

**Tribunal de première instance, 26 janvier 1984, Sté de droit anglais
Moorgate Tobacco Corporation Limited c/ Sté de droit américain Philip
Morris Incorporated.**

<i>Type</i>	Jurisprudence
<i>Jurisdiction</i>	Tribunal de première instance
<i>Date</i>	26 janvier 1984
<i>IDBD</i>	25965
<i>Matière</i>	Commerciale
<i>Intérêt jurisprudentiel</i>	Fort
<i>Thématiques</i>	Droit des biens - Biens et patrimoine ; Marques et brevets

Lien vers le document : <https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/01-26-25965>

LEGIMONACO

www.legimonaco.mc

Abstract

Marques de fabrique

1° Loi applicable : Loi n° 1058 du 10 juin 1983. Dépôts de marques antérieurement effectués. Société étrangère (G.B.). Principe de réciprocité (art. 13). Bénéfice de la loi n° 1058 (oui).

2° Action en contrefaçon : Propriété de la marque. Acquisition par un usage public et notoire. Dépôt à Monaco non constitutif d'un tel droit. Contrefaçon à Monaco (non). Usage public et notoire à l'étranger (oui). Confusion (oui). Annulation du dépôt postérieur fait à Monaco (art. 5, n° 1058).

Résumé

Les dispositions de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique régissent les dépôts de marques effectués antérieurement sous l'empire de la loi n° 608 du 20 juin 1955, abrogée, et bénéficient aux ressortissants d'un pays étranger ayant adhéré, comme la Principauté de Monaco, à l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, fondée par la Convention de Paris de 1883.

La propriété d'une marque s'acquiert par un premier usage public et notoire de celle-ci et non par son dépôt.

Est nul le dépôt d'une marque qui reproduit partie d'une autre marque ayant fait l'objet d'un usage public et notoire à l'étranger, et qui peut occasionner une confusion avec celle-ci.

LE TRIBUNAL,

Attendu que, conformément à la loi n° 608 du 20 juin 1955, modifiée, sur les marques de fabrique et à l'Ordonnance n° 1478 du 30 janvier 1957 portant application de ladite loi, la Société de droit britannique dénommée Moorgate Tobacco Corporation Limited, a, le 26 janvier 1978, déposé, à Monaco, au service de la propriété industrielle, sous le n° 7592-78-7590, la marque Kent Golden Lights, désignant sous la classe 34 de la classification des produits et services résultant des dispositions de l'Ordonnance souveraine n° 3053 du 4 octobre 1963, du tabac et des produits du tabac y compris des cigarettes des cigares et du tabac pour pipe ;

Attendu qu'antérieurement, cependant, la Société dénommée Philip Morris Incorporated, organisée selon les lois de l'État de Virginie (États-unis d'Amérique), avait sur la base des mêmes textes, également déposé le 3 janvier 1978, sous le n° 7561-78-7562, la marque « Golden Lights » désignant pareillement sous la classe 34 précitée, des cigarettes et du tabac, ce, en faisant figurer sur l'acte de dépôt la mention « *Revendication de priorité australienne selon dépôt n° 309049 du 12 juillet 1977* » ;

Attendu que la Société Moorgate Tobacco Corporation qui s'estime titulaire de la marque Kent Golden Lights pour l'exploiter dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique et l'avoir notamment déposée au mois de juillet 1976 aux États Unis, précisant qu'elle a envisagé d'étendre ses opérations commerciales à la Principauté de Monaco, soutient que la marque Golden Lights déposée par la Société Philip Morris Incorporated constitue une contrefaçon de sa propre marque, par imitation de la désignation Golden Lights, et que cette circonstance, qui l'aurait conduite à s'abstenir d'introduire sur le marché monégasque la marque Kent Golden Lights, lui a occasionné des pertes financières importantes ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi précitée n° 608, la Société Moorgate Tobacco Corporation a été autorisée, aux termes d'une Ordonnance rendue le 23 décembre 1982, à faire procéder par huissier à la description détaillée des deux marques déposées comme il vient d'être dit ;

Attendu que la description ainsi opérée a fait apparaître pour chacune desdites marques l'identité d'appellation ci-dessus rapportée ;

Attendu que la Société Moorgate Tobacco Corporation estime qu'une telle identité est de nature à occasionner la confusion des deux marques par les consommateurs, du fait, en particulier, que la Société Philip Morris Incorporated se serait intentionnellement abstenue d'user, pour la dénomination de la marque qu'elle a fait déposer, de l'appellation Philip Morris, ce qui caractériserait en l'espèce, par ailleurs, une concurrence déloyale ;

Attendu que sur ces bases la Société Moorgate Tobacco Corporation a, dès lors, par l'exploit susvisé, fait assigner la Société Philip Morris Incorporated en déclaration de contrefaçon et en paiement d'une somme de 350 000 francs de dommages-intérêts, réduite, dans le dernier état de ses écritures, à 300 000 francs ;

Qu'elle demande en outre au Tribunal d'ordonner la destruction auprès du service de la Propriété industrielle de la désignation Golden Lights arguée de contrefaçon ;

Sur quoi,

Attendu que régulièrement assignée en vertu notamment de l'article 158-4° du Code de procédure civile, la Société Philip Morris Incorporated n'a pas comparu ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer à son égard par défaut faute de comparaître conformément aux articles 210 et 211 dudit Code, le Tribunal devant, en la circonstance, apprécier si la demande dont il est saisi se trouve juste et bien vérifiée ;

Et sur ce,

Quant à la recevabilité,

Attendu que, postérieurement à l'introduction de ladite demande, la loi n° 1058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique est entrée en vigueur à la date du 1er octobre 1983 ; qu'elle régit désormais aux termes de son article 32, les effets des dépôts de marques antérieurement effectués en application de l'ancienne loi n° 608 précitée qu'elle a expressément abrogée et, en conséquence, le sort devant être conféré par le présent jugement à la demande dont s'agit de la Société Moorgate Tobacco Corporation, partie qui, doit-il être souligné a conclu le 10 novembre 1983, soit après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;

Attendu que l'article 13 de celle-ci dispose en particulier que « *les personnes de nationalité étrangère dont les établissements sont situés hors de Monaco jouissent (...) du bénéfice de* » ladite loi « (...) *si, dans les pays où ils sont situés la législation interne de ces pays où des conventions internationales assurent la réciprocité pour les marques monégasques* » ;

Qu'une telle réciprocité résulte en l'espèce de ce que le Royaume-Uni - dont est originaire la Société demanderesse, qui n'a nullement allégué détenir d'établissement à Monaco - tout comme la Principauté, a adhéré à l'Union Internationale pour la protection de la propriété industrielle fondée par la Convention de Paris de 1883, ultérieurement révisée, laquelle prévoit en un article 2 que les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouissent 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 (...) aux nationaux (...), sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux ;

Qu'il suit de là que la Société Moorgate Tobacco Corporation qui a déposé la marque qu'elle invoque à l'appui de sa demande auprès du service de la Propriété Industrielle de Monaco est en droit de prétendre au bénéfice de la législation monégasque sur les marques de fabrique ainsi d'ailleurs que l'y autorisait déjà antérieurement l'article 3 de la loi ancienne numéro 608, compte tenu du dépôt par elle effectué et de la réciprocité ci-dessus évoquée, alors également prescrite par cette même loi en son article 10 ;

Quant au fond, en ce qui concerne la contrefaçon,

Attendu qu'en tant qu'elle vise au premier chef, selon les termes de l'exploit d'assignation, à faire déclarer une contrefaçon de marque, l'action présentement introduite suppose pour aboutir que soient établis par la demanderesse ses droits privatifs à Monaco sur la marque Kent Golden Lights dont elle estime que la marque Golden Lights constitue la contrefaçon ;

Attendu à cet égard, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 analogue à celui de l'article 3 de l'ancienne loi, la propriété d'une marque s'acquiert par un premier usage public et notoire ;

Attendu qu'en l'espèce, il peut être admis sur la base des indications figurant dans la version française versée aux débats d'un texte qui apparaît constituer les dispositions et motifs d'une Ordonnance judiciaire rendue en Suisse entre les parties présentement en litige - quoique celles-ci y apparaissent sous une autre appellation - d'une part que la Société Moorgate Tobacco Corporation s'est, ainsi qu'elle l'allègue, servie de la marque Kent Golden Lights aux États Unis d'Amérique depuis 1975-1976 pour y faire vendre des cigarettes sous une telle dénomination, d'autre part qu'en 1977 - ce que la Société Philip Morris Incorporated n'aurait pas contesté - la Société Moorgate Tobacco Corporation a produit en moyenne douze millions de cigarettes Kent Golden Lights aux U.S.A., ses ventes en dehors de ce pays pouvant être corrélativement évaluées à environ 60 millions ;

Attendu, toutefois qu'il n'apparaît pas résulter des pièces produites, ni des écritures judiciaires déposées, que la Société Moorgate Tobacco Corporation ait en fait usé de la marque Kent Golden Lights à Monaco, notamment en commercialisant des produits ainsi désignés, alors au contraire, qu'elle a déclaré avoir jusqu'ici renoncé à un tel usage en l'état du dépôt antérieurement fait par la défenderesse ;

Qu'il suit, par application de la législation monégasque dont elle invoque la protection, qu'elle ne peut être tenue à Monaco pour propriétaire de ladite marque, le dépôt qu'elle en a fait n'étant nullement constitutif d'un tel droit ;

Que l'action en contrefaçon qu'elle a introduite doit dès lors être rejetée et, partant, sa demande de dommages-intérêts qui apparaît conjointement fondée tant sur la contrefaçon alléguée que sur une concurrence déloyale que la Société Philip Morris Incorporated aurait développée mais qui ne se trouve pas caractérisée en la circonstance par des faits matériels distincts de ceux invoqués du chef de la contrefaçon et qui, au surplus, n'ont point été mentionnés par l'assignation ;

En ce qui concerne le dépôt de la marque Golden Lights ;

Attendu en revanche que les circonstances de fait ci-dessus rapportées s'étant réalisées aux États Unis, comme aussi diverses décisions judiciaires étrangères versées au dossier, révèlent que la demanderesse a usé à l'étranger depuis plusieurs années, en la diffusant largement de la marque Kent Golden Lights au su, en particulier, de sa concurrente, la Société Philip Morris Incorporated pour laquelle, en conséquence, une telle marque, de grande renommée à l'étranger, ne pouvait que revêtir, lors du dépôt par elle effectué de la marque Golden Lights à Monaco, la notoriété prévue notamment par l'article 6 bis de la Convention de Paris de 1883, modifiée, qui figure manifestement au nombre des conventions internationales évoquées par l'ensemble 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 ;

Attendu qu'il en résulte, alors que le Tribunal se doit de restituer à la demande de destruction de la marque Golden Lights, par ailleurs formulée, sa véritable qualification juridique, d'une telle marque qui, reproduit partie de la marque Kent Golden Lights et peut dès lors, à l'évidence, occasionner une confusion avec celle-ci, tombe sous l'effet des dispositions de l'article 5 précité, et doit, comme il est implicitement demandé, être annulée dans son dépôt, les conditions d'application dudit article apparaissant en l'espèce réunies ;

Et attendu que la Société Philip Morris Incorporated qui succombe dans la présente instance doit en supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal ;

Statuant par défaut faute de comparaître ;

Déboute la Société Moorgate Tobacco Corporation de son action en contrefaçon et de sa demande de dommages-intérêts ;

Faisant droit pour le surplus aux fins de son exploit d'assignation ;

Annule le dépôt ci-dessus spécifié fait le 3 janvier 1978 au service de la Propriété Industrielle de Monaco par la Société Philip Morris Incorporated de la marque Golden Lights ;

MM. J.-Ph. Huertas, prés., J.F. Landwerlin, vice-prés. ; Mme A. Picco-Margossian, prem. subst. proc. gén. ; MMe Sanita, av. déf. et Brugnetti, av.