

Tribunal de première instance, 12 décembre 2013, Sté Intel Corporation c/ Sté Pentium Capital Holdings LTD

<i>Type</i>	Jurisprudence
<i>Jurisdiction</i>	Tribunal de première instance
<i>Date</i>	12 décembre 2013
<i>IDBD</i>	11670
<i>Matière</i>	Commerciale
<i>Intérêt jurisprudentiel</i>	Fort
<i>Thématiques</i>	Propriété intellectuelle - Général ; Marques et brevets ; Procédure civile

Lien vers le document : <https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-12-11670>

LEGIMONACO

www.legimonaco.mc

Abstract

Marques de Fabrique

Dépôt de marque : Action en nullité du dépôt de marque - Dépôt effectué par une personne non mandatée par un représentant légal de la société concernée - Rejet de la demande d'annulation : l'irrégularité du pourvoi donné au mandataire ne constituant pas une cause de nullité prévue par la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service - Action en nullité de la marque déposée - Marque déposée le 11 octobre 2005 empruntant le même nom « Pentium » que celle antérieurement déposée courant 1998 dans la classe ordinateur-informatique micro-processeur, par une autre société (Intel-Corporation) laquelle jouissant déjà d'une notoriété internationale, de sorte que l'usage par la Sté Pentium Capital Holding est de nature à induire le public en erreur et à lui laisser entendre que la Sté Intel Corporation est un partenaire, voire l'initiateur des produits ou services de celle-ci - Annulation par le Tribunal de la marque litigieuse en vertu de l'article 5 de la loi n° 1.058 sans qu'il y ait lieu d'appliquer la présomption de 5 ans prévue par ce texte en l'état de la mauvaise foi constatée de la défenderesse qui était informée de l'opposition de la demanderesse

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2013

En la cause de :

La société de Droit des Etats-Unis d'Amérique dénommée INTEL CORPORATION, immatriculée dans l'Etat du Delaware et dont l'activité principale est exercée 2200 Mission College Boulevard à SANTA CLARA (95054-1549), Californie, U. S. A., prise en la personne de son Secrétaire Adjoint en exercice, Madame R A ZE, dûment habilitée à représenter la société en application des Lois de l'Etat du Delaware, domiciliée en cette qualité audit siège ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

La Société de Droit des Iles Vierges Britanniques dénommée PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD, enregistrée au Registre des affaires générales sous le numéro 117565, dont le siège social est sis PO Box 3161, Road Town, TORTOLA (Iles Vierges Britanniques) prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, Monsieur V-A ZA, domicilié en cette qualité audit siège ;

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 décembre 2011, enregistré (n° 2012/000468) ;

Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD, en date des 13 juin 2012, 17 octobre 2012 et 19 juin 2013 ;

Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la société INTEL CORPORATION, en date des 12 juillet 2012, 12 décembre 2012 et 13 mars 2013 ;

A l'audience publique du 17 octobre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 28 novembre 2013 et prorogé au 12 décembre 2013, les parties en ayant été avisées par le Président ;

EXPOSE

La société INTEL CORPORATION a fait délivrer assignation le 19 décembre 2011 à la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD et a déposé des conclusions les 12 juillet, 12 décembre 2012 et 13 mars 2013 ;

Elle demande au Tribunal dans ses dernières écritures de :

« À TITRE PRINCIPAL

- S'entendre prononcer la nullité du dépôt en date du 11 octobre 2006 et par conséquent l'annulation de la marque PENTIUM FILM FESTIVAL enregistrée en Principauté de Monaco au nom de la défenderesse le 29 décembre 2006 sous le numéro 06.25616 ;

À TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal ne devait pas par extraordinaire faire droit la demande de constatation de la nullité du dépôt de la marque litigieuse,

- S'entendre débouter la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions les disant toutes infondées ;
- S'entendre constater que la société INTEL CORPORATION fait un usage public et notoire de la marque déposée PENTIUM dont elle est propriétaire ;
- S'entendre dire et juger que la défenderesse en déposant en parfaite mauvaise foi la marque PENTIUM FILM FESTIVAL a délibérément provoqué une confusion dans l'esprit du public et de la clientèle de la demanderesse afin de tirer de ces agissements un profit indu au préjudice de la société INTEL CORPORATION et en conséquence ;
- S'entendre faire interdiction à la défenderesse l'usage en Principauté de Monaco de la marque PENTIUM et/ou de la marque PENTIUM FILM FESTIVAL déposée en date du 11 octobre 2006 et enregistrée en date du 29 décembre 2006 sous le numéro 06.25616 dès le prononcé de la décision à intervenir, y ajoutant en outre qu'elle ne pourra tirer aucune conséquence de droit de l'usage illégal qu'elle en a fait jusqu'à présent ;
- S'entendre faire interdiction à la défenderesse de toute promotion publicitaire, sur quelque média que ce soit, comportant la marque PENTIUM FILM FESTIVAL ou associant les termes PENTIUM et FILM FESTIVAL dès le prononcé de la décision à intervenir ;
- S'entendre condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financiers occasionnés à la société INTEL CORPORATION ;
- S'entendre ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ;
- S'entendre condamner la défenderesse aux entiers dépens distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

Il est exposé que :

- la société INTEL CORPORATION a courant 1998 déposé en Principauté la marque « PENTIUM » dans la classe 9 ;
- le 11 octobre 2006, la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD a également fait procéder à Monaco au dépôt de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » dans les classes 35, 36, 41, 43 et 45 ;
- pendant plusieurs années s'est déroulé un festival du film dénommé « MONACO CHARITY FILM FESTIVAL » ou « MONACO FILM FESTIVAL » organisé par la « PENTIUM FUND FOUNDATION » ;
- à ces occasions il était indiqué qu'il s'agissait d'un événement caritatif intitulé « A PENTIUM FUND CHARITY EVENT » mené par « PENTIUM FUND » pour venir en aide à plusieurs fondations dont « PENTIUM EDUCATION FUND ».

À titre principal, et se basant sur un jugement rendu par le Tribunal entre les parties le 10 janvier 2013, la société INTEL CORPORATION, conclut à la nullité du dépôt de marque effectué le 11 octobre 2006 au motif que Mme S BE qui avait mandaté pour ce faire Maître Donald MANASSE n'était pas le représentant légal de la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD.

À titre subsidiaire et après avoir donné des détails sur son activité en rappelant en particulier qu'elle a lancé en 1992 le premier processeur dénommé « PENTIUM », la société INTEL CORPORATION fait valoir pour l'essentiel que :

- l'article 5 de la loi n° 1 .058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service permet au titulaire d'une marque connue de demander l'annulation du dépôt ou l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne ;
- précisément elle fait la preuve que ses produits portant la marque « PENTIUM » ont été vendus dans le monde entier et notamment à Monaco, sont connus du grand public, et jouissent donc d'une renommée considérable ;
- ce texte consacre le caractère relatif du droit de la marque mais la défenderesse en exploitant la marque déposée « PENTIUM » dans le cadre d'œuvres de bienfaisance a manifestement cherché à profiter à ses fins personnelles de la grande notoriété de la marque « PENTIUM » de la société INTEL CORPORATION ;
- la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD a ainsi fait une application infondée et abusive du principe de spécialité des marques en déposant la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » dans des classes différentes de celles où sont déposées la marque appartenant à la société INTEL CORPORATION ;

- la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD a délibérément provoqué une confusion dans l'esprit du public et de la clientèle par l'utilisation du terme « PENTIUM » qui laisse entendre que la société INTEL CORPORATION est un partenaire consentant des œuvres caritatives ;
- en effet toutes deux se livrent à des activités philanthropiques et le fait que ces initiatives soient effectuées par la société INTEL CORPORATION sous le nom d'INTEL FOUNDATION n'empêche en rien la confusion dans la mesure où les marques « PENTIUM » et « INTEL » sont intimement liées ;
- l'ajout de termes « FILM », « FUND FOUNDATION » ou « FILM FESTIVAL » ne tempère en rien la probabilité de confusion dans la mesure où ces termes sont descriptifs ;
- tant la jurisprudence monégasque qu'une décision rendue le 1er décembre 2010 par la 2ème Chambre de recours de l'Office pour l'Harmonisation dans le Marché Intérieur entre la société INTEL CORPORATION et la société PENTIUM FUND LIMITED qui est liée à la défenderesse rendent bien fondée la présente action ;
- la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD a ainsi déposé la marque litigieuse d'une particulière mauvaise foi, et la société INTEL CORPORATION est en droit d'obtenir réparation de l'atteinte portée aux marques lui appartenant et remboursement des frais occasionnés pour la conservation de ses droits ;
- enfin, l'importance du préjudice occasionné justifie l'exécution provisoire.

La société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD a déposé des écritures les 14 juin et 17 octobre 2012, et des conclusions récapitulatives le 19 juin 2013 aux termes desquelles elle sollicite le rejet de l'intégralité des prétentions de la société INTEL CORPORATION.

Elle précise au préalable qu'en raison du jugement rendu le 10 janvier 2013, la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD n'a plus sollicité la jonction des instances.

Sur la demande de nullité du dépôt de la marque litigieuse, la société INTEL CORPORATION considère que ledit jugement qui a annulé l'assignation du 18 mai 2010 au motif que Mme S BE n'était pas administrateur de la société INTEL CORPORATION, s'est placé au jour de la délivrance de cet acte et non en 2006 pour apprécier si l'intéressée avait ou non qualité pour effectuer le dépôt de la marque.

Il est soutenu principalement pour le surplus des demandes que :

- le bénéfice de l'article 5 de la loi n° 1.058 n'est accordé qu'aux marques notoirement connues utilisées pour des produits identiques à ceux couverts par la marque dont s'agit ;
- en effet la protection de la marque obéit au principe de spécialité et ne peut être revendiquée dès lors que la marque de la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD a été déposée dans des classes différentes de celles de la société INTEL CORPORATION et concerne des produits qui ne sont pas similaires ;
- la demanderesse ne démontre pas le caractère notoire de sa marque ;
- au contraire la marque « PENTIUM » est connue d'un public principalement américain et spécialisé sur les marchés de l'informatique ;
- les œuvres de bienfaisance sont menées par la société INTEL CORPORATION sous la dénomination « INTEL » et non « PENTIUM » ;
- elle ne peut donc alléguer que la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » pourrait entraîner la confusion dans l'esprit du public ;
- en outre, l'ajout de l'élément « FILM FESTIVAL » à la dénomination tempère de façon sérieuse et incontestable l'éventuel risque de confusion et il ne s'agit pas d'une marque portant le même nom ;
- cet élément ainsi que les termes « MONACO CHARITY » font disparaître dans l'ensemble qu'ils constituent l'individualité de la dénomination « PENTIUM » ;
- la preuve des préjudices allégués n'est nullement rapportée.

MOTIFS

Sur la nullité du dépôt de marque par la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD :

Le dépôt des marques en Principauté est régi par la loi n° 1058 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service en date du 10 juin 1983.

Selon l'alinéa 3 de l'article 30, l'annulation de l'enregistrement d'une marque contraire aux prescriptions de cette loi peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

Il en ressort qu'une marque enregistrée auprès du service de la Propriété Industrielle est réputée valide sauf violation de la loi n° 1.058.

L'irrégularité du pouvoir donné au mandataire chargé de procéder au dépôt de la marque ne fait pas partie des causes de nullité prévue par la loi n° 1058.

C'est donc vainement que la société INTEL CORPORATION se prévaut d'une décision rendue le 10 janvier 2013 par ce Tribunal qui a jugé que rien n'établissait que Mme S BE a exercé une quelconque fonction au sein de la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD pour prétendre que Maître Donald MANASSE mandaté par l'intéressée le 10 octobre 2006 ne pouvait donc régulièrement faire enregistrer le 11 octobre 2006 la marque objet du présent litige.

Le moyen ainsi développé par la société INTEL CORPORATION doit donc être écarté.

Sur la nullité de la marque déposée par la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 1.058 :

Aux termes de l'article 5 de la loi n° 1058, « *Le titulaire d'une marque notoirement connue [...] peut demander l'annulation du dépôt ou l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne.*

L'action en annulation du dépôt doit être intentée dans les 5 années qui suivent la date de ce dernier lorsque la bonne foi du déposant est établie. »

En l'espèce, il est constant que la société INTEL CORPORATION a déposé la marque « PENTIUM » en 1998 dans la classe 9 (ordinateurs, matériel informatique, micro-processeurs...).

La marque seconde « PENTIUM FILM FESTIVAL » a quant à elle été déposée le 11 octobre 2006 par la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD dans les classes 35 (publicité, gestion d'affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, distribution d'échantillons, promotions des ventes), 36 (assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, collectes de bienfaisance), 41 (divertissements, organisation et conduite d'événements sportifs et culturels), 43 (service de restauration, hébergement temporaire) et 45 (services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, services de sécurité pour la protection des biens et des individus).

Pour pouvoir utilement invoquer le bénéfice de l'article 5 ci-dessus reproduit, la société INTEL CORPORATION doit en premier lieu prouver que sa marque PENTIUM est notoirement connue.

La société INTEL CORPORATION verse aux débats sur ce point de nombreuses pièces :

- des articles de presse généralistes (Le Monde, Libération...) et spécialisés dans l'informatique ou la finance, tous journaux diffusés en Principauté ;
- des extraits de livres à visée pédagogique (Marketing Business to Business, Mémento pratique du branding, Les Marques Mythologie du quotidien, Stratégie et gestion de la marque industrielle, le Livre des Grandes Marques en France) ;
- et une décision rendue le 1er septembre 2010 par la 2ème Chambre de recours de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur dans une affaire opposant la société INTEL CORPORATION à la société « PENTIUM FUND LIMITED » agissant aussi sous le nom de « PENTIUM GROUP ».

L'ensemble de ces documents révèle que :

- « PENTIUM » est une marque de micro-processeurs qui ont été lancés pour la 1ère fois en 1993 par la société INTEL CORPORATION, société californienne ;
- depuis lors, ceux-ci ont été vendus dans le monde entier et particulièrement en Europe (continent dont fait partie Monaco) où ils ont équipé la majorité des ordinateurs générant un chiffre d'affaires considérable et faisant l'objet d'une importante publicité ;
- il s'agit de la marque la plus connue utilisée intensivement par la société INTEL CORPORATION, elle-même de renommée internationale, à qui elle est étroitement et systématiquement associée par le public ;
- ainsi, cette marque est connue mondialement non seulement des professionnels de l'informatique, mais également du public en général utilisateur d'ordinateurs et jouit d'une très grande renommée.

Le fait que les articles de presse produits soient anciens est inopérant dès lors qu'ils sont antérieurs au dépôt de la marque seconde le 11 octobre 2006 et prouvent le caractère notoire de la marque « PENTIUM » à cette date.

En deuxième lieu, 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.

En l'occurrence, s'agissant de la comparaison des signes litigieux, la marque verbale antérieure contient un terme unique « PENTIUM » qui n'est ni descriptif ni allusif mais arbitraire de sorte qu'elle possède un caractère distinctif certain qui se trouve renforcé du fait de la renommée considérable acquise par l'usage intensif qui en a été fait par la société INTEL CORPORATION.

La marque seconde également nominative utilise le même terme auquel sont ajoutés les deux mots « FILM FESTIVAL » qui eux sont au contraire descriptifs.

Cette adjonction ne modifie nullement le caractère prédominant du mot « PENTIUM » en ce qu'il est situé en première place et n'estompe pas le pouvoir distinctif de la marque antérieure.

Ainsi, il doit être retenu une similitude importante des signés utilisés par les sociétés INTEL CORPORATION et PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD.

S'agissant de la comparaison des produits et services, il n'est pas discuté par les parties que la protection légale des marques et en particulier celle de l'article 5 ci-dessus reproduit est soumise au principe de spécialité selon lequel l'enregistrement de la marque est limité à la désignation des produits ou services que cette marque désigne, une extension d'activité étant admise.

Il est également constant que cette protection s'étend aux produits similaires.

En l'occurrence, la marque « PENTIUM » de la demanderesse correspond à des micro-processeurs et a été déposée dans la classe 9 relative à l'informatique.

La société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD quant à elle organise un festival du film annuel à Monaco dans un but caritatif.

La société INTEL CORPORATION prétend également avoir elle-même une activité philanthropique conséquente ; étant relevé néanmoins qu'elle reste accessoire à l'informatique et moins connue.

Les initiatives en cette matière apparaissent au vu des pièces produites par elle être menées certes au nom d'INTEL et nullement au nom de sa marque « PENTIUM ».

Mais comme dit plus haut, les deux noms sont intimement liés comme correspondant à des produits de renommée internationale et à leur producteur tout aussi connu et ne sont donc pas dissociables.

Par ailleurs, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte de sorte que le degré relatif de similitude entre produits et services désignés est compensé par le degré élevé de similitude entre les deux marques « PENTIUM » et « PENTIUM FILM FESTIVAL ».

Au surplus, le principe de spécialité invoqué en défense se trouve largement assoupli dans le cas d'une marque notoirement connue.

En effet, la marque « PENTIUM » jouissant d'une renommée considérable et de longue date, l'usage par la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD de ce signe est de nature à induire le public en erreur et de lui laisser entendre que la société INTEL CORPORATION est un partenaire voire l'initiateur des œuvres caritatives de celle-là.

L'enregistrement par la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » en 2006, alors même qu'elle était informée d'une opposition formée par la société INTEL CORPORATION le 28 février 2004 contre une marque communautaire « PENTIUM FUND » déposée par une société du même groupe qu'elle, a été fait en connaissance de cause et procède d'un désir manifeste de bénéficier des avantages résultant de la notoriété de la marque « PENTIUM » en créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public visé par elle.

Il est donc acquis aux débats que le délai de cinq ans prévu à l'alinéa 2 de l'article 5 ci-dessus reproduit n'est pas applicable en l'espèce, la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD étant de mauvaise foi.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que c'est à bon droit que la société INTEL CORPORATION sollicite l'annulation de la marque déposée par la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD ainsi que l'interdiction par elle de son usage.

Il sera donc fait droit aux demandes formées de ce chef dans les conditions prévues au dispositif.

Sur les dommages et intérêts :

La société INTEL CORPORATION ne rapporte pas la preuve de préjudices économiques résultant du comportement fautif de la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD à l'exception des frais de justice qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits.

Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 5.000.euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l'exécution provisoire :

Les conditions prévues à l'article 202 n'étant pas remplies, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée.

Sur les dépens :

Les dépens suivront la succombance.

**PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,**

Statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Prononce l'annulation de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » déposée par la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD le 11 octobre 2006 et enregistrée le 29 décembre 2006 sous le numéro 06.25616 ;

Fait interdiction à la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD d'utiliser en Principauté de Monaco la marque « PENTIUM » ou la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL ».

Fait interdiction à la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD de procéder à toute promotion publicitaire sur quelque média que ce soit en usant des marques « PENTIUM FILM FESTIVAL » ou en associant les termes « PENTIUM » et « FILM FESTIVAL ».

Condamne la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD à payer à la société INTEL CORPORATION la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Condamne la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD aux dépens, dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, 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.

Mme Humbert prem. juge ff vice pres ; Mme Vikström prem. juge

Mme Leonardi Juge Mme Taillepiegref.

Mes Gazo et Rey av. def.