



Effet ricochet de la loi Evin en matière de marques de tabac

C'est au visa de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle que le titulaire de la marque de tabac *NEXT* entendait obtenir la déchéance judiciaire pour défaut d'exploitation de deux marques vestimentaires, identiques mais antérieures à la sienne, appartenant à une société Next Retail Limited.

Se fondant sur la législation française en matière de lutte contre le tabagisme (*Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme dite « Loi Evin »*), le fabricant de tabac avait cru pouvoir justifier d'un intérêt légitime pour solliciter la déchéance de ces marques antérieures inexploitées afin d'user librement, en France, de sa propre marque de tabac.

C'était oublier qu'en raison de « *l'effet ricochet* » résultant de la loi Evin, le dépôt de la marque de tabac *NEXT* paralysait nécessairement l'usage, par la société Next Retail Limited, de ses marques antérieures et que, dès lors, cette dernière ne pouvait plus paisiblement exercer son droit de propriété sur le signe *NEXT*, le dépôt ultérieur la privant de la jouissance et de l'efficacité de ses signes distinctifs.

La Cour a estimé dans ces circonstances, d'une part, que le demandeur « *ne démontrait pas que son action en déchéance soit inspirée par un intérêt légitime* » et, d'autre part, que l'action en déchéance diligentée, fondée sur une marque de barrage, « *traduisait un objectif manifestement contraire à l'ordre public, qui caractérisait un dévoiement de la procédure prévue à l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle* ».

C'est donc tout naturellement que cette action en déchéance a été déclarée irrecevable et que la Cour a prononcé la nullité de la marque postérieure *NEXT*, désignant le tabac et les produits du tabac.

Par Philippe Rodhain
Conseil en Propriété Industrielle

Date: Février 2009

Cour d'appel de Paris, 4^{ème} Ch., sect. A, 19 novembre 2008 (RG 2007/10199)