui lui est prêtée lors du dépôt de marque litigieuse.

Concluant, donc, à l'irrecevabilité de l'action tendant à l'annulation de ce dépôt, F. B. prétend également au rejet de l'action en interdiction d'usage de sa marque, faute d'élément de preuve apporté en cause d'appel qui permettrait de justifier de la notoriété invoquée comme bénéficiant à la marque « *Première* », alors surtout que l'interdiction d'usage ne saurait être conçue que comme une conséquence de l'annulation du dépôt de sa marque, et qu'il n'aurait plus exploité celle-ci depuis plusieurs années.

S'agissant, en particulier, des demandes présentées en cause d'appel par la société SEDPP et le groupement Hachette Filipacchi Télématique, F. B., qui rappelle qu'il n'a nullement sollicité lui-même la réformation du jugement déféré, en ce

qu'il a rejeté ces mêmes demandes, déjà formulées en première instance, conclut au défaut de qualité pour agir de ces deux parties qui n'ont pas justifié détenir de droits sur la marque « *Première* », ainsi qu'au rejet quant au fond de leurs prétentions, faute pour elles d'avoir réellement subi, comme elles le prétendent, des actes de parasitisme de sa part.

Sur quoi,

Considérant qu'en l'état des termes du litige porté devant la Cour comme il vient d'être mentionné, il convient d'examiner successivement l'appel principal de F. B., et ceux incidents de la société Hachette Filipacchi Presse et de la société SEDPP ainsi que du groupement Hachette Filipacchi Télématique ;

Quant à l'appel principal,

Considérant qu'outre les dommages-intérêts contestés, l'appel principal porte, pour l'essentiel, d'une part, sur les conditions d'exercice de l'action en contrefaçon introduite en l'espèce, d'autre part, sur la nullité invoquée de la marque « *Première* », enfin, sur l'existence prétendue des faits de contrefaçon allégués de cette marque ;

Sur l'action en contrefaçon,

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, si la propriété d'une marque de fabrique de commerce ou de service s'acquiert par le premier usage public et notoire de celle-ci, en revanche, nul ne peut se prévaloir de la propriété exclusive d'une telle marque s'il n'en a pas effectué le dépôt et obtenu l'enregistrement ;

Qu'un tel dépôt, simplement déclaratif des droits du déposant sur sa marque, s'il ne constitue pas, ainsi au profit de ce dernier, la preuve absolue d'une propriété exclusive de la marque déposée, qui a pu être acquise par un tiers au moyen d'un usage antérieur, s'avère cependant indispensable pour permettre l'exercice de poursuites civiles de chef de contrefaçon, sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 1058 précité, lequel permet incidemment le prononcé d'une annulation totale ou partielle de l'enregistrement d'une marque concurrente, en tant que celle-ci peut alors s'avérer contraire aux prescriptions de cette loi ;

Qu'en effet, le seul dépôt d'une telle marque est constitutif, en lui-même, d'un fait de contrefaçon devant cesser ;

Que l'auteur d'un dépôt appliqué à des produits ou à des services se trouvant ainsi marqués au préjudice du titulaire d'une marque antérieure, ce, en infraction aux dispositions de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, selon la formule générale retenue à ce titre par l'article 28 de celle-ci, pourra donc se voir opposer, en cas de contrefaçon déclarée, la nullité de l'enregistrement de sa marque contrefaisante, celle-ci étant alors également contraire aux prescriptions de cette même loi, comme le prévoit l'article 30 précité ;

Qu'en définitive, et tel que le prescrit désormais, en France, l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, l'annulation éventuellement prononcée de l'enregistrement de cette marque aura, par là même, un effet d'opposabilité absolu conforme au vœu de la loi en cette matière, ce, par dérogation aux dispositions générales de l'article 1198 du Code civil définissant l'autorité relative de la chose jugée ;

Considérant, par ailleurs, que si, en vertu de l'article 3 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, le dépôt exigé préalablement à une action en contrefaçon doit s'opérer comme le prescrit l'arrêté ministériel n° 83.448 du 21 septembre 1983, qui fixe les conditions d'application de cette loi, il demeure, cependant, qu'à partir de son enregistrement prévu par l'Arrangement de Madrid susvisé du 14 avril 1891, concernant l'enregistrement international des marques, dont l'objet est de dispenser les intéressés d'effectuer un dépôt de marque dans chacun des pays adhérents à l'Union instituée par ce traité pour lequel la protection de la marque aurait été demandée, une marque ainsi enregistrée au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) se trouve protégée dans chacun de ces pays comme si elle y avait été directement déposée et enregistrée ;

Considérant que les stipulations de l'Arrangement de Madrid qui octroient un tel statut aux marques enregistrées au Bureau international, ont à Monaco, à l'instar de l'ensemble des conventions internationales s'y trouvant ratifiées, une valeur supérieure aux lois internes même postérieures, ainsi que l'a indiqué la Cour de révision judiciaire par arrêt du 21 avril 1980 ;

Qu'il s'ensuit qu'à l'effet de la protection judiciaire de sa marque « *Première* », au titre d'une action en contrefaçon de celle-ci exercée à Monaco, la société Hachette Filipacchi Presse n'était pas tenue de procéder au dépôt préalable de sa marque dans ce pays, en l'état de son enregistrement international susvisé n° 533.196, actuellement en cours de validité ;

Considérant que l'exercice, devant être admis dans ces conditions, d'une action en contrefaçon de la marque en cause n'était pas d'autre part soumis, comme l'a prétendu à tort l'appelant principal, au délai de forclusion édicté par l'article 5 de la loi n° 1058 précitée ;

Qu'en effet, s'il s'applique à l'action en annulation de dépôt et en interdiction d'usage édictée par ce texte comme devant protéger les marques notoirement connues, au sens de la convention d'Union de Paris de 1883, pour le cas où celles-ci n'auraient pas été déposées directement ou indirectement à Monaco, un tel délai ne doit être étendu ni à l'action en contrefaçon, ni à l'action accessoire en annulation de dépôt prévue, ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, par l'article 30 de cette même loi comme conséquence d'une contrefaçon déclarée ;

Considérant, en effet, que l'action civile en contrefaçon résultant des articles 23 et suivants de la loi n° 1058, dès lors « *qu'elle est portée, comme en l'espèce, devant une juridiction civile, se prescrit par trente ans selon l'article 2032 du Code civil, même au cas où elle serait fondée sur des faits pénalement répréhensibles, ainsi que le prévoit l'article 15 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 1088 du 21 novembre 1985, laquelle a, par là même, abrogé en cette matière l'unité antérieure que régissait la prescription de l'action civile fondée sur un délit, que cette action fût portée devant la juridiction civile ou devant la juridiction répressive* » ;

Considérant qu'en l'espèce, et en raison de ce que le dépôt incriminé de la marque monégasque « *Première International Prestige Magazine* » a eu lieu 1er mars 1991, l'action en contrefaçon introduite en première instance par acte du 3 novembre 1997 n'était pas alors prescrite ;

Que, de ce chef, F. B. doit donc être débouté de son appel, et la décision des premiers juges confirmée, en ce qu'ils ont admis la société Hachette Filipacchi Presse à l'exercice de cette action ;

Sur la nullité invoquée de la marque « Première » prétendument contrefaite,

Considérant qu'en défense à l'action en contrefaçon exercée par la société Hachette Filipacchi Presse, F. B. a fait plaider, tant en première instance qu'en cause d'appel, la nullité de la marque « *Première* » dont la contrefaçon est alléguée, circonstance qui empêcherait, à ses dires, toute sanction des actes de contrefaçon qui lui sont imputés par la société Hachette Filipacchi Presse, en tant que cette partie serait ainsi dépourvue de tout droit à sa marque, par le fait que celle-ci ne serait pas protégeable ;

Qu'à cet égard F. B. fait grief au Tribunal de ne pas s'être prononcé expressément sur le moyen de nullité par lui invoqué à ce titre, tenant au défaut de validité du signe revendiqué comme marque par la société Hachette Filipacchi Presse, faute de caractère distinctif de celui-ci ;

Considérant qu'en raison du moyen de nullité de la marque ainsi présenté par l'appelant principal la validité de celle-ci doit être vérifiée, en l'espèce, à la date du dépôt à Monaco de la marque « *Première International Prestige Magazine* », soit le 1er mars 1991, puisqu'il est soutenu que c'est le dépôt de cette deuxième marque qui aurait constitué le premier acte de la contrefaçon alléguée de la marque « *Première* » ;

Considérant que, selon le régime de l'enregistrement international des marques institué par les articles 4-1 et 6-2 de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, ultérieurement révisé, lequel confère à l'enregistrement la valeur d'une demande nationale dans chaque pays désigné, chacune des marques nationales qui naissent d'un tel enregistrement est soumise au droit du pays où elle est en vigueur ;

Qu'il convient cependant de réserver le cas où l'invalidation de la marque nationale de base affecterait la validité de l'enregistrement international durant les cinq premières années consécutives à celui-ci, au cours desquelles, comme cela a été convenu par l'adoption de l'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967, les marques nationales qui en résultent suivant le sort de la marque d'origine lorsque celle-ci fait l'objet d'une « *attaque centrale* » ayant pour effet de faire disparaître les autres marques ;

Considérant que, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, il en résulte qu'en sa partie monégasque la marque « *Première* », qui n'avait pas été annulée en France à la date considérée du 1er mars 1991, doit être désormais examinée quant à sa validité au regard de la seule loi de fond en vigueur à Monaco, pays ayant donné naissance au droit de marque contesté s'y trouvant localisé, et dont la législation est à même d'assurer, ainsi, la protection de ce droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, ne peuvent être considérées comme marques celles qui consistent exclusivement en un signe ou une indication qui, dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes de commerce, est devenu une désignation usuelle des produits ou services considérés, non plus que celles qui consistent exclusivement en un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, les destinations, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production des produits ou de la prestation des services ;

Considérant que ces dispositions, comparables aux stipulations de l'article 6 quinquies B, 2° de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883, qui a été rendue exécutoire à Monaco, par ordonnance souveraine n° 5687 du 29 octobre 1975, telle que révisée en deuxième lieu à Stockholm le 14 juillet 1967, si elles s'écartent de celles retenues par la loi française du 31 décembre 1964, comme l'ont relevé les travaux préparatoires de la loi précitée n° 1058 du 10 juin 1983 (Journal de Monaco, 17 juin 1983, p. 27), consacrent en d'autres termes, outre l'obligation du caractère distinctif de la marque, déjà exigé tant par ce même article que par l'article 1er de la loi précitée n° 1058, l'exclusion à titre de marque de signes à caractère descriptif, usuel, générique ou nécessaire, comme en dispose désormais l'article L. 711-2 du Code français de la propriété intellectuelle ;

Considérant que, pour l'essentiel, il est ainsi de règle à Monaco que la marque d'un produit ne doit pas permettre que soit retiré du domaine public un signe dont l'emploi serait habituellement inhérent à la diffusion des produits de même nature en tant que nécessaire à cette diffusion ou indispensable à la traduction de la qualité de ces produits ;

Considérant que tel n'est pas à l'évidence le cas de la marque « *Première* » appliquée à la diffusion d'un magazine, le signe ainsi utilisé n'étant pas en effet habituellement générique, ni descriptif, pour les produits de l'édition ;

Considérant, d'autre part, que si elle ne présente pas dans le langage courant un caractère absolu de nouveauté ou d'originalité, la dénomination « *Première* », d'usage ordinaire, s'avère en revanche, en raison de sa signification commune, suffisamment arbitraire à l'égard de l'objet désigné pour conférer à la marque correspondante un réel pouvoir distinctif ;

Que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont implicitement admis les premiers juges en évoquant, dans les motifs de leur décision attaquée (p. 9, § 1er), l'individualité et le pouvoir distinctif de la marque *Première*, la nullité de celle-ci ne peut être prononcée sur la base des prétentions de F. B., ci-dessus énoncées ;

Sur les faits de contrefaçon,

Considérant que le titulaire d'une marque jouit en principe sur celle-ci d'un droit absolu qui lui permet d'en interdire la reproduction par un tiers, à quelque titre que ce soit, lorsqu'une telle reproduction s'applique matériellement à des produits similaires aux siens, en l'absence même de tout danger de confusion, la seule reproduction d'un des éléments

de la marque protégée, même présentée de façon différente, étant, en effet, répréhensible en soi comme constitutive de la contrefaçon sanctionnée par l'article 23, (1^o) de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 ;

Considérant que lorsqu'une telle reproduction porte sur le terme unique d'une marque nominale, et s'opère avec adjonction d'autres termes, la contrefaçon subsiste tant que la reproduction n'est pas englobée dans l'ensemble de ces derniers termes au point de n'en devenir qu'accessoire au sein de celui-ci ;

Considérant qu'en l'espèce, et sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la typographie des caractères de la marque monégasque n° 91.13702, qui reproduit à l'identique la marque nominale « *Première* » dont est dépositaire antérieur la société Hachette Filipacchi Presse, il est de fait que les termes « *Première International Prestige Magazine* » utilisés pour la marque monégasque précitée ne font nullement disparaître, dans l'ensemble qu'ils constituent, l'individualité de la dénomination « *Première* », laquelle se trouve en revanche accrue par l'adjonction des trois mots qui la complètent, destinés à illustrer sa signification, en l'appliquant ainsi à un magazine international de manifestement, le mot *Première* ;

Que, par voie de conséquence, la contrefaçon par reproduction étant ainsi établie de la part de F. B., et n'étant pas subordonnée en matière civile à la preuve de la mauvaise foi de son auteur, il convient de rejeter l'appel formé de chef par F. B. et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu à la charge de ce dernier des faits de contrefaçon, ceux-ci découlant, d'une part, du seul dépôt de la marque monégasque n° 91.13702, d'autre part, de la diffusion ultérieurement opérée de produits de l'édition revêtus de la marque incriminée ;

Sur les dommages-intérêts,

Considérant qu'en raison des faits de contrefaçon ainsi énoncés il est certainement résulté pour la société Hachette Filipacchi Presse une atteinte à sa marque « *Première* » indépendamment de la dépréciation de celle-ci et du manque à gagner correspondant au bénéfice que cette société aurait pu retirer de la diffusion de sa revue en l'absence de toute contrefaçon de sa marque ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges ces dernières circonstances n'ont pas été établies en l'espèce par la société Hachette Filipacchi Presse ;

Qu'il convient, en conséquence, comme celle-ci l'a au demeurant conclu en cause d'appel, de confirmer de ce chef le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à cette société la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, soit 7 622,45 euros, pour compenser l'atteinte à la marque elle-même ;

Quant à l'appel incident de la société Hachette Filipacchi Presse,

Considérant que l'appel de la société Hachette Filipacchi Presse porte sur le rejet par le Tribunal, d'une part, de sa demande d'annulation de la marque « *Première International Prestige Magazine* » n° 91.13702, d'autre part, de sa demande d'interdiction d'usage de cette même marque ;

Sur l'annulation de l'enregistrement de la marque n° 91.13702,

Considérant que la marque déposée à Monaco par F. B. le 1er mars 1991, pouvait manifestement, en conséquence de son caractère contrefaisant de la marque « *Première* », encourir l'annulation de son enregistrement sur le fondement ci-dessus indiqué de l'article 30 de la loi n° 1052 du 10 juin 1983, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges au regard des seules règles applicables aux marques notoires ne bénéficiant pas d'un dépôt à Monaco ;

Considérant, toutefois, qu'il a été justifié auprès de la Cour, par une note en délibéré conforme aux indications fournies à l'audience par les parties, de ce qu'aux termes d'un courrier du 14 mars 2003 émanant de la division de la propriété intellectuelle de la Direction de l'expansion économique, la marque susvisée n° 91.13702 n'a pas été renouvelée et se trouve déchue depuis le 1er mars 2001 ;

Qu'il s'ensuit que la demande d'annulation de cette marque initialement soutenue par la société Hachette Filipacchi Presse, selon on acte d'appel du 5 juin 2001, n'était pas recevable à cette date, comme étant alors dépourvue d'objet ;

Sur l'interdiction d'usage de la marque n° 91.13702,

Considérant qu'en revanche la demande d'interdiction d'usage pour l'avenir de la marque incriminée n° 91.13702, qui n'était pas davantage dépendante de l'éventuel caractère de grande renommée de la marque protégée « *Première* », doit être reçue et déclarée fondée comme découlant de la contrefaçon relevée de cette marque, dès lors qu'il importe de faire cesser l'atteinte à celle-ci manifestée par la contrefaçon en cause ; que, de ce chef, la décision des premiers juges devra être infirmée ;

Que, cependant, faute de poursuite actuelle par l'appelant principal de son activité incriminée, aucune astreinte du chef de l'interdiction d'usage n'a lieu d'être ordonnée ;

Quant aux appels formés la société SEDPP et le groupement Hachette Filipacchi Télématique,

Considérant qu'aux termes de l'article 428 du Code de procédure civile l'appel incident peut être interjeté par de simples conclusions prises à l'audience ;

Que, selon l'article 430 du même code, la juridiction fixe le délai dans lequel l'intimé doit déposer ses conclusions en réponse à l'acte d'appel ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'appel incident s'analyse comme devant émaner d'une partie intimée par l'appelant principal ;

Considérant qu'en l'espèce, et ainsi que cela a été ci-dessus mentionné, F. B. n'a pas frappé d'appel les dispositions de la décision du Tribunal du 22 mars 2001, relatives au rejet des demandes formulées en première instance par la société SEDPP et le groupement Hachette Filipacchi Télématique ;

Que ces deux parties n'ont dès lors pas été intimées par F. B. ; que, n'ayant pas interjeté elles-même appel principal de ces mêmes dispositions, elles ne peuvent être admises à en former appel par voie incidente, et doivent donc être déclarées irrecevables de ce chef ;

Quant aux dépens,

Considérant que F. B. succombe pour l'essentiel dans la présente instance ; qu'il devra par suite en supporter les dépens, ce, en 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,

- Reçoit F. B. en son appel principal, et la société Hachette Filipacchi Presse en son appel incident relatif à l'interdiction d'usage de la marque monégasque n° 91.13702,
- Déclare, cependant, cette société irrecevable en son appel incident du chef de l'annulation de la marque précitée,
- Déclare la société SEDPP et le groupement d'intérêt économique Hachette Filipacchi Télématicque également irrecevables en leurs appels respectifs,
- Confirme le jugement susvisé du 22 mars 2001 quant à la contrefaçon, aux dommages-intérêts et aux dépens,
- L'infirme en ce qu'il a rejeté la demande d'interdiction d'usage de la marque n° 91.13702 en tant que fondée sur l'article 5 de la loi, n° 1058 du 10 juin 1983, et, statuant à nouveau de ce chef,
- Fait interdiction à F. B. d'user à l'avenir de la dénomination correspondant à cette marque,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Michel, Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Becker, av. bar. de Paris.

Note

Cet arrêt confirme pour partie le jugement du 22 mars 2003.