

Cour d'appel, 13 mai 2014, La société O F. SPA c/ La société F. SD SRL avec La SARL H

Type	Jurisprudence
Jurisdiction	Cour d'appel
Date	13 mai 2014
IDBD	12183
Débats	Audience publique
Matière	Civile
Intérêt jurisprudentiel	Fort
Thématiques	Propriété intellectuelle - Général ; Infractions économiques, fiscales et financières

Lien vers le document : <https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-13-12183>

LEGIMONACO

www.legimonaco.mc

Abstract

Propriété intellectuelle - Marque – Antériorité - « Gentlemen's Agreement » - Utilisation frauduleuse (non) – Risque de confusion (non) – Dommages et intérêts (non)

Résumé

En vertu de l'article 13 de la loi n°1058 du 10 juin 1983, les personnes de nationalité étrangère dont les établissements sont situés hors de Monaco jouissent également du bénéfice de cette loi pour les produits ou services mentionnés à l'article 1^{er} si, dans les pays où ils sont situés, leur législation interne ou des conventions internationales assurent la réciprocité pour les marques monégasques. Cet article 1^{er} dispose notamment que : « *les titulaires de noms patronymiques ne peuvent en interdire l'usage aux homonymes de bonne foi à titre de dénomination commerciale de l'entreprise qu'ils dirigent, mais ils peuvent demander la réglementation de l'usage qui porterait atteinte à leurs droits* ». Par ailleurs, l'existence d'un risque de confusion entre marques, qui doit être apprécié globalement, est défini selon une jurisprudence constante par le fait que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

En l'espèce, la société de droit italien S.p.A O F. se prévaut de l'antériorité de la marque F. et de sa protection, et assigne devant le Tribunal de première instance, la société de droit italien F.SD S.r.l et la société de droit monégasque S.A.R.L H, qui n'est pas sa filiale mais se borne à commercialiser ses navires dans le cadre d'une activité de distributeur indépendant. La société demanderesse O F. se pourvoit en appel, en demandant notamment de confirmer qu'il n'y avait lieu à mettre hors de cause la société de droit monégasque.

La Cour d'Appel réforme le jugement de première instance uniquement en mettant hors de cause de la société de droit monégasque. En effet, les deux sociétés défenderesses sont issues d'une scission des affaires de la famille F. et un document non signé considéré comme un « Gentlemen's Agreement » régit les appellations et l'utilisation du nom F. De plus, le dépôt de la marque est antérieur pour les deux sociétés qui s'en prévalent aujourd'hui à celle de la marque O F., appelante en l'espèce. Cet accord non signé avait pour la société de droit italien explicitement et clairement autorisée à « toujours utiliser la forme développée de la marque F.SD » pour baptiser ses navires à moteur, ce qu'elle a constamment fait. Il ne peut s'agir d'une utilisation frauduleuse pour les sociétés intimées qui ont utilisées leur nom de famille, en toute bonne foi au regard des dispositions de l'article 1^{er} de la loi de 1983. En outre, la société O F. ne démontre pas que ces sociétés aient manifesté le désir de profiter économiquement de la prétendue confusion entre les deux marques.

Par ailleurs, il est acquis qu'il ne saurait y avoir aucun risque de confusion dans l'esprit de la clientèle des deux sociétés, que les deux sociétés ne visent pas la même clientèle, en n'étant pas sur le même segment de marché et n'ont pas le même chiffre d'affaires. La société appelante n'apporte aucun élément de préjudice commercial ou d'une perte de vente, laissant supposer qu'il existerait un risque de confusion dans l'esprit du public entre les deux marques. La Cour d'Appel confirme le jugement à l'encontre de l'appelante et la condamne aux dépens.

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 13 MAI 2014

En la cause de :

- La société O F. SPA, société de droit italien, au capital de 9.756.000 euros, dont le siège social est situé à Viareggio (LU), via X (Italie), agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaissant par Maître Donald MANASSE, avocat au Barreau de Nice ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- 1/ - La société F.SD SRL, société de droit italien dont le siège social est sis Via X, à Viareggio (55049) Italie, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
- 2/ - La SARL H F. (MONACO)», dont le siège social est situé X à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaissant par Maître Pier-Mario TELMON, avocat aux Barreaux de San Remo (Italie) et Nice, et par Maître Jean-Noël GIACOMONI, avocat au barreau de Nice ;

INTIMÉES,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 25 septembre 2012 (R.6820) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 novembre 2012 (enrôlé sous le numéro 2013/000062) ;

Vu les conclusions déposées les 19 février, 28 mai, 8 octobre 2013, 17 décembre et 11 février 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société F. C SRL et de la SARL H F. (MONACO) ;

Vu les conclusions déposées les 9 avril, 25 juin, 12 novembre 2013 et 7 janvier 2014, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société O F. SPA ;

À l'audience du 1er avril 2014, Oûi les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel parte in qua régularisé par la SPA O F. à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, le 25 septembre 2012, signifié le 23 octobre 2012 ;

Considérant les faits suivants :

La société de droit italien S. p. A O F. se prévalant de l'antériorité de la marque BE ». et de sa protection, a assigné devant le Tribunal de première instance, la société de droit italien F. SD S. r. l et la société de droit monégasque S. A. R. L H aux fins qu'il leur soit interdit tout usage, sous quelque forme que ce soit, de la marque F. », sous astreinte et qu'elles soient condamnées à des dommages-intérêts.

Par le jugement entrepris auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal, après avoir ordonné la jonction des instances et dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société H, a dit que la société F. SD et la société H n'ont pas commis de faute en utilisant le nom F. SD» lors du Monaco yacht show de 2010, débouté la société O F. de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière à verser aux défenderesses la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers dépens.

Par son exploit d'appel partiel du 21 novembre 2012 la société O F. demande à la Cour de :

«... - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2011/0000240 et 2011/000241,

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la S. A. R. L. H F. (MONACO)»,

Constaté que la société O F. S. p. A. est seule propriétaire de la marque F.» auprès de l'OMPI sous le n°600959, sur le territoire monégasque.

- Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, faisant ce que le Tribunal de première instance aurait dû faire, à savoir :

Faire interdiction aux sociétés F.SD S. r. l. et S. A. R. L. H (MONACO)», sous astreinte de 1.500 euros par jour, tout usage en Principauté de Monaco de la marque F enregistrée auprès de l'OMPI sous le n°600959, sous quelque forme que ce soit, et ce dès le prononcé de l'arrêt à intervenir, y ajoutant en outre qu'elles ne pourront tirer aucune conséquence de droit de l'usage illégal qu'elles ont pu en faire jusqu'à présent,

Condamner chacune des sociétés F. SD S. r. l. et S. A. R. L. H (MONACO)» au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financiers occasionnés à la société O F. S. p. A.,

Débouter les sociétés F. SD S. r. l. et S. A. R. L. H (MONACO)» de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice.

- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur sous sa due affirmation...».

Elle fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa demande de protection de sa marque en Principauté de Monaco alors même que l'existence de cette dernière a été reconnue, le Tribunal ayant convenu à juste titre :

- que l'Arrangement de Madrid sur l'enregistrement international des marques, rendu exécutoire en Principauté de Monaco par Ordonnance Souveraine n°5.685 du 29 octobre 1975 crée un système de dépôt international des marques mais ne crée pas une réciprocité et ce d'autant plus qu'il est nécessaire d'effectuer la démarche auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) afin d'obtenir l'extension dans un pays membre de l'Arrangement de l'enregistrement de base d'une marque existant déjà dans un autre pays membre,
- qu'il n'est pas démontré qu'il existerait entre la Principauté de Monaco et l'Italie une réciprocité sur la reconnaissance des marques,
- que la société F.SD n'a pas effectué les démarches auprès de l'OMPI afin de faire protéger sa marque au niveau international et en particulier en Principauté de Monaco,
- qu'à l'inverse la société O F. bénéficie de la protection de la marque F à l'international et en particulier en Principauté de Monaco dans la mesure où elle a effectué les démarches nécessaires auprès de l'OMPI.

Elle expose essentiellement que les premiers juges, après avoir reconnu les justes éléments de droit applicables au cas particulier, ont cependant tiré des conclusions erronées desdits éléments au lieu de leur conférer l'effet juridique qu'ils doivent avoir ; qu'ainsi le Tribunal estime qu'un Gentlemen's Agreement dont la validité est contestée aurait une valeur juridique supérieure à la protection de sa marque dont elle bénéficie en Principauté de Monaco, pays souverain indépendant de l'Italie, en vertu de l'Arrangement de Madrid susvisé et de la loi n°1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ; qu'une telle position est surprenante alors que contesté, ce Gentlemen's Agreement ne se réfère pas à un quelconque usage à l'étranger et plus particulièrement sur le territoire monégasque de la marque F. SD», ce dernier se référant à l'usage de la seule marque F. SD» dans son intégralité sans abréviation ni sigle de quelque forme que ce soit et uniquement pour des voiliers ; qu'ainsi quelles que soient les modalités d'usage par les sociétés intimées de la marque F en Principauté de Monaco, que ce soit sous la forme F. SD», « F. OD», « F. ou « BE. SF et que ce soit pour la vente de voiliers ou de bateaux à moteur, elles n'en ont pas le droit.

L'appelante rappelant encore que la marque F est sa propriété à Monaco alors que les sociétés intimées n'ont effectué aucune démarche d'enregistrement de marque à Monaco, l'association à la marque protégée susmentionnée de mots ou caractères tels que « SD » ou « SDI » ou « OD » ne leur confère aucun caractère distinctif alors que l'appelante et les intimées opèrent sur le même marché à savoir la plaisance ; que le jugement querellé ne pourra donc qu'être infirmé de ce chef.

Elle fait encore valoir que c'est à tort que le Tribunal, en considération de ce qui précède, a estimé qu'elle n'était pas fondée à obtenir la condamnation de chacune des sociétés intimées au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers qui lui ont été occasionnés, cette demande étant adossée à l'obligation de protection de la marque F en Principauté de Monaco et à la violation des droits relatifs à la protection de cette marque à laquelle les sociétés intimées se sont adonnées et s'adonnent en Principauté à son préjudice, que ce soit lors du Monaco yacht show 2010, avant ou après cet événement par la commercialisation de bateaux à Monaco sous les marques susvisées et par l'utilisation de l'enseigne F. H (MONACO)».

C'est pour toutes ces raisons que l'appelante demande à la Cour de réformer la décision des premiers juges qui n'ont pas fait interdiction aux sociétés intimées, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, de tout usage en Principauté de Monaco de la marque F enregistrée auprès de l'OMPI sous le n°600959 et ce sous quelque forme que ce soit.

Par conclusions déposées le 19 février 2013, la société F.SD et la Sarl H demandent à la Cour de :

- «... - Confirmer le jugement du Tribunal de Première Instance du 25 septembre 2012 en ce qu'il a débouté la société O F. de ses demandes, fins et conclusions,*
- Réformer partiellement la décision dont appel,*
- Dire et juger que la société F.SD bénéficie pour l'utilisation du nom F sur le territoire de la Principauté de MONACO de la Convention de Paris et l'Arrangement de Madrid sur l'enregistrement international des marques,*
- Prononcer la mise hors de cause de S. A. R. L. H,*
- Débouter en conséquence la société O F. S. p. A. de l'ensemble de ses demandes,*
- Y ajoutant,*
- condamner la société O F. S. p. A au paiement d'une somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,*
- Condamner la société O F. S. p. A. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation de droit...»*

Elles soutiennent que les moyens de l'appelante sont inopérants et exposent que cette dernière ne pouvait tout d'abord valablement prétendre avoir découvert lors du Monaco yacht show de l'année 2010 qu'une société présentée comme concurrente utilisait le nom F alors que les deux sociétés proviennent de la scission opérée dans les affaires de la famille F. qui détenait auparavant un chantier naval éponyme et qu'un document non signé qui peut être considéré comme un « Gentlemen Agreement » avait été préparé en 2002, concernant les appellations et l'utilisation du nom F ; que concernant la question de l'antériorité de la marque, le Tribunal a pertinemment relevé au visa des pièces versées aux débats, que la société F.SD a été créée en 1981 lors de la scission susmentionnée et que la marque F. SD a été déposée devant les autorités italiennes au moins depuis le 5 février 1990 et renouvelée régulièrement depuis, alors que la marque O F. n'a été déposée auprès des autorités italiennes qu'à compter du mois d'août 1990, soit postérieurement aux droits acquis par la société intimée du fait de son dépôt antérieur.

Elles font encore valoir qu'en ce qui concerne la valeur et la portée du « Gentlemen Agreement » de 2002, contrairement à l'argumentation soutenue par l'appelante, il ne s'agit pas de comparer la valeur juridique de ce document aux lois applicables concernant l'utilisation du nom F eu égard aux dépôts effectués par les parties, mais de savoir si les pièces versées aux débats démontrent l'existence d'un accord opposable à l'une ou l'autre des parties concernant l'utilisation du patronyme original et commun aux deux marques ; qu'à ce propos l'appelante ne s'explique pas sur le fait qu'elle a exigé par courrier l'application stricte de cet « accord » dont elle entendrait aujourd'hui nier la portée, ni sur le fait qu'elle n'a initié aucune procédure judiciaire en Italie pour l'empêcher d'utiliser son nom commercial ; qu'en 2008 la société O F. reconnaît dans un courrier par l'intermédiaire du Cabinet TO.la légitimité de la marque F. SD et, en conséquence, de l'usage du nom patronymique F par la société F.SD ; que sa bonne foi est indiscutable, le Bureau italien des brevets et des marques atteste que le mot F est le « nom de l'administrateur » de la société F.SD et que l'article 1er alinéa 2 de la loi n°1.058 du 10 juin 1983 dispose que « les titulaires de noms patronymiques ne peuvent en interdire l'usage aux

homonymes de bonne foi à titre de dénomination commerciale de l'entreprise qu'ils dirigent mais ils peuvent demander la réglementation de l'usage qui porterait atteinte à leurs droits » ; qu'ainsi cette bonne foi ne peut être remise en question puisque cette société existe depuis des décennies, commercialise ses yachts à Monaco depuis des années et notamment par l'intermédiaire de la société H.

La société F.SD persiste encore à soutenir qu'elle s'estime fondée à se prévaloir de la Convention de Paris pour la protection de la Propriété industrielle du 20 mars 1883 (révisée), rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance souveraine n°5687 du 29 octobre 1975 qui lui permet de bénéficier de la protection de la marque F et de l'antériorité du dépôt, par rapport à celui de l'appelante ; qu'en outre l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891 (révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979) déclaré exécutoire en Principauté de Monaco comme mentionné supra, protège au niveau international les marques enregistrées par la société F.SD ; qu'au demeurant l'appelante ne justifie pas l'existence d'un quelconque préjudice ou d'une quelconque confusion dans l'esprit d'une clientèle potentielle pouvant appuyer sa demande indemnitaire, elle reconnaît un chiffre de plus de 400 millions d'euros de bénéfices alors que le chiffre d'affaires de l'intimée sur la période 2005-2009 est de l'ordre de 10.667.888 euros ; qu'en l'état l'appelante ne peut sérieusement soutenir avoir subi un manque à gagner du fait de l'utilisation par la société F.SD du nom F, ni avancer que cette utilisation a pu aboutir à une banalisation de la même marque de nature à faire perdre à celle-ci une partie de son pouvoir attractif au préjudice d'O ; que cette société appelante ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La société H sollicite pour sa part sa mise hors de cause, n'étant pas une filiale de la société F. F, son but étant de commercialiser les navires de la marque litigieuse, si lors de la saisie elle détenait des documents de la société susnommée c'est uniquement dans le cadre de son activité de distributeur indépendant et sa bonne foi est totale puisqu'elle a pu -sans contestation et depuis que la société existe- commercialiser sous le nom F les navires fabriqués par ce chantier auquel elle était commercialement liée.

Par conclusions déposées le 9 avril 2013, la société O F. réitère les termes de son acte d'appel et fait observer que les arguments opposés par les intimées ne résistent pas à l'analyse et sont dénués de fondement.

Elle relève tout d'abord que les intimées ne démontrent pas l'existence d'un accord entre les parties sur l'utilisation de la marque F en Principauté de Monaco ; que pour parvenir à prouver qu'elles ont un droit à Monaco elles tentent de se fonder sur le droit des marques et sur un prétendu accord alors que ni l'un ni l'autre ne peuvent être retenus ; que concernant le «Gentlemen Agreement», ce document n'est ni paraphé, ni daté et signé en dernière page, s'agissant d'un simple projet de contrat, les parties ne s'étant par la suite jamais mises d'accord ; qu'il ne peut donc être considéré comme tenant lieu de loi des parties et leur être opposable ; que concernant plus précisément le courrier du Studio TO., celui-ci ne précise aucun contenu de l'accord et encore moins son contenu géographique, il est par contre demandé le respect des droits exclusifs de l'appelante sur la marque F, savoir des droits dont elle bénéficie en vertu de l'enregistrement de sa marque dans ce pays.

Par conclusions en réponse déposées le 28 mai 2013, les sociétés intimées tenant pour répétées leurs précédentes écritures font observer que pour être précis il est nécessaire de rappeler que le litige porte sur l'utilisation du nom patronymique F qui n'est qu'une partie du nom commercial des deux parties en présence ; que le débat ne saurait donc être tronqué à la seule utilisation d'une partie du nom commercial, sans considération de la protection de l'ensemble de ce nom, garanti par les textes d'ores et déjà mentionnés ; que le véritable débat n'est donc pas de savoir si la société F.SD peut utiliser le nom F isolément comme étant sa marque, alors qu'il est simplement question de savoir si elle peut se voir interdire par l'appelante d'inclure dans son nom commercial le nom patronymique F ; qu'à ce propos les pièces versées aux débats démontrent qu'elle a régulièrement et antérieurement à l'appelante formalisé ses droits sur le nom commercial F. SD et qu'elle doit en conséquence profiter de la protection de ce nom sans que l'appelante puisse lui en interdire l'usage.

Elles font encore valoir que c'est justement que le Tribunal a estimé incontestable l'existence et la validité de l'accord entre les parties par lequel la société O F. a donné une autorisation explicite et claire à la société F.SD pour utiliser le patronymique F dans son nom commercial sous l'appellation F. SD ; que cet accord doit recevoir application à Monaco en ce qu'il n'est contraire à aucune règle d'ordre public et qu'aucune réserve n'a été émise par les parties à cet égard ; que concernant le courrier du Studio TORTA c'est clairement qu'en 2008 la société O F. a indiqué à la société F. SD qu'elle pouvait «utiliser toujours la forme développée de la marque F. SD pour baptiser ses navires à moteur», sans aucune distinction et/ou limitation ni de temps, ni de caractère géographique.

Par conclusions déposées le 25 juin 2013, l'appelante tenant encore pour répétés les termes de son acte d'appel ainsi que de ses précédentes écritures entend porter à la connaissance de la Cour une énième violation du droit à la protection de sa marque en versant aux débats un extrait du magazine YACHT PREMIERE n°26 de janvier 2013 laissant apparaître que les intimées utilisent désormais la marque F sous la forme F. WORLDWIDE DISTRIBUTION ; que l'association des mots «WORLDWIDE DISTRIBUTION» à savoir « *distribution mondiale* » en français avec la marque F ne peut que créer encore une fois la confusion dans l'esprit du public du fait de l'homonymie existante et lui faire croire que la société monégasque désignée est le département, le bureau, la filiale, la branche d'activité ou la succursale d'où se fait la supervision mondiale des ventes de bateaux portant la marque F ; que l'ajout de l'élément descriptif «WORLDWIDE DISTRIBUTION» (ou «SD» ou autre) ne saurait éviter la probabilité de confusion ni la possibilité pour les intimées de tirer avantage de la très grande réputation de la marque F ; que le client désireux d'acheter un bateau F et lisant ce magazine contactera nécessairement le numéro indiqué sur celui-ci savoir celui de la société H.

Par conclusions déposées le 8 octobre 2013 les sociétés intimées apportent des précisions concernant le magazine mentionné supra qui, selon elles, ne saurait entretenir volontairement une confusion entre les marques respectives des parties, s'agissant d'un annuaire sur lequel figurent tous les principaux constructeurs de yacht de luxe ; que ces derniers sont regroupés par ordre alphabétique et chaque société y figure avec ses propres coordonnées facilement reconnaissables sur leurs adresses e-mails ; qu'ainsi aucune confusion ne peut se produire, ce que l'appelante ne prouve d'ailleurs pas, alors et surtout que les acheteurs qui déboursent plusieurs millions d'euros pour acheter un yacht personnalisé ne contacteraient pas par erreur un constructeur à la place d'un autre ; qu'au demeurant la différence de chiffre d'affaires entre les sociétés démontre à suffisance que la société F. SD n'a jamais profité et ne profite pas de la publicité et du marketing de l'appelante ; qu'elle a d'ailleurs clôturé en perte le bilan 2010 avec un résultat de production qui correspond pratiquement à la vente d'un seul navire ; qu'il ne peut donc y avoir détournement de clientèle.

Par conclusions déposées le 12 novembre 2013, la société appelante tenant encore pour répétés les termes de son acte d'appel ainsi que ses précédentes écritures insiste tout particulièrement sur le fait que l'usage illégitime de la marque F par les intimées et dont elle est propriétaire entraîne une confusion dans l'esprit du public et des clients potentiels mais, pire encore, dans l'esprit de professionnels avisés, tenant la publication du magazine susvisé ; que le fait qu'il s'agisse d'un «marché particulièrement confidentiel concernant un nombre limité de clients qui s'en trouvent vite connaisseurs» n'empêche pas la confusion, même chez des professionnels avertis et ce au détriment du droit à la protection judiciaire de sa marque dont bénéficie l'appelante ; que ce sont bien les sociétés intimées qui font un usage illégal de la marque F et de ses dérivés en Principauté de Monaco.

Par conclusions déposées le 17 décembre 2013, les sociétés intimées, après avoir encore sollicité le bénéfice de leurs précédentes écritures, font valoir que l'appelante est totalement défailante dans l'administration de la preuve de la moindre confusion qui aurait pu se produire à son détriment et que de surcroît elle ne démontre subir aucun préjudice financier ; que dans ses dernières conclusions l'appelante précise qu'elle «dispose d'une bien plus grande notoriété et une clientèle plus développée, comme en atteste la disparité des chiffres d'affaires respectifs des deux sociétés», cet élément démontrant que la société F. SD n'a jamais profité et ne profite pas de la publicité et du marketing de l'appelante ; que les premiers juges ont d'ailleurs retenu «qu'il n'était pas démontré que l'éventuelle confusion entre les deux marques ait causé un quelconque préjudice à la société O F ; qu'à supposer qu'il existe une hypothétique confusion dans l'esprit du public, la société F. SD pourrait donc estimer que c'est elle qui subit un préjudice ; qu'il est enfin erroné de la part de l'appelante de soutenir avoir l'exclusivité de l'usage de la mention F. WORLDWIDE DISTRIBUTION» et que les intimées seraient coupables de son utilisation abusive alors que la société appelante avait affirmé et reconnu la légitimité de la marque F. SD et donc de l'usage du nom patronymique F par la société intimée ; que ces seuls arguments rendent irrecevables les demandes de l'appelante.

Par conclusions déposées le 7 janvier 2014, la société appelante tenant pour intégralement répétés les termes de son acte d'appel ainsi que de ses précédentes écritures tient uniquement à porter à la connaissance de la Cour une décision rendue récemment par le Tribunal de première instance le 12 décembre 2013 aux termes de laquelle il a été jugé que :

«(...) doit être établie l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques qui se définit comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, et qui doit être apprécié globalement selon une jurisprudence constante» qu'en l'occurrence le Tribunal a fait interdiction à la société (...) d'utiliser en Principauté de Monaco la marque (...) ou la marque (...) ; que cette décision est parfaitement transposable au cas d'espèce, la société F. SD pouvant être aisément assimilée par des tiers à une branche du groupe O F. dédié à la construction et la vente de bateaux de plaisance à voile, l'ajout de l'élément descriptif «SD» (ou «OD» ou autre) ne tempérant en rien la probabilité de confusion, d'association, ou de croyance qu'il y a approbation, sponsoring par la société O F., voire appartenance pure et simple de F. SD au groupe O F. en tant que filiale ou simple département.

Aux termes d'ultimes écrits judiciaires déposés le 11 février 2014, les sociétés intimées sollicitent de plus fort le bénéfice de leurs précédentes écritures et insistent tout particulièrement sur le fait que c'est à juste titre que le Tribunal a jugé valable et opposable à la société appelante l'accord intervenu entre les parties en 2008 ; que cette autorisation de la marque F. SD est générale, sous condition qu'elle soit clairement accompagnée de la mention SD ce que les intimées respectent scrupuleusement ; que la décision dont l'appelante tente de se prévaloir doit au contraire être interprétée en faveur de la société F. SD en ce qu'elle confirme la juste appréciation par les premiers juges du cas d'espèce ; que cette décision affirme d'une façon claire et incontestable que la partie demanderesse doit démontrer «l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques, qui se définit comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement et qui doit être apprécié globalement selon une jurisprudence constante» ; qu'au cas particulier il n'y a aucune confusion ni entre les professionnels, ni dans l'esprit de la clientèle potentielle, l'appelante étant au demeurant défailante dans l'administration de la preuve de la moindre confusion qui aurait pu se produire à son détriment ; qu'elle n'est pas plus en mesure de démontrer le moindre préjudice financier qu'elle aurait subi.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

Attendu que par le biais de son appel partiel, la société O F. entend remettre en cause le rejet de la protection de sa marque en Principauté de Monaco alors même que l'existence de cette dernière a été reconnue par les premiers juges ;

Attendu que cette marque F, protégée en vertu de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, a fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après désignée «l'OMPI») sous le n°600.959 et a été étendue en Principauté de Monaco ;

Attendu qu'il convient liminairement d'observer que l'appelante ne peut utilement soutenir avoir découvert lors du Monaco yacht show de l'année 2010 qu'une société présentée comme concurrente utilisait le nom de F alors qu'il est constant d'une part que les sociétés O F. et F. SD sont issues de la scission opérée dans les affaires de la famille F. qui détenait auparavant un chantier naval éponyme et que d'autre part un document non signé pouvant être considéré comme un «Gentlemen's Agreement» avait été établi en 2002 de nature à régir les appellations et l'utilisation du nom F ;

Attendu que, s'agissant de la question de l'antériorité de la marque, le Tribunal a à juste titre relevé au visa des pièces versées aux débats que la société F. SD a été créée en 1981, précisément lors de la scission susmentionnée et que la marque F. SD a été déposée devant les autorités italiennes depuis le mois de février 1990 et renouvelée régulièrement depuis, alors que la marque O F. n'a été déposée auprès des mêmes autorités qu'à compter du mois d'août 1990, savoir postérieurement aux droits acquis par la société F. SD du fait de son dépôt antérieur ; que ces éléments de fait sont constants ;

Attendu que, la société F. SD pourrait invoquer à son bénéfice les dispositions de l'article 13 alinéa 2 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 disposant que les personnes de nationalité étrangère dont les établissements sont situés hors de Monaco jouissent également du bénéfice de cette loi pour les produits ou services visés à l'article premier si, dans les pays où ils sont situés, la législation interne desdits pays ou des conventions internationales assurent la réciprocité pour les marques monégasques ;

Attendu que les premiers juges ont visé la Convention de Paris pour la protection industrielle du 20 mars 1883, rendue exécutoire en Principauté de Monaco par Ordonnance Souveraine n°5687 du 29 octobre 1975 et en Italie par la loi n° 424 du 28 avril 1976 ayant créé une législation sur les droits d'auteurs et ont rappelé qu'aux termes de la convention précitée, les ressortissants de chacun des pays de l'union jouiront dans tous les autres pays de l'union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux et celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une marque de fabrique ou de commerce dans l'un des pays de l'union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays d'un droit de priorité ;

Mais attendu que c'est donc pertinemment que le Tribunal a retenu que la Convention susvisée n'instaurait qu'un simple droit de priorité reconnu aux ressortissants étrangers pour effectuer les démarches de dépôt de marque et non une reconnaissance automatique des marques déposées dans un pays ; qu'au cas particulier la preuve n'était pas rapportée de ce qu'il existerait entre l'Italie et la Principauté de Monaco une réciprocité sur la reconnaissance des marques ;

Qu'ainsi la société F. SD ne dispose pas de la protection de la marque F sur le territoire de la Principauté de Monaco ainsi que l'a jugé le Tribunal dans une motivation que la Cour adopte, ce qui ne saurait toutefois l'empêcher d'utiliser le patronyme F dans son nom commercial sous l'appellation F. SAIL DIFFUSION» ;

Attendu qu'en fait le débat n'est pas de savoir si cette société peut utiliser isolément le nom F comme étant sa marque, mais au contraire se limite à la question de savoir si elle peut se voir interdire par la société appelante d'inclure dans son nom commercial le nom patronymique F, alors qu'en l'état d'un «accord sur l'honneur» ou encore «Gentlemen's Agreement» de 2002, bien que non signé, mais expressément visé par le Studio TORTA (consultant en propriété industrielle) agissant pour le compte de la société O F. dans un courrier transmis à la société F. SD, celle-ci est explicitement et clairement autorisée à «toujours utiliser la forme développée de la marque F. SD» pour baptiser ses navires à moteur ;

Attendu que c'est donc tout aussi justement que les premiers juges ont estimé que la société O F. avait à tout le moins consenti une autorisation générale à la société F. SD d'utiliser le nom de F à la condition qu'il soit clairement accompagné de la mention SD ; ce qui est manifestement le cas ainsi que cela appert des pièces versées aux débats et notamment des documents qui ont été saisis lors de la saisie contrefaçon, tels qu'enseignes, cartes, catalogues (...) mentionnant tous le nom complet de F. SD ;

Qu'ainsi il ne peut être retenu que les sociétés intimées ont utilisé le nom de F. de façon frauduleuse alors et surtout de plus fort qu'il s'agit de l'utilisation du nom de la famille et que la société F. SD est de parfaite bonne foi ;

Attendu en effet qu'il n'est aucunement démontré que les sociétés intimées aient manifesté le désir de profiter économiquement de la prétendue confusion entre les deux marques, étant observé que le Ministère du Développement Économique - Bureau italien des brevets et des marques - atteste que le mot F est le «nom de l'administrateur» de la société F. SD ;

Qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 :

« les titulaires de noms patronymiques ne peuvent en interdire l'usage aux homonymes de bonne foi à titre de dénomination commerciale de l'entreprise qu'ils dirigent, mais ils peuvent demander la réglementation de l'usage qui porterait atteinte à leurs droits » ;

Attendu qu'au cas particulier la bonne foi de la société F. SD ne saurait être suspectée, s'agissant d'une société qui existe depuis des décennies, commercialise ses yachts à Monaco depuis de très nombreuses années, notamment par l'intermédiaire de la société H ;

Attendu qu'en tout état de cause l'utilisation d'un nom patronymique, dont il est avéré que l'usage a été autorisé, ne peut nuire aux droits de la société appelante, étant rappelé que la société F. SD a demandé en février 1990 l'enregistrement d'une marque incluant le mot F et a en conséquence acquis le droit à l'utilisation du nom patronymique F sans aucune possibilité pour la société O F. d'empêcher cet usage ;

Attendu au demeurant qu'il ne saurait y avoir aucun risque de confusion dans l'esprit de la clientèle des deux sociétés et qu'en outre, aucun préjudice ne peut sérieusement être allégué ;

Qu'en ce qui concerne l'éventuelle confusion, il est acquis aux débats que les deux sociétés ne visent pas la même clientèle et n'ont pas le même chiffre d'affaires ;

Attendu en effet qu'en ce qui concerne le chiffre d'affaires de la société appelante, celui-ci n'est jamais descendu sous les 400 millions d'euros entre 2005 et 2010, alors que celui de la société F. SD est d'un peu plus de 10 millions en moyenne sur la même période ; que ces chiffres démontrent s'il en est encore besoin que la société intimée ne tire aucun profit d'une prétendue publicité ou du marketing de la société appelante, laquelle ne peut donc pas sérieusement soutenir avoir subi un manque à gagner du fait de l'utilisation par la société F. SD du nom F, ni considérer qu'une telle utilisation est de nature à entraîner une banalisation de la même marque et faire perdre à celle-ci une partie de son pouvoir attractif au préjudice de la société O ;

Attendu de plus fort que les deux sociétés ne travaillent pas sur le même segment de marché, la société F. SD opérant sur un marché limité et exclusif, avec une production quasi artisanale s'orientant vers une clientèle particulière d'amateurs avertis qui, à l'évidence, ne saurait commettre la moindre confusion avec la production de yachts de luxe, exclusivement à moteur, de la société O F. beaucoup plus connue que la première nommée ;

Que dans ces conditions c'est justement que le Tribunal a débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts, alors et surtout de surcroît que le préjudice allégué n'est aucunement démontré par un élément objectif laissant supposer qu'il existerait une confusion dans l'esprit du public, aucun élément n'étant produit à l'appui d'un préjudice commercial, voire d'une perte de vente ;

Attendu, en ce qui concerne la mise hors de cause de la société H, que c'est sans véritable motivation que les premiers juges l'ont refusée alors qu'elle s'impose, cette société n'étant pas une filiale de la société F. SD et se borne à commercialiser ses navires dans le cadre d'une activité de distributeur indépendant ; que c'est d'ailleurs dans ce cadre là que lors de la saisie il a été constaté qu'elle détenait des documents afférents à cette société ;

Qu'en tout état de cause elle doit être considérée comme étant de bonne foi pour avoir pu, sans contestation, commercialiser depuis de nombreuses années sous le nom F les navires fabriqués par ce chantier, auquel elle est commercialement liée ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef ;

Attendu que pour justifier une énième violation de son droit à la protection de sa marque, la société appelante verse au débat en cause d'appel un extrait du magazine yacht première n°26 de janvier 2013 laissant apparaître que les intimées utilisent désormais la marque F sous la forme F. WD», de nature à créer une nouvelle confusion dans l'esprit du public du fait de l'homonymie existante, le client désireux d'acheter un bateau F et lisant ce magazine contactera nécessairement le numéro indiqué sur celui-ci, savoir celui de la société H ;

Mais attendu qu'il s'agit d'un magazine se présentant sous la forme d'un annuaire sur lequel figurent tous les principaux constructeurs de yachts de luxe regroupés par ordre alphabétique, chaque société y figurant avec ses propres coordonnées facilement reconnaissables sur leurs adresses e-mails ; qu'ainsi aucune confusion ne peut intervenir alors de surcroît que les clients avisés dans un marché confidentiel ne commettraient pas l'erreur de contacter un constructeur à la place d'un autre ;

Qu'en outre il n'est pas démontré par la société appelante que la société F. SD aurait profité de sa publicité et de son marketing, aucun élément du dossier ne permettant de retenir la moindre confusion qui aurait pu se produire à son détriment et le préjudice financier allégué n'est pas plus établi ;

Que c'est d'ailleurs ce qu'à juste titre ont retenu les premiers juges en précisant «qu'il n'était pas démontré que l'éventuelle confusion entre les deux marques ait causé un quelconque préjudice à la société O F ;

Attendu en définitive que l'appelante est totalement défaillante dans l'administration de la preuve de la moindre confusion qui aurait pu se produire à son détriment de nature à entraîner un préjudice financier ;

Que comme l'a fort bien jugé le Tribunal par des motifs que la Cour fait siens, les attestations produites ne sont pas de nature à démontrer quelque confusion que ce soit, alors de surcroît qu'il a été déjà précisé que la société appelante avait affirmé et reconnu la légitimité de la marque F. SD et donc l'usage du nom patronymique F. par la société intimée ;

Attendu enfin que la décision du Tribunal en date du 12 décembre 2013 portée à la connaissance de la Cour en tout dernier lieu ne saurait être retenue comme transposable au cas d'espèce mais peut au contraire être interprétée en faveur de la société F. SD dans la mesure où elle affirme clairement que la partie demanderesse à l'action doit démontrer «l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques, lequel se définit comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement et qui doit être apprécié globalement selon une jurisprudence constante» ;

Qu'au cas particulier il a été démontré qu'il n'y avait aucune confusion possible ni entre les professionnels, ni dans l'esprit de la clientèle potentielle, l'appelante étant défailante dans l'administration de la preuve d'une telle confusion qui aurait pu se produire à son détriment ; qu'elle n'est au demeurant pas plus en mesure de démontrer le moindre préjudice financier qu'elle aurait subi ;

Attendu que pour toutes ces raisons il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société H ;

Attendu qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que la société O F. ait abusé de son droit d'appel et qu'il y ait lieu en conséquence de la condamner à des dommages et intérêts de ce chef ;

Attendu que les dépens suivant la succombance, la société O F. S p. A devra intégralement les supporter ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réforme le jugement du Tribunal de première instance en date du 25 septembre 2012, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Het, statuant de nouveau de ce chef,

Met hors de cause la société H sans peine ni dépens,

Confirme le jugement pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société O F. S. p. A aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 13 MAI 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.