

Tribunal de première instance, 17 juin 2004, Sté Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH c/ Sté Eastern Compagny SAE.

<i>Type</i>	Jurisprudence
<i>Jurisdiction</i>	Tribunal de première instance
<i>Date</i>	17 juin 2004
<i>IDBD</i>	27128
<i>Matière</i>	Commerciale
<i>Intérêt jurisprudentiel</i>	Fort
<i>Thématique</i>	Marques et brevets

Lien vers le document : <https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2004/06-17-27128>

LEGIMONACO

www.legimonaco.mc

Abstract

Marques de fabrique, de commerce ou de service

Protection internationale et nationale - Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 - Exécutoire à Monaco (ordonnance du 29 octobre 1975) - Enregistrement par le bureau international régi par Convention de Stockholm du 14 juillet 1967 - Protection internationale et nationale - Loi monégasque n° 1.058 du 10 juin 1983 - Marque préjudiciable faisant courir un risque manifeste de confusion - Similitude et vocable utilisé - Interdiction de l'usage de cette marque à Monaco où son enregistrement international ne pourra produire aucun effet - Annulation de la marque : irrecevable, celle-ci n'ayant point été déposée à Monaco

Résumé

L'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques, a été déclaré exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance n° 5.685 du 29 octobre 1975.

L'article 1er de cet Arrangement permet aux ressortissants de chacun des pays contractants d'obtenir dans tous les pays parties à cet instrument international la protection de leurs marques enregistrées dans leur pays d'origine, moyennant le dépôt de ces marques au Bureau international de la propriété intellectuelle.

Selon l'article 4 de l'Arrangement, toute marque doit, à partir de son enregistrement par le bureau international, bénéficier dans chacun des pays contractants de la même protection que si elle y avait été directement déposée.

La protection des marques est assurée à Monaco par la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service dont l'article 5 permet au titulaire d'une marque de demander l'annulation du dépôt ou l'interdiction de l'usage à Monaco d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne.

La société demanderesse établit avoir fait enregistrer en Allemagne, État partie à l'Arrangement de Madrid :

* les 29 avril 1983 et 8 janvier 1990, sous le n° 1 152 164, la marque « West » dans la classe « cigarettes avec filtre » (n° 34).

* le 21 août 1996, sous le n° 395 47 199, la marque « West American Blend », dans la classe « Tabac, produits de tabac, allumettes » (n° 34).

Ces marques ont été respectivement enregistrées au Bureau international de la propriété intellectuelle les 31 août 1994 (n° 621 660) et 24 juillet 1997 (n° 675 374) et ont donc bénéficié à partir de ces dates de la protection internationale organisée par l'Arrangement.

La société Eastern Compagny SAE a fait postérieurement enregistrer auprès de ce Bureau, le 15 juin 1998, sous le n° 693 545, la marque dénommée « EC Golden West blended cigarettes Golden West ».

Il existe un risque manifeste de confusion entre cette marque et celles déposées par la société demanderesse.

Ces trois marques se rapportent en effet à la même classe de produits et comportent toutes le vocable « West ».

La similitude entre la marque déposée par la société Eastern Compagny SAE et celle enregistrée au profit de la demanderesse en 1996 est encore renforcée par l'usage du vocable « blended », simple variante grammaticale du mot « blend ».

L'ajout à ces termes du vocable « golden » n'est pas de nature à faire disparaître le risque de confusion d'autant que ce vocable n'a que la valeur secondaire d'un adjectif qui s'efface devant le vocable principal « West ».

La société demanderesse est donc bien fondée à demander la protection garantie par l'Arrangement de Madrid ; la société Eastern Compagny SAE l'admet elle-même puisqu'elle n'oppose aucun de défense.

Cependant la marque préjudiciable n'a pas été déposée à Monaco et ne peut donc être annulée, comme il est demandé ; il convient en réalité d'interdire son usage en Principauté où son enregistrement international ne pourra produire aucun effet ; l'usage irrégulier de cette marque exposerait désormais son auteur aux sanctions pénales prévues à l'article 23 de la loi précitée du 10 juin 1983.

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Suivant l'exploit susvisé du 16 juin 2003, la société de droit allemand Reemtsma Cigarettenfabriken Gmbh a fait assigner la société de droit égyptien Eastern Company SAE en vue d'obtenir l'annulation du dépôt de la marque « Golden West », enregistrée à Monaco ;

La société demanderesse fait valoir qu'elle est elle-même titulaire de la marque de tabac « West », notoirement connue, avec laquelle le dépôt de la marque « Golden West » est susceptible de créer un risque de confusion ;

La société Eastern Company SAE a constitué avocat-défenseur ; ce dernier a demandé, par conclusions du 10 mars 2004, qu'il lui soit donné acte qu'il se trouve sans pièce ni moyen à faire valoir pour le compte de sa cliente ;

Sur quoi,

Attendu que l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques, révisé à diverses reprises, a été déclaré exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance n° 5.685 du 29 octobre 1975 ;

Que l'article 1er de cet Arrangement permet aux ressortissants de chacun des pays contractants d'obtenir dans tous les pays parties à cet instrument international la protection de leurs marques enregistrées dans leur pays d'origine, moyennant le dépôt de ces marques au Bureau international de la propriété intellectuelle, régi par la Convention de Stockholm du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;

Que selon l'article 4 de l'Arrangement, toute marque doit, à partir de son enregistrement par le Bureau international, bénéficier dans chacun des pays contractants de la même protection que si elle y avait été directement déposée ;

Attendu que la protection des marques est assurée à Monaco par la loi n° 1058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service dont l'article 5 permet au titulaire d'une marque de demander l'annulation du dépôt ou l'interdiction de l'usage à Monaco d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne ;

Attendu que la société demanderesse établit avoir fait enregistrer en Allemagne, État partie à l'Arrangement de Madrid : les 29 avril 1983 et 8 janvier 1990, sous le n° 1 152 164, la marque « West » dans la classe « cigarettes avec filtre » (n° 34). le 21 août 1996, sous le n° 395 47 199, la marque « West American Blend », dans la classe « Tabac, produits de tabac, allumettes » (n° 34) ;

Que ces marques ont été respectivement enregistrées au Bureau international de la propriété intellectuelle les 31 août 1994 (n° 621 660) et 24 juillet 1997 (n° 675 374) et ont donc bénéficié à partir de ces dates de la protection internationale organisée par l'Arrangement ;

Attendu que la société Eastern Company SAE a fait postérieurement enregistrer auprès de ce Bureau, le 15 juin 1998, sous le n° 693 545, la marque dénommée « EC Golden West blended cigarettes Golden West » ;

Attendu qu'il existe un risque manifeste de confusion entre cette marque et celles déposées par la société Reemtsma Cigarettenfabriken Gmbh ;

Que ces trois marques se rapportent en effet à la même classe de produits et comportent toutes le vocable « West » ;

Que la similitude entre la marque déposée par la société Eastern Company SAE et celle enregistrée au profit de la demanderesse en 1996 est encore renforcée par l'usage du vocable « blended », simple variante grammaticale du mot « blend » ;

Que l'ajout à ces termes du vocable « golden » n'est pas de nature à faire disparaître le risque de confusion d'autant que ce vocable n'a que la valeur secondaire d'un adjectif qui s'efface devant le vocable principal « West » ;

Attendu que la société demanderesse est donc bien fondée à demander la protection garantie par l'Arrangement de Madrid ; que la société Eastern Company SAE l'admet elle-même puisqu'elle n'oppose aucun moyen de défense ;

Que cependant la marque préjudiciable n'a pas été déposée à Monaco et ne peut donc être annulée, comme il est demandé ; qu'il convient en réalité d'interdire son usage en Principauté où son enregistrement international ne pourra produire aucun effet ; que l'usage irrégulier de cette marque exposerait désormais son auteur aux sanctions pénales prévues à l'article 23 de la loi précitée du 10 juin 1983 ;

Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement,

Interdit l'usage à Monaco par la société Eastern Company SAE de la marque « EC Golden West blended cigarettes Golden West » qu'elle a fait enregistrer le 15 juin 1998 sous le n° 693 545.

M. Narmino prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pasquier-Ciulla, Blot, av. déf. ; Lavagna-Bouhnik, av. ; Zabaldano, av. stag.

Note

Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2005, n° 7, p. 275 et 276.