

19 novembre 2008  
Cour d'appel de Paris  
RG n° 07/10199

**Texte de la décision**

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10199

Décision déferée à la Cour : Jugement du 16 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/08613

APPELANTE

S.A. PHILIP MORRIS PRODUCTS

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

3 quai Jean Renaud

2000 NEUCHATEL NE (SUISSE)

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Grégoire TRIET, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, plaidant pour la SCP GIDE LOYRETTE NOVEL

INTIMEE

Société de droit anglais NEXT RETAIL LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux

Desford Rd Enderby

Leicester

LE 19 4 LEICESTERSHIRE (ROYAUME UNI)

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Henri Xavier ORTOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : J014

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 11 juin 2007, par la société PHILIP MORRIS PRODUCTS d'un jugement rendu le 16 février 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

\* prononcé la nullité de la marque NEXT no 1486272 déposée par la société PHILIP MORRIS PRODUCTS,

\* dit que la décision, devenue définitive, sera transmise à l'INPI par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente,

\* déclaré la société PHILIP MORRIS PRODUCTS irrecevable à agir en déchéance des marques NEXT no 1218144 et 1333131 dont la société NEXT RETAIL LIMITED est titulaire, faute d'intérêt,

\* condamné la société PHILIP MORRIS PRODUCTS à payer à la société NEXT RETAIL LIMITED la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 17 septembre 2008, par lesquelles la société PHILIP MORRIS PRODUCTS, poursuivant l'infirmité de la décision entreprise, demande à la Cour de :

\* constater que les marques no 1218144 et 1333131 n'ont pas été exploitées, pour les produits visés dans les enregistrements, pendant une période ininterrompue de cinq ans,

\* en conséquence, à titre principal, prononcer la déchéance des droits de la société NEXT RETAIL LIMITED sur les marques no 1218144 et 1333131 à compter de l'assignation datée du 6 juin 2005,

\* à titre subsidiaire, prononcer la déchéance des droits de la société NEXT RETAIL LIMITED sur les marques no 1218144 et 1333131 à compter de la demande additionnelle datée du 15 septembre 2006,

\* dire que la décision définitive à intervenir sera inscrite au Registre national des marques, sur réquisition du greffier,

\* débouter la société NEXT RETAIL LIMITED de ses demandes,

\* condamner la société NEXT RETAIL LIMITED au paiement de la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 19 septembre 2008, aux termes desquelles la société NEXT RETAIL LIMITED prie la Cour de :

•à titre principal :

\*déclarer la société PHILIP MORRIS PRODUCTS irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,

\* en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

•à titre subsidiaire :

\* constater que la marque NEXT no 1486272 n'a, depuis son dépôt le 1er septembre 1988, fait l'objet d'aucun usage pour les produits visés dans l'enregistrement,

\* prononcer la déchéance des droits de PHILIP MORRIS PRODUCTS à compter du 9 juin 2006, date à laquelle est formée la déchéance,

•à titre très subsidiaire :

\* constater que les marques no 1218144 et 1333131, dont elle est propriétaire, ont fait l'objet d'un usage sérieux, à tout le moins pour les produits "vêtements, y compris les souliers, les bottes et pantoufles et la chapellerie", pendant la période s'étendant du 7 juillet 2000 au 7 juillet 2005,

\* constater pour la période concernant la seconde demande en déchéance, que l'absence d'exploitation des marques no 1218144 et 1333131 reposent sur des justes motifs,

\* en conséquence, débouter la société PHILIP MORRIS PRODUCTS de ses demandes en déchéance sur les marques no 1218144 et 1333131 ,

•en tout état de cause :

\* condamner la société PHILIP MORRIS PRODUCTS au versement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

\* la société NEXT RETAIL LIMITED, qui pour activité le commerce de détail de vêtements et d'articles pour la maison, est titulaire de deux marques verbales NEXT :

- la première déposée le 11 octobre 1982, sous le numéro 1218144, pour désigner des produits et services des classes 3,5,14, 18, 24 et 25 et notamment les vêtements, les bottes, les souliers et les pantoufles,

- la seconde déposée le 2 décembre 1985, sous le numéro 1333131, pour désigner les mêmes produits et services,

\* la société PHILIP MORRIS PRODUCTS, fabricant de tabac, a déposé le 1er septembre 1988, la marque NEXT enregistrée sous le numéro 1486272, régulièrement renouvelée, pour désigner en classe 34 les produits suivants : " tabac, articles pour fumeurs, allumettes, cigares, cigarettes",

\* le 6 juin 2005, la société PHILIP MORRIS PRODUCTS a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action en déchéance des droits de la société NEXT RETAIL LIMITED sur ses marques no 1218144 et 1333131 ;

Sur la recevabilité de la demande en déchéance formée par la société PHILIP MORRIS PRODUCTS :

Considérant que la société PHILIP MORRIS PRODUCTS, fabricant de tabac, expose qu'exploitant le signe NEXT dans les pays de l'Union européenne, elle a déposé en France auprès de l'INPI la marque éponyme le 1er septembre 1988, pour désigner en classe 34 les produits " tabac, articles pour fumeurs, allumettes, cigares, cigarettes" ;

Qu'elle fait valoir qu'en raison de la législation française restrictive, relative à la lutte contre le tabagisme et ses conséquences pour les fabricants de tabac, elle a voulu, avant d'exploiter la marque déposée, s'assurer de son libre usage et a identifié plusieurs marques NEXT antérieures dont celles déposées par la société NEXT RETAIL LIMITED no 1218144 et 1333131 ;

Qu'elle soutient qu'après avoir mené enquêtes, ayant constaté que cette société ne faisait plus usage de ses marques, elle a un intérêt né et actuel à solliciter la déchéance des droits de cette dernière afin de pouvoir librement exploiter en France la marque qu'elle a déposée ;

Considérant que la société NEXT RETAIL LIMITED, pour s'opposer à cette demande, réplique que le dépôt de la marque NEXT le 1er septembre 1988, portant atteinte à ses droits antérieurs est entaché de nullité au sens de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que la société PHILIP MORRIS PRODUCTS ne justifie d'aucun intérêt légitime à agir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans. La déchéance peut être demandée par toute personne intéressée ;

Considérant que cet article reprend la règle générale posée par l'article 31 du Code de procédure civile aux termes duquel le demandeur doit justifier d'un intérêt légitime au succès de sa prétention ;

Que si l'intérêt à agir, qui doit être examiné au jour de la demande en déchéance, s'apprécie le plus souvent au regard de l'activité économique exercée, il ne lui est pas nécessairement lié, pas plus qu'il n'est subordonné à la validité d'une marque antérieure, le tiers devant seulement démontrer que son action est inspirée d'un intérêt légitime ;

Considérant de sorte, qu'il convient d'apprécier l'intérêt légitime de la société PHILIP MORRIS PRODUCTS à solliciter la déchéance des droits antérieurs de la société NEXT RETAIL LIMITED sur le signe litigieux NEXT, au regard de la législation relative à la lutte contre le tabagisme ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 3 de la loi "VEIL" du 9 juillet 1976, la propagande ou la publicité en faveur d'un objet ou d'un produit autre que le tabac ou les produits du tabac ne doit pas, soit par son vocabulaire ou son graphisme, soit par son mode de présentation ou tout autre procédé, constituer une propagande ou publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac ou des produits du tabac ;

Que l'article 4 de ce texte dispose qu'il ne peut être fait d'offre, de remise ou de distribution, à titre gratuit ou non, d'objets d'usage ou de consommation courants, autres que les objets servant directement à la consommation du tabac ou des produits tabac, s'ils portent le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac, ou le nom d'un producteur, fabricant aux commerçants de tabac ou de produits du tabac ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 2 de la loi "EVIN" du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toutes distributions gratuites sont interdites ;

Que l'article 3 de cette loi dispose qu'est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac ;

Considérant que la loi EVIN a été soumise au Conseil constitutionnel, lequel dans une décision du 8 janvier 1991 a considéré que :

- le droit de propriété d'une marque régulièrement déposée n'est pas affecté dans son existence par les dispositions de l'article 3 de la loi,
- sans doute, la prohibition de la publicité et de la propagande en faveur du tabac est susceptible d'affecter dans son exercice le droit de propriété d'une marque concernant le tabac ou des produits du tabac,
- mais ces dispositions trouvent leur fondement dans le principe constitutionnel de protection de la santé publique,
- il en résulte que la limitation apportée par l'article 3 à certaines modalités d'exercice du droit de propriété n'est pas contraire à la Constitution ;

Qu'il est ainsi acquis aux débats que le droit de propriété d'une marque "tabac" régulièrement déposée n'est pas affecté dans son existence mais que l'exercice de ce droit en est affecté pour des exigences de protection de la santé publique ;

Considérant que tant l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976, que les dispositions de la loi du 10 janvier 1991, aujourd'hui codifiées aux articles L.3511-3 et suivants du Code de la santé publique, prohibent toute propagande ou publicité indirecte d'un produit ou d'un article autre que le tabac lorsque par l'utilisation d'une marque elle rappelle le tabac ou un produit du tabac ;

Considérant en l'espèce, que la société NEXT RETAIL LIMITED a déposé la marque NEXT dans les classes 3,5,14,18,24 et 25, antérieurement au dépôt du signe identique par la société PHILIP MORRIS PRODUCTS désignant les produits de tabac ;

Que la société PHILIP MORRIS PRODUCTS, qui ne dément pas avoir eu connaissance de l'enregistrement de ces marques, soutient avoir déposé ce signe identique, à titre conservatoire ;

Mais considérant qu'en raison de l'effet ricochet résultant de l'application de la législation précitée, relative à la lutte contre le tabagisme, qui proscribit toute propagande ou publicité indirecte d'un produit ou d'un article autre que le tabac, le dépôt de la marque NEXT le 1er septembre 1988, par la société PHILIP MORRIS PRODUCTS, désignant le tabac et les produits du tabac, paralyse nécessairement l'usage par la société NEXT RETAIL LIMITED de ses marques antérieures déposées les 11 octobre 1982 et 2 décembre 1985, dès lors que cette dernière ne peut plus paisiblement exercer son droit de propriété sur le signe NEXT, le dépôt litigieux la privant de la jouissance et de l'efficacité de ses signes distinctifs ;

Que par voie de conséquence, peu important l'absence d'exploitation par la société PHILIP MORRIS PRODUCTS de la marque déposée, le seul dépôt de la marque litigieuse constitue une faute portant atteinte aux droits antérieurs de la société NEXT RETAIL LIMITED qui disposait de titres de propriété industrielle existant indépendamment de leur usage ;

Considérant dans ces circonstances, que force est de constater que la société PHILIP MORRIS PRODUCTS ne démontre pas que son action en déchéance est inspirée par un intérêt légitime ;

Qu'en effet, cette société ne saurait soutenir poursuivre légitimement la déchéance des droits antérieurs de la société NEXT RETAIL LIMITED, alors qu'en toute connaissance de la réglementation d'ordre public en vigueur interdisant toute publicité indirecte en faveur du tabac, elle a procédé au dépôt incriminé, et que, sachant qu'elle ne pouvait pas exploiter le signe NEXT en raison des marques enregistrées en d'autres classes par la société NEXT RETAIL LIMITED, elle a voulu néanmoins, en déposant la marque NEXT pour désigner le tabac et les produits du tabac prendre date en vue d'une exploitation ultérieure ;

Qu'elle ne peut ainsi méconnaître d'une part, que ce dépôt a été fait en violation des droits antérieurs de tiers, que la disponibilité du signe litigieux dépendait de l'éventuel prononcé de la déchéance de ces droits et d'autre part, que ledit dépôt constituait une antériorité fictive de nature, par l'effet de la législation relative à la lutte contre le tabagisme, à constituer une marque de barrage faisant obstacle à la libre exploitation du signe et à son usage paisible par tous déposants ultérieurs, quelle que soit la classe de produits ou services concernée ;

Considérant par voie de conséquence, que l'action en déchéance diligentée par la société PHILIP MORRIS PRODUCTS, qui traduit un objectif manifestement contraire à l'ordre public, caractérise un dévoiement de la procédure prévue à l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Qu'il s'ensuit que, la société PHILIP MORRIS PRODUCTS ne justifiant pas d'un intérêt légitime à poursuivre la déchéance des droits de la société NEXT RETAIL LIMITED, son action doit être déclarée irrecevable ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société NEXT RETAIL LIMITED :

Considérant que reconventionnellement, la société NEXT RETAIL LIMITED sollicite la confirmation de la décision déferée qui a prononcé la nullité de la marque no1486272 déposée par la société PHILIP MORRIS PRODUCTS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le dépôt fautif de la marque NEXT par la société PHILIP MORRIS PRODUCTS, indépendamment de toute exploitation de ce signe, interdit à la société NEXT RETAIL LIMITED l'exercice utile et paisible de son droit de propriété industrielle, de sorte, qu'il constitue une atteinte à ses droits antérieurs au sens des dispositions de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Que par voie de conséquence, faisant droit à cette demande en nullité, il n'y a pas lieu d'examiner celle subsidiaire tendant à la déchéance des droits de la société PHILIP MORRIS PRODUCTS ;

Sur les autres demandes :

Considérant que selon le sens du présent arrêt, la société PHILIP MORRIS PRODUCTS ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de la condamner à verser, sur ce même fondement, à la société NEXT RETAIL LIMITED une indemnité complémentaire de 30.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme, par substitution de motifs, le jugement déferé,

Y ajoutant,

Condamne la société PHILIP MORRIS PRODUCTS à payer à société NEXT RETAIL LIMITED la somme complémentaire de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société PHILIP MORRIS PRODUCTS aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

## Décision **attaquée**



Tribunal de grande instance de paris  
16 février 2007