

## **Tribunal de première instance, 5 décembre 2013, Mme S TH, M. B LE et La Société Y c/ La Société V**

---

<i>Type</i>	Jurisprudence
<i>Jurisdiction</i>	Tribunal de première instance
<i>Date</i>	5 décembre 2013
<i>IDBD</i>	11729
<i>Débats</i>	Audience publique
<i>Matière</i>	Civile
<i>Intérêt jurisprudentiel</i>	Fort
<i>Thématiques</i>	Marques et brevets ; Sociétés - Général ; Concurrence - Général

---

Lien vers le document : <https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-05-11729>

**LEGIMONACO**

[www.legimonaco.mc](http://www.legimonaco.mc)

## Abstract

Marque – Demande en nullité – Caractère distinctif (non) – Concurrence déloyale (non)

## Résumé

La demande de nullité de la marque « M » est fondée sur l'absence de caractère distinctif exigé par l'article 1er de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 qui dispose en toute fin du premier alinéa : « *en général, tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d'une entreprise quelconque* ». Cette identification est l'un des éléments essentiels nécessaire à la protection de la marque. Il est de doctrine et de jurisprudence constante que le signe choisi ne doit pas être la désignation nécessaire, ni une simple description du service. Il ne doit pas être générique. Une marque peut être constituée comme en l'espèce par une association de mots étrangers à condition que celle-ci ne soit pas banale. En l'espèce, la marque déposée litigieuse ne présente donc aucun caractère distinctif et il sera fait droit à la demande reconventionnelle en nullité de la marque. Mme S TH, M. B LE et la SARL Y seront dès lors déboutés de leur action en contrefaçon de marque.

Sur la concurrence déloyale, les demandeurs reprochent à la société V d'avoir voulu détourner la clientèle de la SARL Y et invoquent également des actes de parasitisme lui prêtant « *l'intention de se placer dans le sillage de la concluante et de tirer profit des investissements qu'elle a effectués...* ». Les demandeurs ne peuvent par ailleurs pas soutenir avoir été victimes d'actes de parasitisme économique alors que la société V qui a été créée en 2004 -soit antérieurement à la société Y- organise un salon tous les ans depuis 2004, la société Y n'ayant tenu son premier salon qu'en 2007. Il résulte par ailleurs des documents produits que si les manifestations organisées par les deux sociétés sont relatives essentiellement à l'automobile, l'une - V - se situe dans le domaine du luxe alors que la deuxième est centrée sur des véhicules plus usuels. La demande présentée sera en conséquence rejetée.

---

## TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

### JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 2013

En la cause de :

- Mme S TH, née le 9 août 1970 à NICE (FRANCE), de nationalité française, domiciliée et demeurant « X », X à MONACO (98000) ;
- M. B LE, né le 13 octobre 1966 à SAINT ETIENNE (FRANCE), de nationalité française, domicilié et demeurant « X », X à CANNES LA BOCCA (06150) France ;
- La Société à responsabilité limitée « Y », société de droit monégasque, enregistrée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 10S05196, dont le siège social se trouve « X », X à MONACO (98000), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'une part ;

Contre :

- La société à responsabilité limitée « V », société de droit monégasque enregistrée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 04S04226, dont le siège social se trouve « X » X à MONACO (98000), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco,

d'autre part ;

### LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 avril 2012, enregistré (n° 2012/000505) ;

Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la société à responsabilité limitée V, en date des 22 novembre 2012 et 11 juillet 2013 ;

Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, aux noms de Mme S TH, M. B LE et la société à responsabilité limitée Y, en date du 13 mars 2013 ;

À l'audience publique du 24 octobre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 décembre 2013 ;

## FAITS

Le 30 novembre 2006, M. B LE et Mme S TH déposent en Principauté de Monaco la marque « M » pour les produits ou services désignés :

- « CLASSE 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes), caractères d'imprimerie, clichés.
- CLASSE 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau.
- CLASSE 41 : Education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles ».

La SARL V exerce en Principauté de Monaco l'activité d'organisation du salon « T » dédié aux véhicules de luxe et de sport, aux produits de luxe (orfèvrerie, joaillerie et tous produits d'exception).

## PROCÉDURE

Le 3 avril 2012, Mme S TH, M. B LE et la SARL « Y » font assigner la SARL « V » en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

## MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

- Les requérants,

exposent :

- qu'ils sont propriétaires de la marque déposée « O » ;
- que la société V a enregistré le 1er octobre 2007 et exploite depuis les noms de domaine :
  - M. COM
  - M. ORG
  - M. NET
- que ces noms de domaine constituent la reproduction quasi-servile de leur marque, l'adjonction des suffixes COM, ORG et NET étant inopérante pour donner à l'ensemble une distinctivité propre ;
- que la société V exploite les sites litigieux dans le but de détourner les internautes désireux de consulter le site internet du salon M vers le site internet du salon V, salon concurrent à celui organisé par la société Y ;
- que l'intitulé des 3 noms de domaine est sans rapport avec le nom commercial du salon organisé par la défenderesse mais qu'il correspond au contraire à celui organisé par la société Y ;
- que lorsque la clientèle de la société Y saisit les noms de domaine litigieux elle n'accède pas à un site de promotion du salon M mais à celui d'un concurrent ;
- que la défenderesse entend ainsi bénéficier des investissements faits par la société requérante ;

font valoir :

- qu'il est admis que la traduction anglaise d'une marque descriptive est protégeable dès lors que le terme utilisé n'est pas entré dans le langage courant ; qu'ainsi la marque « SKIN SUPPLIES FOR MEN » a été jugée valable bien qu'étant la traduction anglaise des produits protégés ;
- que la marque n'est pas descriptive, le terme « show » pouvant désigner un spectacle, une exposition ou un salon et le terme « motor » tout engin à moteur, de telle sorte que l'association de ces deux termes ne peut pas être présentée de manière péremptoire comme la traduction du « Salon de l'automobile » ;
- que les termes « m. » ne font pas partie du langage courant à Monaco ; que les associés de la société V traduisaient en 2001 le salon de l'automobile par « Automobile exhibition » ;
- que le principe de spécialité des sociétés interdit à la SARL de poursuivre un objectif autre que la réalisation de son objet social ; que la déclaration aux termes de laquelle il lui est apparu naturel de réserver le nom de domaine afin d'éviter que des « opérateurs ne tirent avantage de la notoriété grandissante du salon T à cette époque » constitue l'aveu d'interdire l'usage par des concurrents de ce qu'elle considère comme étant insusceptible d'appropriation ;
- qu'il est faux de prétendre que le cumul de l'action en contrefaçon et de l'action en concurrence déloyale ne serait admis « que si les faits constitutifs de la concurrence déloyale sont distincts de ceux caractérisant la contrefaçon » ;
- que les courriels invoqués par la société défenderesse devront être rejetés pour ne pas être traduits en langue française et dans la mesure où ils constituent des attestations qui ne sont pas conformes à l'article 324 du Code de procédure civile ;

- que la résistance de la société V présente un caractère abusif ;

demandent au tribunal de :

- dire et juger que la société V, en reproduisant la dénomination « M », s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de marque ;
- dire et juger que la société V s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale ;
- ordonner à la société V de radier les noms de domaine « M COM », « M. ORG » et « M. NET » auprès des registres concernés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- lui faire interdiction en tout état de cause d'utiliser ou de réutiliser à quelque titre que ce soit et notamment à titre de nom de domaine la marque « M » associée ou non à une autre dénomination quelle qu'elle soit, et notamment les noms de domaine « M », « M. ORG » et « M. NET » ;
- condamner la société V à payer à Mme S TH et M. B LE la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des actes de contrefaçon de marque ;
- condamner la société V à payer à la société Y la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale ;
- condamner la société V à payer à la société Y, Mme S TH et M. B LE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- autoriser la société Y à faire publier la décision à intervenir par extraits ou en entier, dans le journal ou la revue de leur choix, aux frais de la société V ;
- débouter la SARL V de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner la société V aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sur sa due affirmation.

- La SARL V

expose :

- qu'existant sous la dénomination SCS N, elle a été le premier organisateur à Monaco en 2004 d'un salon présentant à la clientèle internationale des véhicules automobiles d'exception ;
- que lors de la première édition figurait sur l'une des affiches les termes « M » aux fins notamment de décrire en langue anglaise l'objet de l'événement ;
- que ce salon s'est ensuite diversifié pour accueillir des montres de luxe, puis des bateaux ;
- qu'au mois de mars 2007, les requérants ont organisé un salon automobile à vocation généraliste et que ces deux événements ont poursuivi parallèlement leur développement jusqu'à ce qu'elle soit alertée d'actes de dénigrement commis auprès de ses clients par la société Y ;

fait valoir :

*Sur la nullité de la marque :*

- qu'en application des articles 1 et 2 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, pour constituer une marque valide, un signe doit être distinctif et ne pas présenter à l'égard des produits ou services désignés un caractère nécessaire, générique, usuel ou descriptif ;
- que le signe « M » est utilisé en Principauté de Monaco pour l'organisation d'un salon automobile à destination du grand public soit d'un salon de l'automobile de Monaco ;
- que la traduction de « M » est « Salon de l'automobile de Monaco » soit un terme nécessaire et indispensable à la désignation de tout événement de cette nature pouvant être organisé en Principauté ;
- que dans un pays cosmopolite où la langue anglaise est particulièrement répandue, il ne peut être soutenu que la combinaison de ces deux termes présente un caractère distinctif ;
- que dans le pays voisin, il existe une jurisprudence abondante sur la question des marques nécessaires, génériques, usuelles ou descriptives ;
- que les requérants en page 3 de leurs conclusions admettent le manque flagrant de distinctivité de leur marque en reconnaissant que seul le fait qu'elle soit traduite en langue anglaise pourrait lui conférer un semblant de validité ; que le raisonnement de la Cour d'Appel de Paris pour la marque complexe « SKIN SUPPLIES FOR MEN » ne saurait être transposé en l'espèce où les termes utilisés sont parfaitement compréhensibles par le public monégasque et où ils correspondent à la désignation courante d'un salon de l'automobile ;

*Sur la contrefaçon de marque :*

- qu'ils ont réservé en toute bonne foi les noms de domaine critiqués pour éviter que des opérateurs indelicats ne puissent utiliser les termes de « M » pour promouvoir sur internet un salon ne se tenant pas à Monaco et tirer avantage de la notoriété grandissante du Salon T ; qu'il est légitime que la langue anglaise ait été utilisée alors que les fondateurs du salon sont britanniques, que les principaux sponsors sont anglophones, de même qu'une partie importante des visiteurs ;
- qu'à défaut de marque valide, il ne peut pas y avoir de contrefaçon ;
- que la saisie des termes de « M » ne renvoie pas automatiquement au site V mais à celui exploité par la société Y ;

*Sur le préjudice :*

- qu'à supposer la marque valide et les faits de contrefaçon avérés, les demandeurs ne démontrent aucun préjudice reposant sur des éléments objectifs ;

*Sur les actes de concurrence déloyale :*

- qu'ainsi que rappelé les recherches sur les mots M renvoient systématiquement en tête des résultats aux sites exploités par la société Y, le site de la concluante n'apparaissant même pas pour 2 moteurs de recherche sur 3 ;
- que l'assertion contenue en page 6 des conclusions du 13 mars 2013 constitue une tentative maladroite de se placer sur les agissements parasites ;
- que la concluante organisatrice du premier salon dont le succès ne s'est pas démenti, ne pouvait pas souhaiter tirer parti des investissements et de la notoriété alléguée d'un salon qui lui est postérieur et s'adressant à une clientèle différente, à une autre période de l'année ;
- qu'il est de jurisprudence constante que le cumul des actions n'est admis que si les faits constitutifs de la concurrence déloyale sont distincts de ceux caractérisant la contrefaçon ; (Tribunal de première instance 2 novembre 2000) ;
- que la jurisprudence de la Cour d'Appel de Paris invoquée apparaît très marginale ;

*Sur la demande reconventionnelle :*

- que la société Y, par des procédés particulièrement honteux, a porté atteinte à l'activité de la concluante et l'a dénigrée à l'égard de ses clients ainsi qu'il apparaît de différents emails qui lui ont été adressés ;

conclut :

- à la nullité de la marque « M » et au débouté des demandeurs ;
- à l'irrecevabilité de la demande de condamnation pour concurrence déloyale ;
- à l'absence de concurrence déloyale et au débouté ;
- à la condamnation de la société Y à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

## **SUR QUOI LE TRIBUNAL**

*Sur la demande « d'irrecevabilité » de la pièce n° 5 produite par la société V :*

Cette pièce est constituée par plusieurs messages internet lesquels sont rédigés en langue anglaise et non traduits en français.

Ils seront écartés des débats.

*Sur le fond :*

La SARL V a été immatriculée en Principauté de Monaco le 29 mars 2004, le début de l'exploitation étant fixé au 22 avril 2004.

Elle reconnaît avoir, courant 2007, procédé à la réservation des noms de domaine suivants :

- M. COM
- M. ORG
- M. NET

Le dépôt de la marque « M » a été fait par Mlle S TH et M. B LE le 30 novembre 2006 pour les classes 16, 35 et 41 cette dernière mentionnant « *divertissement, activités sportives et culturelles* ».

Le modèle de la marque comprend les termes ci-dessus en lettres capitales avec un décrochement et un arc de cercle sur la droite :

- M
- M
- S

Il n'est porté aucune précision complémentaire dans le cadre « *caractéristiques particulières* ».

Il résulte de l'extrait internet (pièce n° 5) que la SARL Y exerce l'activité de « *Création, organisation de salons grand public ou professionnels et événements à vocation commerciale. Acquisition et cession de tout bien corporel et incorporel y afférent. Toutes prestations de services et supports relatifs à la communication professionnelle* ».

La date de sa création n'est pas précisée.

La défenderesse concluant à la nullité de la marque, il sera statué en premier lieu sur ce moyen.

*Sur la nullité de la marque « M » :*

Cette demande est fondée sur l'absence de caractère distinctif exigé par l'article 1er de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 qui dispose en toute fin du premier alinéa : « *en général, tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d'une entreprise quelconque* ».

Cette identification est l'un des éléments essentiels nécessaire à la protection de la marque.

Il est de doctrine et de jurisprudence constante que le signe choisi ne doit pas être la désignation nécessaire, ni une simple description du service. Il ne doit pas être générique.

Une marque peut être constituée comme en l'espèce par une association de mots étrangers à condition que celle-ci ne soit pas banale.

Les demandeurs produisent au dossier les invitations qu'ils ont éditées pour les années 2007, 2008 et 2009 sur lesquelles apparaissent la mention « M » rédigée au demeurant dans des formes et des couleurs changeantes (en rouge mais en caractères identiques au dépôt en 2007 ; en 3 couleurs et caractères majuscules et minuscules pour 2008, en deux couleurs et en majuscules pour 2010).

La société défenderesse, lorsqu'elle a organisé son premier salon en 2004, avait utilisé sur ses affiches la mention « M ».

La traduction en français de la marque déposée est « *Salon de l'automobile de Monaco* » ; l'adjonction des deux mots « *motor show* » revêt un caractère purement banal.

Les termes utilisés et déposés en 2006 sont purement descriptifs d'un tel type de manifestation.

Ils sont parfaitement compris par un public francophone et par les personnes qui demeurent en Principauté de Monaco qui dans leur grande majorité maîtrisent la langue anglaise.

La marque déposée litigieuse ne présente donc aucun caractère distinctif et il sera fait droit à la demande reconventionnelle en nullité de la marque.

Mme S TH, M. B LE et la SARL Y seront dès lors déboutés de leur action en contrefaçon de marque.

*Sur la concurrence déloyale :*

Les demandeurs reprochent à la société V d'avoir voulu détourner la clientèle de la SARL Y et invoquent également des actes de parasitisme lui prêtant « *l'intention de se placer dans le sillage de la concluante et de tirer profit des investissements qu'elle a effectués...* ».

Les messages électroniques produits sont insuffisants à caractériser des actes de concurrence déloyale, les rédacteurs des pièces n° 10 et n° 11 indiquant que deux sites internet ne fonctionnent pas et demandant des informations sur les exposants au salon de 2010 à Mme S TH.

Le message de presse du 8 novembre 2010 est adressé à la société Y ; F. SO. demande la différence qui existe entre « M. » et « M V » mais cette demande n'est pas fondée sur une confusion qui résulterait de l'utilisation des noms de domaine par la société V.

Les demandeurs ne peuvent par ailleurs pas soutenir avoir été victimes d'actes de parasitisme économique alors que la société V qui a été créée en 2004 - soit antérieurement à la société Y - organise un salon tous les ans depuis 2004, la société Y n'ayant tenu son premier salon qu'en 2007.

Il résulte par ailleurs des documents produits que si les manifestations organisées par les deux sociétés sont relatives essentiellement à l'automobile, l'une - V - se situe dans le domaine du luxe alors que la deuxième est centrée sur des véhicules plus usuels.

La demande présentée sera en conséquence rejetée.

*Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour concurrence déloyale :*

Cette demande n'est justifiée par aucun document autre que les messages non traduits.

La société V en sera donc déboutée.

*Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :*

Mme S TH, M. B LE et la société Y étant déboutés de leur demande, la résistance de leur adversaire ne peut pas être considérée comme abusive.

*Sur les dépens :*

Les dépens seront mis à la charge des demandeurs qui succombent.

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

**Statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort,**

Écarte des débats la pièce n° 5 produite par la SARL V ;

Déclare nulle pour ne pas être distinctive la marque « M » déposée en Principauté de Monaco le 30 novembre 2006 suivant procès-verbal de dépôt n° 27.213 par M. B LE et Mme S TH ;

Déboute M. B LE, Mme S TH et la SARL Y de l'ensemble de leurs demandes ;

Déboute la SARL V de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

Met les dépens à la charge de M. B LE, Mme S TH et la SARL Y dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, 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 ;

Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 DECEMBRE 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.