

Tribunal de première instance, 6 juin 1991, Société G. G. SPA c/ A.

<i>Type</i>	Jurisprudence
<i>Jurisdiction</i>	Tribunal de première instance
<i>Date</i>	6 juin 1991
<i>IDBD</i>	26084
<i>Débats</i>	Audience publique
<i>Matière</i>	Commerciale
<i>Décision postérieure</i>	Cour d'appel, 17 novembre 1992 ^[1 p.5]
<i>Intérêt jurisprudentiel</i>	Fort
<i>Thématiques</i>	Propriété intellectuelle - Général ; Marques et brevets

Lien vers le document : <https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/06-06-26084>

LEGIMONACO

www.legimonaco.mc

Abstract

Marques

Enregistrements au bureau international - Contrefaçon - Mise en vente - Application de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 - Préjudice - Dommages-intérêts dus par le vendeur même de bonne foi

Résumé

La société demanderesse G. G. SPA qui a obtenu du bureau international l'enregistrement des marques nominatives et figuratives « Gucci », qu'elle exploite au demeurant à Monaco, de manière publique et constante est fondée à invoquer l'application de la loi n° 1058 du 10 juin 1983. La dénomination « Gucci Plus » constituant la reproduction littérale de l'élément caractéristique de la marque « Gucci », auquel l'adjonction du mot « Plus » n'a pas fait perdre son individualité, révèle une contrefaçon de la marque Gucci, d'autant, qu'elle s'applique à des articles similaires, puisqu'il est constant que la société « G. G. SPA » distribue effectivement sous cette marque des malles du type de celle qui a été saisie dans un magasin de vente et que la « ligne » des produits « Gucci Plus » s'applique globalement à des articles de maroquinerie.

Une contrefaçon existe également dans la figuration du graphisme qui reprend à l'identique celle caractéristique et originale déposée par la société demanderesse au bureau international alors que l'incorporation du mot « Plus » à ce graphisme constitué par deux lettres G inversées, ne prive nullement celui-ci de ses éléments distinctifs qui demeurent prépondérants, tout en conservant leur particularité.

La marque « Gucci Plus » ne saurait être valablement opposée à la société « G. G. SPA », puisqu'aucune antériorité d'utilisation à Monaco n'est alléguée par cette marque récente à l'encontre de ladite société et que celle-ci peut, en revanche, se prévaloir de ce que sa marque « Gucci » et notoirement connue, ce qui, par application de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 lui procurerait, même à défaut des enregistrements susvisés de cette marque, ayant effet à Monaco, la faculté de solliciter l'interdiction d'usage dans la Principauté de la marque « Gucci Plus », susceptible à tout le moins de créer une confusion avec la sienne.

Les faits susvisés de mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite tombent manifestement en eux-mêmes sous le coup des dispositions de l'article 23 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, puisqu'ils s'appuient sur l'existence d'une contrefaçon antérieure pouvant être imputée au fournisseur qui a distribué à Monaco des produits marqués « Gucci Plus » sans qu'aucun droit sur les diverses marques « Gucci » ne lui ait été, au préalable, concédé par la société « G. G. SPA », seule titulaire de ces marques.

La commercialisation d'une marchandise semblable, mais de qualité inférieure à la marchandise couverte par les marques dont la protection est demandée, porte nécessairement atteinte au prestige de celles-ci par dépréciation et vulgarisation, ce qui est de nature à causer un préjudice à la société « G. G. SPA », titulaire de ces marques.

La réparation d'un tel préjudice incombe en l'occurrence au vendeur, indépendamment de la bonne foi dont celui-ci se prévaut, puisque, si en matière pénale, et aux termes de l'article 23 précité de la loi de 1983, il ne peut être reproché le délit de mise en vente prévu par ce texte, qu'à celui qui aurait agi « sciemment », dont de manière intentionnelle, en revanche dans le domaine civil, le commerçant, même de bonne foi, qui aurait comme en l'espèce, mis en vente des produits revêtus d'une marque contrefaite, doit sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, réparation de l'atteinte réalisée par son fait au droit exclusif du titulaire d'une telle marque.

Le Tribunal,

Attendu que, par l'exploit susvisé la société G. G. SPA qui expose être titulaire notamment, de la marque nominale Gucci avec effet à Monaco, a fait assigner M. A., afin de la faire déclarer coupable de contrefaçon de marque et de détention illicite de produits comportant la marque « Gucci Plus » arguée de contrefaçon ce, sur le fondement de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 ;

Qu'elle demande, outre l'exécution provisoire sous astreinte du jugement de condamnation sollicité, qu'il soit interdit à la défenderesse tout usage de la marque « Gucci Plus » sur le territoire de la Principauté ;

Que ladite société réclame en dernier lieu une somme de 250 000 F de dommages-intérêts à M. A. ;

Attendu que celle-ci, qui exploite à Monaco un fonds de commerce soutient pour l'essentiel qu'elle s'est régulièrement procuré pour les revendre, des produits marqués « Gucci Plus » auprès d'une société italienne dénommée « Dodo Mark 1 » puisque celle-ci aurait été elle-même admise à distribuer divers articles sous cette marque, en vertu d'une convention conclue avec une autre société italienne, dénommée « G. Parfums SPA », alors représentée par P. G. ;

Que M. A. a ainsi fait plaider sa bonne foi et, tout en concluant, dès lors, au rejet de la demande principale, a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société « G. G. SPA » à lui payer une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Sur quoi,

Attendu qu'il ressort des documents versés aux débats par la demanderesse (anciennement dénommée G. G. SRL) que celle-ci a obtenu, respectivement les 12 juin 1967, 23 juin 1971, 30 mars 1977, 16 décembre 1980 et 24 mars 1982, au

bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle instituée par la convention de Stockholm du 14 juillet 1967, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 5539 du 18 mars 1975, l'enregistrement :

1° Sous le n° 33488 d'une marque figurative complexe comportant un écusson sous la mention littérale « Gucci », dans les classes 3 (parfums, cosmétiques) et 18 (articles de peau, malles, sacs et valises...) de la classification établie par l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957, ultérieurement révisé et rendu exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n. 5684 du 29 octobre 1975, laquelle classification a été en dernier lieu publiée par l'ordonnance souveraine n° 7802 du 21 septembre 1983 ;

2° sous le n° 379222, de la même marque figurative étendue à des produits de classes 1 à 42 ;

3° sous le n° 429833 d'une marque nominative « Gucci » dans les classes 3, 14, 18 et 25 ;

4° sous le n° 457952 de la même marque nominative pour les produits de classes 1 à 42 ;

5° enfin dans les mêmes classes et sous le n° 467888 d'une marque figurative composée de deux lettres « G » écrites en majuscules symétriques, la deuxième lettre se trouvant inversée par rapport à la première ;

Attendu que ces enregistrements, qui apparaissent actuellement en cours de validité, ont été opérés avec effet demandé pour la Principauté de Monaco ;

Attendu qu'en vertu de l'article 4-1 de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891, révisé en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et rendu exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 5685 du 29 octobre 1975, il en résulte qu'à partir des enregistrements ainsi obtenus au bureau international, la protection légale des marques précitées, s'est trouvée être la même, sur le territoire de la Principauté, que si lesdites marques y avaient été directement déposées en exécution des dispositions de la loi n° 608 du 20 juin 1955, modifiée, et de l'ordonnance souveraine n° 1478 du 30 juin 1957, auxquelles ont ultérieurement, suppléé la loi n° 1058 du 10 juin 1983 et l'ordonnance souveraine n° 7801 du 21 septembre 1983 ;

Attendu que, par voie de conséquence, la demanderesse est légitimement à même d'invoquer présentement l'application de la loi n° 1058 pour les marques nominatives et figuratives « Gucci » faisant l'objet des enregistrements qui viennent d'être spécifiés, et qu'elle exploite au demeurant à Monaco de manière publique et constante ;

Attendu que, lors d'une saisie-contrefaçon à laquelle il a été régulièrement procédé avec le concours de l'expert Hautier le 19 octobre 1987, suivant procès-verbal de Maître M.T. Escaut-Marquet, Huissier, et moyennant préalable consignation au Greffe Général d'une somme de 10 000 F par la société requérante, il a été notamment découvert, dans le magasin de la défenderesse, une mallette en cuir comportant sur ses faces antérieure et postérieure des alignements diagonaux de doubles lettres « G » majuscules analogues à celles de la marque susvisée enregistrée sous le n. 467888, ainsi que la répétition, entre ces doubles lettres, du mot « Plus » ;

Que, par ailleurs, cette mallette se trouvait antérieurement marquée « Gucci Plus », au moyen d'une médaille en métal doré gravée de ces mots ;

Attendu, en premier lieu, qu'ainsi qu'il est prétendu par la demanderesse principale, la dénomination Gucci Plus constituant la reproduction littérale de l'élément caractéristique de la marque Gucci, auquel l'adjonction du mot Plus n'a pas fait perdre son individualité, il doit être considéré que ladite dénomination révèle une contrefaçon de la marque Gucci, d'autant que les marques en cause s'appliquent à des articles similaires, puisqu'indépendamment des classes de produits auxquelles se réfèrent les divers enregistrements de la marque Gucci dont la protection est actuellement demandée, il est constant que la société « G. G. SPA » distribue effectivement sous cette marque des mallettes du type de celle qui a été saisie et que la « ligne » des produits « Gucci Plus » s'applique globalement à des articles de maroquinerie ;

Attendu en deuxième lieu qu'une contrefaçon existe également de la part de la marque figurative apparaissant sur la mallette litigieuse et composée du mot Plus qu'encadrent deux lettres « G » inversées, puisqu'une telle marque reprend à l'identique la figuration du graphisme caractéristique et original de la marque enregistrée au bureau international sous le n. 467888, et que l'incorporation du mot « Plus » à ce graphisme ne prive nullement celui-ci de ses éléments distinctifs qui demeurent prépondérants tout en conservant leur particularité ;

Attendu que M. A., qui admet avoir reçu pour les revendre des produits marqués « Gucci Plus », provenant de la société « Dodo Mark 1 » a, dès lors, manifestement enfreint matériellement la prohibition de mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite, édictée par l'article 23 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 ;

Attendu qu'elle ne justifie nullement à cet égard que son fournisseur, la société « Dodo Mark 1 » ait préalablement à ses livraisons régulièrement obtenu la cession ou licence d'une marque « Gucci » dont la société « G. G. SPA » est seule titulaire, alors en revanche qu'il est constant que la société « G. Parfums SPA » n'avait ni exploité ni fait enregistrer la marque « Gucci Plus » antérieurement à l'acte invoqué par M. A., en date à Florence du 15 mars 1982, lequel devra être enregistré avec le présent jugement, faute de l'avoir été à ce jour ;

Qu'ainsi la société « G. Parfums SPA », qui n'avait pas, alors, de droits avérés sur cette marque, ne pouvait en rien les céder par ledit acte à la société « Dodo Mark 1 » ;

Attendu qu'une telle circonstance ôte dès lors à cette société, toute possibilité d'invoquer la propriété légitime de la marque « Gucci Plus » que lui prête la défenderesse principale sur la base de l'acte précité ;

Attendu que cette marque ne saurait être, par suite, valablement opposée à la société « G. G. SPA », puisqu'aucune antériorité d'utilisation à Monaco n'est alléguée pour cette marque récente à l'encontre de ladite société et que celle-ci peut, en revanche, se prévaloir de ce que sa marque « Gucci » est notoirement connue, ce qui, par application de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 lui procurerait, même à défaut des enregistrements susvisés de cette marque ayant

effet à Monaco, la faculté de solliciter l'interdiction d'usage dans la Principauté de la marque « Gucci Plus » susceptible à tout le moins de créer une confusion avec la sienne ;

Attendu qu'en définitive les faits susvisés de mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite tombent manifestement en eux-mêmes sous le coup des dispositions de l'article 23 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 puisqu'ils s'appuient sur l'existence d'une contrefaçon antérieure pouvant être imputée à la société « Dodo Mark 1 » qui a distribué à Monaco des produits marqués « Gucci Plus » sans qu'aucun droit sur les diverses marques « Gucci » ne lui ait été, au préalable, concédé par la société « G. G. SPA », seule titulaire de ces marques ;

Attendu que ces faits concernent en l'espèce, ainsi qu'il est constant, des articles de cuir fournis par la société « Dodo Mark 1 » pour un montant total de 2 310 000 Lires italiennes correspondant à une somme voisine de 10 000 F ;

Qu'au nombre de ses articles se trouve la mallette « Gucci Plus » découverte par l'huissier lors de la saisie-contrefaçon et qui, par rapport à la mallette qui lui correspondait de marque « Gucci », s'avère manifestement d'une qualité inférieure ainsi qu'il ressort de la comparaison de ces deux mallettes contradictoirement soumises à l'examen du tribunal lors de l'audience de plaidoiries ;

Attendu que la commercialisation d'une marchandise semblable mais de qualité inférieure à la marchandise couverte par les marques dont la protection est demandée porte nécessairement atteinte au prestige de celles-ci par dépréciation et vulgarisation, ce qui est de nature à causer un préjudice à la société « G. G. Plus », titulaire de ces marques ;

Attendu que la réparation d'un tel préjudice incombe en l'occurrence à M. A. indépendamment de la bonne foi dont celle-ci se prévaut puisque, si en matière pénale, et aux termes de l'article 23 précité de la loi de 1983, il ne peut être reproché le délit de mise en vente prévu par ce texte qu'à celui qui aurait agi « *sciemment* », donc de manière intentionnelle, en revanche dans le domaine civil le commerçant, même de bonne foi, qui aurait comme en l'espèce, mis en vente des produits revêtus d'une marque contrefaite doit, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, réparation de l'atteinte réalisée par son fait au droit exclusif du titulaire d'une telle marque ;

Attendu qu'au regard de la faible importance des ventes de produits « Gucci Plus » qu'a réalisées M. A. à Monaco et dont il n'est justifié qu'à hauteur d'environ 10 000 F, en prix d'achat, le dommage de la société « G. G. SPA », au titre de l'atteinte à ses marques sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 F à la charge de la défenderesse principale, laquelle doit être par voie de conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle qui s'avère ainsi injustifiée ;

Attendu par ailleurs que, pour la cessation définitive et immédiate du trouble occasionné aux droits de la société « G. G. SPA », il convient, comme il est demandé, d'autoriser l'exécution provisoire du présent jugement et de faire interdiction sous astreinte, à M. A. d'utiliser désormais la marque Gucci Plus à Monaco ;

Attendu enfin que M. A. qui succombe devra, par application de l'article 231 du Code de procédure civile, supporter des dépens de l'instance qui comprendront les frais du procès-verbal de saisie-contrefaçon ainsi que les honoraires de l'expert Hautier judiciairement commis pour assister l'huissier et dont la société « G. G. SPA » a fait l'avance au moyen de la consignation qui lui a été imposée préalablement à la saisie-contrefaçon ; qu'à ce propos la restitution du reliquat de ladite consignation doit être d'office ordonnée au profit de cette même société ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement ;

Condamne M. A. à payer à la société « G. G. SPA » la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Lui fait interdiction d'user de quelque manière que ce soit, dans la Principauté de la marque « Gucci Plus », notamment par mise en vente de produits revêtus de ladite marque, ce sous peine d'une astreinte provisoire de 1 000 F par infraction constatée durant un délai de deux mois passé lequel il serait à nouveau fait droit ;

Ordonne la restitution par le Greffier en chef du reliquat de la consignation opérée par la société « G. G. SPA » préalablement à la saisie contrefaçon suivie ;

Autorise l'exécution provisoire du présent jugement ;

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. - Mes Karczag-Mencarelli, Blot av. déf. ; Charbit av. barr. de Paris

Notes

Liens

1. Décision postérieure

^ [p.1] <https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/11-17-26202>