

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS**

3^{ème} Chambre, 2^{ème} Section, 11 mai 2006

DEMANDERESSE

MONSTER CABLE PRODUCTS, INC 455 Valley Drive, Brisbane 94005 CALIFORNIE ETATS UNIS D'AMERIQUE représentée par Me William James KOPACZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1883

DÉFENDERESSE

KONAMI CORPORATION 2-4-1 Marunouchi Chiyoda-ku TOKYO JAPON représentée par Me Sophie WALDBERG-BILLHOUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J 011

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 17 Mars 2006 tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société MONSTER CABLE PRODUCTS INC (ci-après dénommée société MONSTER CABLE) est titulaire des marques verbales communautaires suivantes:

- "MONSTER" déposée le 11 juin 2001 et enregistrée le 9 avril 2003 sous le no 2250728

- "MONSTER GAME" déposée le 15 février 2000 enregistrée le 26 février 2001 sous le no 1508134 –

"MONSTER" déposée le 30 octobre 2003 et enregistrée le 10 janvier 2005 sous le no 3481785 Elle a par ailleurs déposé le 1er septembre 2003 la marque communautaire "MONSTER ROCK" sous le no 3333804, laquelle n'est pas encore enregistrée à ce jour ;

La société KONAMI CORPORATION a déposé le 7 mai 2004 à l'INPI la marque française "CAPSULE MONSTER COLISEE" enregistrée sous le no 04 3 290 601 ;

Estimant que les produits visés par ce dépôt sont identiques ou à tout le moins, similaires à ceux couverts par les marques dont elle est titulaire, la Société MONSTER CABLE a, par acte du 27 août 2004 fait assigner la société de droit japonais KONAMI CORPORATION (ci-après société KONAMI) sur le fondement des articles 9 et suivants du Règlement CE du

20 décembre 1993 ainsi que L 711-1 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle en contrefaçon par imitation illicite desdites marques pour obtenir la nullité de la marque "CAPSULE MONSTER COLISEE" no 04 3 290 601, une mesure d'interdiction sous astreinte ainsi que le paiement, au bénéfice de l'exécution provisoire de la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions en date du 13 octobre 2005, la société MONSTER CABLE a repris l'ensemble de ses demandes.

Par dernières écritures en date du 24 novembre 2005 la Société KONAMI conclut d'une part à l'absence de reproduction ou d'imitation des marques invoquées en faisant valoir que la société MONSTER CABLE est manifestement de mauvaise foi, que le terme "monster" intégré dans la marque n'a pas de pouvoir distinctif propre, ce qui exclut tout risque de confusion, et qu'il n'y a aucune similitude sur les plans intellectuel, visuel et phonétique entre les signes; elle conclut d'autre part à la nullité des marques "Monster"no 2250728 et 3481785 ainsi que de la marque "Monster Game" no 1508134 pour absence de caractère distinctif pour désigner des jeux électroniques, et sollicite à titre reconventionnel paiement de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la validité des marques "MONSTER" et "MONSTER GAME

Attendu que la société KONAMI invoque, sur le fondement de l'article 51 du Règlement CE no 40/94 du 20 décembre 1993, la nullité des marques "MONSTER" no 2250728 et 3481785 et "MONSTER GAME"no 1508134 pour défaut de distinctivité ;

Qu'aux termes de l'article 7 dudit règlement sont refusés à l'enregistrement b) les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif ; Attendu que la marque " MONSTER" no 2250728 a été déposée le 11 juin 2001 et enregistrée le 9 avril 2003 pour désigner les "jeux électroniques et accessoires de jeux électroniques, à savoir câbles électriques, connecteurs et dispositifs de commande" de la classe 9

Que la marque "MONSTER" no 3481785 a été déposée le 30 octobre 2003 et enregistrée le 10 janvier 2005 pour désigner les "dispositifs

électriques et électromagnétiques de transmission, réception, amplification et conversion de signaux, à savoir câbles, fils, connecteurs et appareils de contrôle pour dispositifs électriques, électroniques et informatiques ; haut-parleurs ; amplificateurs stéréo, supports d'enregistrement à savoir disques compacts contenant de la musique préenregistrée; accessoires de téléphone ; équipements et accessoires pour téléphones mobiles ; composants d'ordinateurs et accessoires ; équipements audio et accessoires ; équipements et accessoires vidéo; équipements de jeu électroniques et accessoires ; composants et accessoires de commande de puissance électrique ; dispositifs de conditionnement d'énergie ; batteries électriques rechargeables et non rechargeables et chargeurs de batteries électriques" de la classes 9

Que la marque "MONSTER GAME" no 1508134 a été déposée le 15 février 2000 et enregistrée le 26 février 2001 pour désigner les "éléments de systèmes de divertissement" de la classes 9 ;

Que la société KONAMI fait valoir que ces marques sont descriptives pour désigner des jeux électroniques ou des jeux vidéo dès lors que le mot "monster " est usuel dans le monde des jeux, que le public français est familier des mots anglophones "monster " et "game" et les rattache immédiatement à leur signification française et que la présence de monstres dans les jeux vidéo est commune ;

Attendu que la distinctivité d'une marque doit être appréciée à la date de son dépôt, soit en l'espèce en 2000, 2001 et 2003 et par rapport à la perception que pourrait en avoir non pas seulement le consommateur de jeux vidéo mais aussi le grand public auquel sont destinés les produits et services visés à l'enregistrement ;

Que le terme "monster" n'identifie pas un jeu vidéo quand bien même celui-ci serait-il perçu comme étant la traduction anglaise du mot "monstre" et composerait communément lesdits jeux, ce qui n'est pas démontré ; que simplement évocateurs du contenu de certains jeux électroniques ou des systèmes de divertissement visés aux dépôts, les termes "monster" et "monster game" n'en restent donc pas moins distinctifs;

Sur la contrefaçon

Attendu qu'aux termes de l'article 9 du règlement CE 40/94 susvisé, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, notamment d'un signe pour lequel, en raison de l'identité ou

de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; (...) Le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque ; Qu'il résulte de ces dispositions que la société MONSTER CABLE ne peut valablement opposer la marque communautaire "MONSTER ROCK déposée le 1er septembre 2003 sous le no 3333804 et non encore enregistrée à ce jour ;

Attendu que la marque "CAPSULE MONSTER COLISEE" a été déposée le 7 mai 2004 par la société KONAMI et enregistrée sous le no 04 3 290 601 pour désigner les "Appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision, appareils de jeux électroniques, vidéo et électriques, ordinateur, programmes informatiques, bandes, disques, CD-ROM, disques numériques polyvalents-ROM, disques numériques polyvalents-RAM, cartes, câbles et filaments, tous magnétiques ou encodés et contenant des données enregistrées, dispositifs de mémoire pour matériel informatique et micrologiciels, y compris cartouches enfichables, programmes de jeux pour ordinateurs, programmes de jeux vidéo destinés à être utilisés avec des machines de jeux vidéo portatives, cartouches de mémoire de programme pour appareils électroniques de divertissement adaptés à l'utilisation avec affichage à cristaux liquides, programmes de jeux électroniques téléchargeables, programmes téléchargeables de jeux vidéo" de la classe 9 ;

Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'ensemble des produits visés par la marque "CAPSULE MONSTER COLISEE" de la société KONAMI sont similaires par complémentarité voire identiques à ceux visés par la marque "MONSTER" no 2250728 en ce qu'ils concernent les appareils de jeux électroniques et les câbles, et à la marque "MONSTER" no 3481785 en ce qu'ils concernent les appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision, appareils de jeux électroniques, vidéo et électriques, ordinateurs, câbles et disques numériques ;

Que par ailleurs l'enregistrement de la marque "MONSTER GAME" no 1508134 qui désigne les "éléments de systèmes de divertissement" couvre les éléments des matériels électroniques et informatiques de jeux visés par l'enregistrement de la marque de la société KONAMI ; Attendu que les signes "MONSTER" et "MONSTER GAME" d'une part et "CAPSULE MONSTER COLISEE" d'autre part ont en commun le terme "MONSTER";

Que l'argument de la défenderesse selon lequel la société MONSTER CABLE aurait de mauvaise foi procédé à plusieurs dépôts en sachant qu'elle ne pourrait pas valablement opposer la marque MONSTER est inopérant eu égard au caractère distinctif de la dite marque; que de même la référence à d'autres marques comportant le terme "MONSTER" est sans influence sur l'appréciation de la contrefaçon ;

Attendu que la marque "CAPSULE MONSTER COLISEE" reprend le terme "MONSTER" placé entre le mot "CAPSULE", défini par le dictionnaire comme étant un couvercle, une enveloppe ou encore un véhicule spatial, et le mot COLISEE, compris comme étant un amphithéâtre romain ; que le tout ne révèle aucune signification particulière et ne fait en conséquence pas perdre au signe "MONSTER", dont il convient de relever qu'il est le seul mot écrit en langue anglaise, son caractère distinctif propre ; que dès lors l'association de ces termes à la marque "MONSTER" ou à l'élément dominant de la marque "MONSTER GAME" pourra amener le consommateur moyennement attentif qui n'aurait pas l'ensemble des marques sous les yeux à attribuer aux marques en cause une même origine et à percevoir la marque "CAPSULE MONSTER COLISEE" comme la déclinaison des marques premières et ce d'autant plus que la société demanderesse a elle-même effectivement multiplié les déclinaisons de sa propre marque "MONSTER";

Que la contrefaçon est caractérisée au sens de l'article précité de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation de la marque "CAPSULE MONSTER COLISEE" no 04 3 290 601 en application combinée des articles 99 du règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993, L 713-3 et L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;3, L 713-3 et L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Sur les mesures réparatrices

Attendu que la mesure d'interdiction qui est sollicitée devient sans objet du fait de l'annulation de la marque litigieuse ;

Que compte tenu des atteintes portées aux marques dont elle est titulaire et en absence de tout préjudice commercial démontré, il sera accordé à la société MONSTER CABLE la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur les autres demandes

Attendu que la société KONAMI qui succombe ne peut voir sa demande de dommages-intérêts prospérer ;

Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MONSTER CABLE la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Que la défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement , par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Rejette l'action en nullité des marques "MONSTER" no 2250728 et 3481785 ainsi que de la marque "MONSTER GAME no 1508134.

- Dit l'enregistrement de la marque "CAPSULE MONSTER COLISEE" no 04 3 290 601 constitue une imitation illicite des marques communautaires MONSTER no 2250728 et 3481785 et "MONSTER GAME no 1508134. En conséquence,

- Prononce la nullité de la marque "CAPSULE MONSTER COLISEE" no 04 3 290 601 déposée le 7 mai 2004 par la société KONAMI CORPORATION pour l'ensemble des produits désignés.

- Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI , sur réquisition du greffier par la partie la plus diligente, aux fins d'inscription sur le Registre National des Marques.

- Condamne la société KONAMI CORPORATION à payer à la société MONSTER CABLE PRODUCTS Inc la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice.

- Condamne la société KONAMI CORPORATION à payer à la société MONSTER CABLE PRODUCTS Inc la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Ordonne l'exécution provisoire. - Rejette le surplus des demandes.

- Condamne la société KONAMI CORPORATION aux dépens qui pourront être recouverts directement par Maître William James KOPACZ, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 11 mai 2006.

Le Greffier
Le Président