

PARIS 13 JANVIER 1987
SFSP c.BEECHAM Group
(inédit)

DOSSIERS BREVETS 1986.VI. 7

G U I D E D E L E C T U R E

- ACTION EN CONTREFACON - DISCRIMINATION ART.30 TRAITE DE ROME **
- CONTREFACON PAR COMBINAISON **

I - LES FAITS

- 5 Décembre 1963 : La Société THIBAUD GIBBS dépose une marque française n.517.744 portant sur "l'aspect particulier donné à un produit pâteux constitué par la réunion de pâtes de couleurs différentes contrastées de manière à aboutir à un produit rayé, cet aspect étant conventionnellement dans la figuration ci-contre. La marque peut se faire en toutes combinaisons de couleurs et notamment en blanc et rouge comme représenté ci-contre. Les rayures peuvent être disposées en tout sens et notamment comme représenté ci-contre".
- 19 Septembre 1978 : ELIDA GIBBS dépose, en renouvellement de la marque n.517.744 :
• une marque française n.1.076.581 couvrant l'aspect particulier d'une pâte dentifrice blanche à rayures rouges.
- 22 Mai 1979 : ELIDA GIBBS dépose, en renouvellement de la marque n.517.744 :
• une marque française n.1.151.238 couvrant l'aspect particulier d'une pâte dentifrice blanche à rayures bleues,
• une marque française n.151.239 couvrant l'aspect particulier d'une pâte dentifrice blanche à rayures vertes.
- 14 Décembre 1982 : BEECHAM GROUP LTD. dépose les marques
• 1.284.658 revendiquant "l'aspect particulier donné à une pâte dentifrice blanche par des zones alternativement rouges et bleues".
• 1.224.659 revendiquant "l'aspect particulier donné à une pâte dentifrice blanche par des zones alternativement rouges et vertes".
• 1.224.660 revendiquant "l'aspect particulier donné à une pâte dentifrice blanche par des zones alternativement bleues et vertes".
- 10 Octobre 1983 : La Société ELIDA GIBBS cède ses marques à la Société Française de Sons et Parfums (SFSP)
- 4 Février 1985 : SFSP assigne BEECHAM FRANCE en contrefaçon ou, tout au moins, imitation de ses marques 1.976.581 et 1.151.238 par offre en vente du dentifrice AQUAFRESH 3.
- 25 Mars 1985 :
- 16 Avril 1985 : BEECHAM FRANCE: . demande qu'il soit sursis à statuer pour interroger la CJCE sur l'application des articles 30 et 86 du Traité de ROME aux pratiques des sociétés ELIDA GIBBS et apparentées.
• conclut au rejet des demandes en annulation et en contrefaçon

- 28 Mai 1985 : TGI PARIS . rejette l'exception d'irrecevabilité pour procédure contraire à l'article 30 du Traité de Rome, formée par BEECHAM . fait droit à la demande en contrefaçon des marques 1.076.581 et 1.151.238 formée par la SFSP :
- "Attendu que la marque 1.224.658 -de BEECHAM- représentant une pâte dentifrice blanche avec des rayures rouge et bleue constitue à la fois la contrefaçon de sa marque 1.076.581 du 19 Septembre 1978 couvrant une pâte blanche à rayures rouges et la contrefaçon de sa marque 1.151.238 couvrant une pâte blanche à rayures bleues...*
- Attendu que la SFSP étant autorisée par l'article 1 de la loi du 31 Décembre 1964 à revendiquer diverses combinaisons de couleurs comme signes distinctifs de ses produits, les sociétés défenderesses ne peuvent pour la commercialisation des mêmes produits adopter la même présentation en reproduisant les mêmes couleurs que celles qui ont été expressément visées dans les dépôts des trois marques invoquées par la demanderesse.*
- Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer la SFSP bien fondée en son action".*
- 9 Août 1985 : BEECHAM fait appel
- 13 Janvier 1987 : La Cour de PARIS . confirme le jugement en ce qu'il rejette l'exception d'irrecevabilité formée par BEECHAM . infirme le jugement sur la demande principale en contrefaçon formée par la SFSP.

II - LE DROIT

Bien que la décision concerne essentiellement des problèmes de marques, nous la publions dans la mesure où elle traite deux séries de question touchant à la matière des brevets :

- Discrimination contraire à l'article 30 du Traité de Rome par mise en oeuvre de droit de propriété industrielle et actions en contrefaçon (A).
- Impossibilité pour le juge de la contrefaçon de cumuler des droits de propriété industrielle distincts hors appropriation particulière du titulaire (B).

A - ACTIONS EN CONTREFACON ET ARTICLE 30 DU TRAITE DE ROME

L'article 30 du Traité de Rome dispose :

"Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres".

BEECHAM reprochait à la SFSP de ne pas exercer ses droits de marque sur le territoire de la C.E.E. de façon homogène en tolérant les mêmes actes d'exploitation en Grande Bretagne et en les poursuivant en France:

"Les sociétés BEECHAM relèvent qu'il s'avère que "le groupe UNILEVER traite d'une manière différente selon le territoire sur lequel se manifestent deux situations pourtant identiques", comportement qui aboutit à une restriction quantitative à l'importation, le produit commercialisé en Grande-Bretagne ne pouvant être vendu sur le territoire français... Qu'elles estiment que si même une action fondée sur le droit des marques n'avait pu être engagée en Grande-Bretagne, UNILEVER aurait pu introduire une action en "passing off", ce qu'elle n'a pas fait et qu'ainsi elle n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour défendre ses droits en Grande-Bretagne; que son comportement aboutissant à une restriction à l'importation en France du dentifrice AQUAFRESH 3, l'action engagée en France par SFSP constitue une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres et que l'article 30 est bien applicable en l'espèce..."

Considérant que BEECHAM n'a pu établir que UNILEVER et sa filiale SFSP pratiquaient une discrimination arbitraire alors qu'il ressort des pièces produites et notamment de l'attestation M. Roger WYAND, avocat au barreau de Londres, que dès la mise en vente du dentifrice litigieux en Juin 1983, UNILEVER l'avait chargé d'engager des poursuites contre BEECHAM en Grande-Bretagne, ce qu'il n'avait pu faire puisque jusqu'ici les marques invoquées par SFSP n'ont pas été admises dans ce pays où une procédure d'opposition est actuellement en cours; qu'ainsi BEECHAM ne peut prétendre qu'il y aurait eu

traitement différent en France et en Grande-Bretagne d'une situation "identique" dans ces deux pays puisqu'en France SFSP dispose de droits de marques d'ailleurs... Considérant qu'en l'espèce il n'y a pas eu de la part de SFSP une sélection dans son action qui puisse apparaître comme un comportement discriminatoire visant à un cloisonnement du marché; que la demande de SFSP est recevable et qu'il n'y a pas lieu à saisine de la CJCE".

La solution importe moins par sa conclusion que par le principe qu'elle admet : le titulaire de brevets parallèles commettrait une discrimination au sens de l'article 30 du Traité de Rome s'il exerçait différemment dans les différents Etats du Marché Commun ses droits de brevet contre les contrefacteurs. Cette observation modère la liberté d'initiative dont dispose le titulaire de droit de propriété industrielle dans l'exercice de ses droits et de ses actions en contrefaçon.

B - NON COMBINAISON DE DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

Ayant déposé à titre de marques distinctes les rayures blanche et rouge, d'une part, et blanche et bleue, d'autre part, SFSP reprochait à BEECHAM de les combiner dans une rayure bleu-blanc-rouge. Infirmité la décision du Tribunal de Paris, la Cour de Paris observe, justement à notre sentiment :

"Considérant que les appelantes contestent à juste titre la méthode adoptée par le Tribunal qui a retenu la contrefaçon par la combinaison des marques de SFSP, méthode qui aboutit à protéger un genre, celui des rayures de couleur dans une pâte dentifrice; qu'elles sont fondées à faire valoir que la présence dans chacun des dépôts de BEECHAM d'une seconde couleur qui vient s'ajouter à chacune de celles qui fait l'objet d'un dépôt séparé par la SFSP aboutit à la création d'un nouveau signe distinctif dans lequel les signes déposés séparément par la SFSP perdent totalement leur individualité et leur éventuel caractère distinctif... Considérant que vainement SFSP objecte que la marque étant constituée par l'aspect particulier d'un bâton de forme cylindrique, l'utilisateur percevra d'une part, la

couleur blanche rayée de rouge et d'autre part sous un autre angle la couleur blanche rayée de bleu ou rayée de vert; qu'ainsi chacune des marques de BEECHAM aurait contrefait en conséquence deux des siennes et qu'à tout le moins il y aurait imitation illicite...

Considérant que SFSP ayant choisi pour ses différentes marques une combinaison bicolore ne saurait prétendre interdire l'adoption d'une combinaison tricolore qui incorpore une couleur ou une nuance qu'elle-même utilise dans une autre de ses marques et qui modifie forcément l'aspect de la première combinaison...

Considérant qu'il n'y pas contrefaçon..."

La Cour d'appel de PARIS a justement rappelé qu'un acte d'exploitation ne pouvait pas valoir contrefaçon de deux marques distinctes dès lors que la combinaison pratiquée par le défendeur n'avait point été appropriée par le demandeur.

Pareille observation peut être transposée à la matière des brevets. Le titulaire de deux brevets ou de deux revendications ne peut pas, en principe, agir en contrefaçon de ces brevets ou de ces revendications contre un défendeur qui aurait combiné les enseignements distincts de ces deux revendications. Pareille combinaison, ignorée du titulaire des brevets portant sur les composants, pourrait même être brevetable si les différentes conditions de brevetabilité et, notamment, d'activité inventive se trouvaient satisfaites. Toutefois, le titulaire des brevets appropriant les moyens combinés pourrait tenir la combinaison pour dépendante de leurs droits et, à ce titre seulement, agir en contrefaçon.

N° Répertoire Général :
85 - 014295

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture : 2 décembre 1986

3/appeal d'un jugement du T.G.I. PARIS
3ème chambre - 1ère section en
date du 28 mai 1985

AU FOND

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 1987

(N° /3 pages

PARTIES EN CAUSE

1°/- La société de droit britannique BEECHAN GROUP, dont le siège social est à Brentford Mid-
dlessex (Grande Bretagne) Beechan House Gray
West Road,

2°/- La société BEECHAN PRODUCTS FRANCE,
dont le siège social est à MONTEBOURG (92120)
7 boulevard Romain Rolland,

Appelantes,
Représentées par Maître KIEFFER-JOLY avoué
Assistées de Maître Robert COLLIN et Marie
Laure POIGNARD avocats,

3°/- la société anonyme Française de SOINS
et PARFUMS, dont le siège social est à Paris
(8ème) 22 rue de Marignan,

Intimée,
Représentée par la SCP BONHART-FORSTER,
titulaire d'un office d'avoué,
Assistée de Maîtres Geoffroy GAULTIER et
ESTEREN avocats,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du
délibéré :

Président : Monsieur BODEVIN
Conseillers : Monsieur ROBIQUET
Madame ROSNEL

GREFFIER :

Monsieur Pierre DUPONT

MINISTÈRE PUBLIC :

représenté aux débats par Monsieur ANGE Substi-
tut Général qui a été entendu en ses conclusions

DEBATS -

à l'audience publique du 2 décembre 1986

ARRET :

- contradictoire - prononcé publiquement par Madame ROSNEL Conseiller -
- signé par Monsieur le Président BODEVIN et par Monsieur Pierre DU-
PONT Greffier.

-0-

LA COUR,

Statuant sur les appels formés le 9 août 1985 res-
pectivement par la société de droit britannique BEECHAM GROUP et par
la société BEECHAM PRODUCTS FRANCE (ci-après les sociétés BEECHAM) d'un
jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre-ère
section) du 28 mai 1985 dans le litige les opposant à la société FRAN-
CAISE DE SOINS ET DE PARFUMS S.A. (ci-après SFSP) ensemble sur la de-
mande additionnelle de cette dernière et sur la demande reconvention-
nelle des appelantes

Faits et procédure :

A.- Sur les demandes introduites devant le tribunal de
grande instance de Paris par SFSP :

1°- le 9 avril 1984 contre BEECHAM GROUP en nullité
du dépôt de cinq Marques dont celle-ci est titulaire et en contrefaçon
par quatre d'entre elles de trois Marques antérieurement déposées par
ELIDA GIBBS (aux droits de laquelle se trouve SFSP) pour distinguer
tous les produits des classes 3 et 21 et notamment des pâtes dentifri-
ces comportant des rayures telles qu'exactement décrites au jugement
déféré,

2°- le 4 février 1985 contre BEECHAM PRODUCTS FRAN-
CE qui commercialise sous la dénomination " AQUAFRESH 3 " des pâtes
dentifrices comportant également des rayures, en contrefaçon ou à tout
le moins imitation frauduleuse des mêmes Marques de SFSP.

- BEECHAM GROUP contestait la fraude invoquée à
l'encontre du dépôt de sa Marque I.187.475 ainsi que la contrefaçon ou
l'imitation illicite des Marques de la défenderesse dont elle soute-
nait que la demande était irrecevable comme constituant une infraction
aux articles 30 et 86 du Traité de Rome prescrivant la libre circula-
tion des marchandises dans la Communauté et sanctionnant l'abus de po-
sition dominante et elle sollicitait des dommages-intérêts pour pro-
cédure abusive et au titre de l'article 700 du nouveau code de procé-
dure civile.

- BEECHAM PRODUCTS FRANCE concluait de son côté au
débouté et, subsidiairement, au sursis à statuer jusqu'à décision de
la Cour de Justice des Communautés Européennes dont elle demandait la
saisine dans les termes de l'article 177 du Traité Communauté Econo-
mique Européenne.

Par jugement du 28 mai 1985, le tribunal, joignant

les deux instances, a dit SFSP recevable en son action aux motifs qu'il n'y avait pas eu de la part de la demanderesse une discrimination arbitraire entre Etats membres de la Communauté en tolérant la commercialisation en Grande-Bretagne du dentifrice Aquafresh 3 dont elle demandait d'interdire la vente en France et que par ailleurs - - l'abus de position dominante n'était pas établi.

Il a prononcé la nullité des marques déposées par BEECHAM et enregistrées à l'Institut National de la Propriété Industrielle sous les n° I.187.475, - I.188.270, - I.224.658, - I.224.659 et I.224.660, la première comme frauduleusement déposée, les quatre autres comme contrefaisantes des marques de SFSP, ordonné l'inscription de cette décision au Registre National des marques conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 27 juillet 1965, a dit en outre que BEECHAM devra procéder à leur radiation dans les deux mois de la signification du jugement, a interdit aux sociétés BEECHAM tout usage de l'une quelconque des marques annulées sous astreinte de 100 frs par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de cette signification, a condamné BEECHAM GROUP au paiement à SFSP d'une indemnité de 50.000 frs et BEECHAM PRODUCTS FRANCE à une indemnité de 80.000 frs, a autorisé trois publications du dispositif aux frais des défenderesses dans la limite d'une somme globale de 15.000 frs, a débouté BEECHAM GROUP de sa demande reconventionnelle, a condamné chacune des défenderesses au paiement d'une somme de 5.000 frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les a condamnées in solidum aux dépens.

B.- Le 9 août 1985 les sociétés BEECHAM ont chacune formé appel et elles concluent à la réformation du jugement dans son intégralité.

Dans le dernier état de leurs écritures, elles prient la Cour de :

- dire que, par application de l'article 30 du Traité C.E.E. les demandes de la SFSP sont irrecevables,
- subsidiairement, au cas où la Cour le jugerait nécessaire, interroger la Cour de Justice des Communautés Européennes sur le fondement de l'article 177 du Traité C.E.E en lui soumettant la question préjudicielle suivante :

" l'article 36 du Traité doit-il être interprété
" en ce sens que constitue une restriction déguisée dans le commerce
" entre les Etats-membres, l'application d'une législation nationale
" en matière de droit des marques plus stricte que celle de chacun
" des autres Etats-membres en cette matière et aboutissant à reconnaître à une entreprise X un droit de marques sur un signe et la protection qui en découle, notamment sur le fondement de la contrefaçon,
" alors que ce même signe ne saurait être protégé sur les autres Etats-membres au titre du droit des Marques eu que, à supposer qu'il le soit, il n'ouvrirait pas d'action en contrefaçon ou en imitation illicite ".

En tout état de cause :

- dire qu'en effectuant le dépôt de la marque n° I.187.475 du 28 septembre 1981, la société BEECHAM GROUP ne s'est rendue coupable d'aucun comportement frauduleux,

- prononcer la nullité de la marque déposée par ELIDA GIBBS le 5 décembre 1963 sous le n° 517.744, enregistrée sous le n° 215.009 comme dépourvue de caractère distinctif,

En conséquence :

- prononcer la nullité des dépôts effectués en renouvellement de ladite marque soit les dépôts : n° I.076.581 du 19 septembre 1978, - n° I.151.238 du 22 mai 1979, - n° I.151.239 du 22 mai 1979,

- Très subsidiairement, - dire que les dépôts de marques suivantes effectués par BEECHAM n° I.188.170 du 23 novembre 1981,

n° I.224.658, n° I.224.659, n° I.224.660, tous trois du 13 décembre 1962, ne constituent pas la contrefaçon des marques n° I.076.581 du 19 septembre 1978, n° I.I51.238 et n° I.I51.239 du 22 mai 1979.

Elles concluent au débouté de SFSP de toutes ses prétentions et, réitérant leur demande initiale en dommages-intérêts pour procédure abusive, , en élèvent le montant à 200.000 frs et sollicitent au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile l'allocation d'une somme globale de 30.000 frs.

C.- SFSP conclut à la confirmation du jugement, élève à la somme de 500.000 frs sa demande en dommages-intérêts en raison de l'exploitation poursuivie de manière intensive des marques incriminées et demande la condamnation solidaire des appelantes à une indemnité de 30.000 frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle prie la Cour de dire que les sociétés BEECHAM ont commis des actes d'imitation frauduleuse de marque et d'usage de marque contrefaite ou à tout le moins frauduleusement imitée car la présentation utilisée par BEECHAM est susceptible de tromper la clientèle.

DISCUSSION :

Considérant qu'il convient de joindre les appels respectifs des sociétés BEECHAM et de statuer par un seul arrêt,

I.- Sur l'exception d'irrecevabilité tirée des dispositions de l'article 30 du Traité de Rome :

A.- Considérant qu'au soutien de leur appel les sociétés BEECHAM font d'abord valoir l'irrecevabilité de la demande en soulevant une exception de droit communautaire tirée des dispositions de l'article 30 du Traité de Rome, demandant à titre subsidiaire que soit posée à la Cour des Communautés Européennes la question ci-avant précisée et en ce cas qu'il soit sursis à statuer,

Considérant que les sociétés BEECHAM rappellent que dans ses demandes d'origine, SFSP a prétendu que la commercialisation en France par BEECHAM PRODUCTS FRANCE d'un dentifrice dénommé AQUA-FRESH 3 constitué d'une pâte blanche à rayures bleues et rouges était un acte de contrefaçon ou à tout le moins d'imitation frauduleuse de ses marques n° I076581 consistant dans une pâte blanche à rayures rouges et n° II51238 consistant dans une pâte blanche à rayures bleues, marques déposées respectivement le 19 septembre 1978 et le 22 mai 1979 en renouvellement d'un dépôt effectué le 5 décembre 1963 par ELIDA GIBBS aux droits de laquelle elle se trouve,

Que BEECHAM FRANCE estime que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait application ainsi qu'elle le demandait, de l'article 30 du Traité de Rome alors qu'elle avait relevé que le dentifrice incriminé était commercialisé par sa société mère sur le territoire britannique depuis un an et demi avant l'introduction en France du dentifrice Aquafresh 3, sans que le groupe UNILEVER dont SFSP est une filiale - et qui commercialise depuis longtemps sur le marché britannique le dentifrice SIGNAL - ait rien entrepris pour empêcher en Grande Bretagne la mise en vente du produit Aquafresh 3,

Que reprenant devant la Cour l'argumentation développée sans succès devant le tribunal, les sociétés BEECHAM relèvent qu'il s'avère que " le groupe UNILEVER traite d'une manière différente " selon le territoire sur lequel se manifestent deux situations pour " tant identiques ", comportement qui aboutit à une restriction quantitative à l'importation, le produit commercialisé en Grande Bretagne ne pouvant être vendu sur le territoire français,

Qu'elles précisent que l'identité ne s'entend pas de la situation de droit des parties mais de leur situation de fait, savoir la coexistence sur chacun des marchés considérés des deux pâtes dentifrices concernées SIGNAL et AQUAFRESH 3. 4ème Ch A du 13 janvier 1987

Qu'elles estiment que si même une action fondée sur le droit des marques n'avait pu être engagée en Grande-Bretagne, UNILEVER aurait pu introduire une action en " passing off ", ce qu'elle n'a pas fait et qu'ainsi elle n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour défendre ses droits en Grande-Bretagne; que son comportement aboutissant à une restriction à l'importation en France du dentifrice AQUAFRESH 3, l'action engagée en France par SFSP constitue une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres et l'article 30 est bien applicable en l'espèce, ce qui paraît incontestable aux appelantes qui proposent néanmoins à titre subsidiaire le recours à la question préjudicielle dont le texte est indiqué dans leurs écritures; qu'elles font valoir à cet égard que seule la législation française, " la plus restrictive en la matière " permet à SFSP de prétendre à une protection au titre du droit des marques sur les signes qu'elle invoque, " de même que son application par des juridictions françaises, à savoir le tribunal de grande instance de Paris " dans sa décision du 28 mai 1985, a abouti à son profit à la condamnation au titre de la contrefaçon des marques appartenant à BEECHAM.

Que les appelantes mettent aux débats diverses consultations de juristes aux fins d'établir que les différentes législations des autres Etats membres n'accorderaient pas à SFSP la protection au titre du droit des marques sur les signes invoqués par elle dans la présente procédure et que leur application par les juridictions nationales ne permettraient pas non plus de considérer qu'il existe un risque de confusion entre les marques de SFSP et celles de BEECHAM que celle-ci a incriminées,

Qu'elles concluent que la restriction résultant de la législation française est " manifestement contraire aux dispositions des articles 30 et suivants du Traité ".

B.- Mais considérant que si les sociétés BEECHAM ont abandonné devant la Cour un autre moyen d'irrecevabilité tiré de l'article 86 du Traité de Rome (abus de position dominante), l'argumentation qu'elles ont reprise et complétée en appel sur le moyen tiré de l'article 30 et qui avait été rejeté par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément ne peut être admise,

Considérant en effet que le tribunal rappelle exactement qu'aux termes de l'article 30 du Traité " les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres ", que selon l'article 36 " ces dispositions ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale "; que " toutefois ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres ",

Or considérant que BEECHAM, s'appuyant sur ce dernier texte, n'a pu établir que UNILEVER et sa filiale SFSP pratiquaient une discrimination arbitraire alors qu'il ressort des pièces produites et notamment de l'attestation de Me Roger WYAND, avocat au barreau de Londres que dès la mise en vente du dentifrice litigieux en juin 1983, UNILEVER l'avait chargé d'engager des poursuites contre BEECHAM en Grande-Bretagne, ce qu'il n'avait pu faire puisque jusqu'ici les marques invoquées par SFSP n'ont pas été admises dans ce pays où une procédure d'opposition est actuellement en cours; qu'ainsi BEECHAM ne peut prétendre qu'il y aurait eu traitement différent en

France et en Grande-Bretagne d'une situation " identique " dans ces deux pays puisqu'en France SFSP dispose de droits de marques,

Que c'est vainement que les appelantes tentent d'invoquer une identité de situation de fait dès lors qu'elles ne peuvent prétendre à une identité de situation de droit; qu'en effet, SFSP objecte à juste titre que le fait qu'WILLER n'ait pas exercé en Grande-Bretagne d'autres actions judiciaires sur un autre fondement juridique que le droit de marque est sans effet alors qu'il s'agit de vérifier le caractère discriminatoire ou non de l'action engagée en France et fondée sur les droits de marque,

Que du reste si elle n'a pas engagé en Grande-Bretagne l'action en " passing off " elle n'a pas davantage engagé en France l'action en concurrence déloyale correspondante;

Qu'ainsi l'action introduite devant le tribunal de grande instance de Paris n'est pas exercée de manière discriminatoire et ne constitue pas une restriction déguisée dans le commerce entre les états membres,

Considérant que le tribunal a estimé à bon droit que SFSP était fondée à invoquer la protection de ses droits de propriété industrielle pour être déclarée recevable en son action,

Considérant que l'argumentation complémentaire développée devant la Cour quelle que soit l'autorité des avis sollicités ne saurait infléchir une telle décision,

Considérant en effet qu'il convient d'abord d'observer que pour quatre seulement des douze états membres les conditions d'attribution du droit de marque ont été examinées, ce qui ne saurait suffire à démontrer que la législation française en cette matière serait la plus restrictive,

Considérant qu'au surplus, ainsi que le rappelle exactement l'intimée, la jurisprudence de la Cour de Justice (arrêt TERRAPIN-TERRANOVA) considère comme légitime l'invocation du droit de marques national pour s'opposer à l'importation de produits communautaires sous une dénomination prêtant à confusion lorsque les droits en cause ont été établis par des titulaires distincts sous l'empire de IX législations nationales différentes "

Qu'il est incontestable que les conditions d'attribution du droit de marque sont régies par la législation nationale et que l'appellation du droit communautaire est limitée à l'exercice de tels droits,

Qu'alors que les sociétés BEECHAM prétendent soumettre au contrôle de la Cour de Justice une disparité qui toucherait à l'existence des droits de marque en cause et résulterait de la disparité des législations nationales, l'article 36 qu'elles invoquent ne s'applique en fait qu'à l'exercice de ces droits, le sanctionnant quand il constitue un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre états membres; qu'il est bien évident que le degré de protection accordé par la législation nationale n'est pas l'objet de l'article 36 alinéa 2 alors que l'alinéa 1 du même texte consacre expressément l'exception constituée à l'article 30 par les raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale,

Considérant qu'en l'espèce il n'y a pas eu de la part de SFSP une sélection dans son action qui puisse apparaître comme un comportement discriminatoire visant à un cloisement du marché,

Que la demande de SFSP est recevable et qu'il n'y a pas lieu à saine de la Cour le Justice des Communautés Européennes et surtout, au surcroît à statu qu'en résulterait.

II.- Sur le caractère frauduleux de l'enregistrement de la marque n° I.187.475 de BEECHAM GROUP :

4^{ch}- A du
13 janvier 1987

A.- Considérant que BEECHAM soutient que c'est sur le fondement d'une erreur d'appréciation que le tribunal a jugé que ce dépôt, effectué après l'introduction par SFSP d'une action en déchéance d'une marque quasi-identique déposée par BEECHAM GROUP le 3 septembre 1976 (s/n° 2.26170/965569) pour non exploitation depuis plus de cinq ans présentait un caractère frauduleux,

qu'elle invoque essentiellement sa bonne foi au motif qu'elle avait, avant de procéder à ce dépôt, pris avis de son ingénieur-conseil qui l'avait assurée de la licéité d'une telle opération,

qu'elle soutient que du reste le caractère prétendument frauduleux du dépôt ne saurait être sanctionné par la nullité que ne prévoit pas la loi du 31 décembre 1964; qu'il n'y a point de nullité sans texte et que la règle " Fraus omnia corrumpit " ne saurait être appliquée alors qu'elle postulerait dans le domaine du droit des marques que le dépôt d'une marque a été fait en connaissance de cause des faits d'usage sur la même marque réalisés auparavant par un tiers; qu'en l'espèce ELIDA GIBBS, pas plus qu'ultérieurement SFSP, ne possédait aucun droit sur le signe en cause et qu'il n'y a eu de la part de BEECHAM ni fraude à la loi ni fraude à la convention du 19 juillet 1982; que si même il y avait eu une quelconque faute à la charge de BEECHAM, il ne pourrait y avoir lieu qu'à une mise en jeu de la responsabilité civile contractuelle et non à la sanction objective de l'annulation d'un droit de propriété industrielle,

qu'enfin à l'encontre de cette marque SFSP serait mal fondée à invoquer à titre subsidiaire la contrefaçon de sa propre marque n° I.151.238 laquelle devrait être annulée pour des raisons exposées ci-après,

B.- Mais considérant que les circonstances de fait exactement exposées par le tribunal et qui seront succinctement rappelées, démontrent de manière indiscutable le comportement frauduleux de BEECHAM,

que celle-ci se voyant assignée en déchéance d'une marque enregistrée sous le n° 965.569 consistant dans la représentation d'une pâte dentifrice blanc, bleu clair et bleu foncé sortant en vagues de l'extrémité d'un tube, marque qu'elle n'exploitait pas, proposait à ELIDA GIBBS de " régler cette affaire à l'amiable " et de radier cette marque; que sur justification de la radiation effectuée, ELIDA GIBBS se désistait de son action mais devait s'apercevoir ultérieurement que BEECHAM avait, cinq jours après l'assignation, déposé une marque représentant de la même manière l'extrémité d'un tube de dentifrice d'où s'échappe en vagues une pâte blanche rayée de bleu-clair selon la légende;

que BEECHAM ne peut se prétendre de bonne foi au seul motif de l'avis favorable que lui aurait donné son conseil en propriété industrielle,

que l'argument tiré de la loi de 1964, qui ne prescrit pas la sanction de la nullité, n'est pas davantage opérant dès lors qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, c'est sur la fraude affectant le dépôt du 28 septembre 1981 que se fonde sa décision, fraude résidant dans le fait que BEECHAM, au cours des pourparlers transactionnels, s'était abstenus de révéler l'existence de ce dépôt d'une marque quasi-identique à celle qu'elle avait elle-même offert de radier,

Considérant que SFSP est fondée à relever que cette

seconde marque doit être considérée comme un renouvellement anticipé de la première marque et ce second dépôt comme la continuation pure et simple du premier; que BEECHAM a cherché à tourner la règle légale, que par ailleurs elle n'a pas exécuté de bonne foi l'accord transactionnel et qu'elle a porté atteinte aux droits de SFSP dont il est vain de prétendre qu'il aurait dû être un droit de marque antérieur sur le même signe alors qu'il s'agit tout simplement du droit d'obtenir la déchéance d'une marque inexploitée,

Considérant que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque ainsi déposée dans des conditions frauduleuses,

XII.- Sur la demande en nullité des marques de SFSP formée par les sociétés BEECHAM :

A.- Considérant que les sociétés BEECHAM font grief au jugement d'avoir retenu le caractère contrefaisant des marques de BEECHAM alors que SFSP ne pourrait apporter la preuve de l'étendue exacte de la protection des marques dont elle se prévaut,

Qu'elles relèvent en effet que le modèle de chacune des marques de cette société comporte " un dessin identique qui " peut être de la pâte dentifrice présentant des motifs qui pourraient " être qualifiés de bandes longitudinales " et une légende indiquant seulement " représentation déposée en couleur " sans précision des couleurs revendiquées qu'il est impossible de déterminer à partir des photocopies des dépôts, alors que selon l'article III d de l'arrêté du 27 juillet 1963 la demande d'enregistrement comporte : " la représentation de la marque complétée par l'indication des couleurs revendiquées " et qu'aux termes de l'article VII du même texte le modèle de la marque doit comporter " la représentation de la marque complétée " par l'indication des couleurs revendiquées ",

Qu'en l'absence d'une telle mention SFSP n'est pas en droit de revendiquer les couleurs blanc/rouge, blanc/bleu et - - blanc/vert et à soutenir que les marques déposées par BEECHAM le 14 décembre 1982 et portant expressément sur la revendication d'une pâte dentifrice comportant pour l'une des rayures rouges et bleues, pour l'autre des rayures rouges et vertes pour la dernière des rayures bleues et vertes constituant la contrefaçon de ses propres dépôts ne comportant aucune revendication de couleur,

Que par ailleurs les notes de dépôts ne précisant pas que le dessin reproduit une pâte dentifrice SFSP ne saurait non plus soutenir que ce dépôt couvre non seulement le dessin mais également le produit; qu'il n'est nullement évident que la marque constituée la représentation d'une pâte dentifrice extrudée, le signe déposé pouvant prêter à discussion,

Qu'au surplus les dépôts invoqués par SFSP sont entachés de nullité ayant été effectués prétendument en renouvellement du dépôt du 5 décembre 1963 lui-même nul comme non distinctif à raison de sa généralité car il ne précise ni les nuances de couleurs combinées ni la forme de leur combinaison,

Qu'en outre, loin de reprendre à l'identique le dépôt initial les trois dépôts en renouvellement constituent des modifications importantes de celui-ci puisque le dépôt initial couvrirait une combinaison quelconque de couleurs quelconques et que le dépôt n° I.076.781 vise seulement une pâte blanche à rayures rouges, le dépôt n° I.151.238 une pâte blanche à rayures bleues et le dépôt n° II52.239 une pâte blanche à rayures vertes; que pour cette raison encore ces dépôts, au demeurant effectués dehors de la période de validité de

la marque initiale renouvelée, encourent la nullité,

4^{ch}- A du
13 janvier 1987

Considérant que les sociétés BEECHAM soutiennent encore que les dépôts des marques de SFSP n'ont été opérés qu'en vue de maintenir au profit de celle-ci indéfiniment la protection temporaire résultant d'un brevet dont elle fut licenciée exclusive, brevet - - - n° I.155.502 du 27 juin 1956, tombé dans le domaine public, décrivant un dispositif pour distribuer des matières analogues à des pâtes ou plusieurs pâtes présentant une caractéristique différente sous la forme d'un courant rayé; qu'un tel comportement est constitutif d'abus de droit et de fraude à la loi et que pour ce dernier motif, toutes les marques invoquées par SFSP sont nulles,

Que les appelantes demandent à la Cour d'en prononcer la nullité,

B.- Mais considérant que si on partait des remarques des sociétés BEECHAM apparaissant justifiées il n'en résulte pas pour autant que doive être prononcée l'annulation des marques de SFSP,

Considérant qu'il convient en premier lieu d'observer que dans les trois dépôts qu'elle invoque, SFSP revendique la protection pour la totalité des produits entrant dans les classes 3 et 21 parmi lesquels sont cités outre les dentifrices de nombreux produits tels les " petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et " la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué) ", ce qui fait apparaître que la représentation de ces marques est avant tout celle d'un dessin où alternent des bandes blanches et d'une autre couleur (rouge, bleu, ou vert selon les marques) disposées longitudinalement et que, s'appliquant à une pâte dentifrice, elle apparaît comme celle du produit lui-même et telle que définie dans le dépôt du 5 décembre 1963 où il est dit que la marque " consiste en l'aspect donné à un produit pâteux constitué par la réunion de couleurs différentes contrastées de manière à aboutir à un produit rayé, cet aspect étant représenté conventionnellement dans la figuration ci-contre, " laquelle montre un bâton où alternent des rayures blanches et rouges disposées longitudinalement,

Considérant en second lieu qu'il convient encore d'observer que SFSP objecte exactement que cette marque du 5 décembre 1963 étant expirée il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité,

Considérant toutefois que les dépôts invoqués ayant été opérés " en renouvellement de ce dépôt du 5 décembre 1963 " qui indiquait que la marque peut se faire " en toutes combinaisons de couleurs " et que " les rayures peuvent être disposées en tout sens ", il importe de rappeler que si la loi du 31 décembre 1964 protège les combinaisons de couleurs encore faut-il que celles-ci soient précises tant dans les couleurs et les nuances que dans la disposition revendiquées; que les sociétés BEECHAM sont donc fondées à relever la généralité des termes de la légende accompagnant le dépôt de 1963 et qui devrait conduire à la nullité de ce dépôt si l'on ne devait, pour juger du caractère distinctif de la marque, s'en référer au signe déposé lequel consiste en la représentation d'un bâton rayé des couleurs blanche et rouge dans le sens longitudinal; que cette combinaison est parfaitement distinctive appliquée notamment à un dentifrice pour lequel un tel choix est arbitraire et la marque de 1963 valable dans cette limite, de même que celle n° I.076.581 qui, en fait, est la seule des trois marques invoquées par SFSP dont celle-ci puisse prétendre l'avoir déposée en renouvellement du dépôt de 1963 qu'elle reprend à l'identique,

Considérant que la combinaison de couleurs blanc/bleu et blanc/vert des deux autres marques dans cette même disposition des rayures est également distinctive; que c'est à tort que les sociétés BEECHAM s'arrêtent à la seule mention que la marque est déposée en

couleur, ce qui, certes ne saurait suffire eu égard aux exigences du décret du 27 juillet 1965 mais renvoie à l'aspect du produit reproduit dans les dépôts comme indiqué, SFSP observant exactement que la marque représentée en couleur remplit ainsi l'exigence administrative et que la mention portée au certificat d'identité avise les tiers sans contestation possible du signe constituant la marque dont ils peuvent par la consultation du registre des marques couleur à l'Institut National de la Propriété Industrielle avoir une connaissance précise,

Considérant qu'il est encore à noter que c'est à tort que les appelantes soutiennent que la nullité de la marque de 1963 entraînerait ipso facto la nullité des marques déposées en renouvellement,

Qu'il résulte en effet de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1964 et de l'article 8 du décret du 27 juillet 1965 que la propriété de la marque peut être conservée indéfiniment par des dépôts successifs soumis aux formalités d'un premier dépôt; qu'il s'ensuit que le renouvellement n'est pas une simple prorogation du dépôt antérieur venu à expiration mais un nouveau dépôt,

Considérant enfin que l'argument tiré d'une perpétuation des droits ayant existé sur un brevet tombé dans le domaine public est également inopérant; que SFSP objecte à juste titre que le brevet couvrirait seulement un procédé permettant d'obtenir une pâte quelconque présentant des rayures et que le signe constituant la marque, à savoir une pâte rayée, est indépendant des divers procédés qui peuvent être utilisés pour y parvenir; que le dépôt à titre de marque de la forme et de l'aspect du produit lui-même est licite et ne saurait constituer une fraude à la loi ainsi que la soutiennent les appelantes,

Considérant en définitive que celles-ci sont mal fondées en leur demande en nullité des marques de SFSP,

autres/.

IV.- Sur la contrefaçon alléguée des quatre marques déposées par BEECHAM GROUP :

A.- Considérant que le tribunal a fait droit à la demande de SFSP et déclaré contrefaisantes des trois marques invoquées par celle-ci, les marques de BEECHAM GROUP n° I.224.658, - I.224.659 I.224.660 et I.108.270, estimant que la première représentant une pâte dentifrice blanche à rayures bleues et rouges constitue à la fois la contrefaçon de la marque I.076.581 de SFSP couvrant une pâte dentifrice à rayures blanches et rouges et la contrefaçon de la marque I.151.238 de la même société couvrant une pâte blanche à rayures bleues, - - - - - Que la seconde (rayures rouges et vertes) contrefait à la fois la marque I.076.581 (rayures blanches et rouges) et la marque I.151.239 (rayures blanches et vertes) et que la troisième (rayures bleues et vertes) contrefait à la fois les marques I.154.238 et I.151.239,

Que la marque I.188.270 déposée le 23 novembre 1981 a été déclarée contrefaisante de la marque I.151.238 déposée antérieurement le 22 mai 1979 qui porte comme elle sur une pâte dentifrice blanche à rayures bleues,

B.- Considérant qu'il est constant que l'élément caractéristique de ces marques où la pâte dentifrice est représentée disposée sur une brosse à dents est, ainsi qu'il est expressément revendiqué, l'aspect particulier donné à la pâte,

Que dans la marque I.188.270, le tribunal a retenu le grief de contrefaçon s'agissant comme dans la marque I.151.238 de SFSP d'une pâte à rayures longitudinales blanc et bleu; qu'il s'agit, non d'une pâte bicolore blanc et bleu clair comme celle figurée dans la marque de SFSP mais d'une pâte tricolore comportant du blanc et - - -

différentes nuances de bleu; que SFSP ne pouvant monopoliser la couleur bleue doit s'en tenir à la nuance de son dépôt,

4° ch- A du
13 janvier 1987

Considérant que les appelantes contestent à juste titre la méthode adoptée par le tribunal qui a retenu la contrefaçon par la combinaison des marques de SFSP, méthode qui aboutit à protéger un genre, celui des rayures de couleur dans une pâte dentifrice; -- qu'elles sont fondées à faire valoir que la présence dans chacun des dépôts de BEECHAM d'une seconde couleur qui vient s'ajouter à chacune de celles qui fait l'objet d'un dépôt séparé par la SFSP aboutit à la création d'un nouveau signe distinctif dans lequel les signes déposés séparément par la SFSP perdent totalement leur individualité et leur éventuel caractère distinctif,

Considérant que vainement SFSP objecte que la marque étant constituée par l'aspect particulier d'un pignon de forme cylindrique, l'utilisateur percevra d'une part la couleur blanche rayée de rouge et d'autre part sous un autre angle la couleur blanche rayée de bleu ou rayée de vert; qu'ainsi chacune des marques de BEECHAM aurait contrefait en conséquence deux des signes et qu'à tout le moins il y aurait imitation illicite, la présentation utilisée par BEECHAM étant susceptible de tromper la clientèle,

Considérant que SFSP ayant choisi pour ses différentes marques une combinaison bicolore ne saurait prétendre interdire l'adoption d'une combinaison tricolore qui incorpore une couleur ou une nuance qu'elle même utilise dans une autre de ses marques mais qui modifie forcément l'aspect de la première combinaison;

Que la contrefaçon postule une identité dans leur ensemble de la marque incriminée et de la marque prétendument contrefaite, identité à laquelle SFSP ne peut prétendre qu'en faisant abstraction de la troisième couleur ou nuance dont sont rayées les pâtes dentifrices de BEECHAM, étant observé que la forme cylindrique du produit loin d'oblitérer la troisième couleur souligne au contraire les différences d'aspect des deux dentifrices,

Considérant qu'il n'y a pas contrefaçon et pas davantage imitation illicite dès lors qu'il n'existe aucune possibilité de confusion, étant au surplus observé que les conditionnements des dentifrices AQUAFRESH 3 et SIGNAL sont, ainsi qu'il n'est pas contesté, fondamentalement différents,

Considérant que le jugement sera en conséquence réformé dans ses dispositions relatives à ces quatre marques de BEECHAM et les demandes de SFSP rejetées de ce chef,

V.- Sur les mesures réparatrices :

Considérant que seule une des cinq marques incriminées étant annulée pour les motifs sus-exposés, il apparaît, compte tenu des éléments de la cause qu'une somme de 30.000 francs réparera équitablement le préjudice subi par SFSP; qu'il conviendra de maintenir en ce qui concerne cette seule marque la mesure d'interdiction sous astreinte exactement appréciée par le tribunal ainsi que celle prescrivant l'inscription au Registre National des marques de la décision d'annulation; que seule cette mesure étant conforme aux dispositions de l'article 24 du décret du 27 juillet 1965 il n'y a pas lieu d'y ajouter la mesure de radiation sollicitée par SFSP et à laquelle le jugement a fait droit,

Qu'il y a également lieu de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la publication qui, en égard au sort réservé en définitive aux prétentions respectives des parties, n'apparaît plus justifiée,

VI.- Sur la demande des sociétés BEECHAM en dommages-intérêts pour procédure abusive :

Considérant que SFSP ayant gain de cause pour partie de ses demandes, les sociétés BEECHAM ne sont pas fondées à invoquer la procédure abusive et seront donc déboutées de leur demande de ce chef.

VII.- Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que tant les appelantes que l'intimée succombant partiellement dans leurs prétentions respectives, il apparaît équitable de les laisser supporter l'intégralité des frais non taxables de procédure par elles engagées tant en première instance qu'en appel,

VIII.- Sur les dépens :

Considérant que pour le même motif il sera fait masse des dépens d'appel et de première instance qui seront supportés dans la proportion de moitié à la charge des sociétés BEECHAM et de moitié à la charge de la société SFSP,

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,

Joint les appels formés par la société BEECHAM GROUP Limited et la société BEECHAM PRODUCTS FRANCE,

Dit ces appels partiellement fondés,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre - 1ère section) du 28 mai 1985 en ce qu'il a :

1°- déclaré recevable la société FRANCAISE DE SOINS ET DE PARFUMS,

2°- prononcé la nullité de la marque déposée par la société BEECHAM GROUP Ltd enregistrée à l'Institut National de la Propriété Industrielle sous le n° I.187.475,

3°- dit que cette décision devenue définitive sera inscrite au registre National des Marques sur réquisition du Greffier conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 27 juillet 1965,

4°-interdit aux sociétés BEECHAM GROUP Limited et BEECHAM PRODUCTS FRANCE de faire usage de la marque annulée sous astreinte de cent francs par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

5°- débouté la société BEECHAM GROUP Limited de sa demande reconventionnelle,

Réformant pour le surplus et ajoutant au jugement :

Dit la société FRANCAISE DE SOINS ET DE PARFUMS mal fondée en toutes ses demandes relatives à la contrefaçon alléguée des marques de la société BEECHAM GROUP enregistrées à l'Institut National de la Propriété Industrielle sous les numéros I.224.658, - I.224.659, - I.224.660 et I.188.270,

Condamne in solidum la société BEECHAM GROUP Limited et la société BEECHAM PRODUCTS FRANCE à payer à la société FRANCAISE DE SOINS ET DE PARFUMS en réparation du préjudice causé par le dépôt frauduleux de la marque n° I.187.475 une indemnité de 30.000 francs,

Déboute les sociétés BEECHAM de leur demande recon-
ventionnelle,

Déboute les parties de leurs demandes respectives
du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Fait masse des dépens de première instance et d'ap-
pel qui seront partagés entre les parties dans la proportion de moi-
tié à la charge des sociétés BEECHAM et de moitié à la charge de la
société FRANCAISE DE SOINS ET DE PARFUMS,

Dit que les avoués de la cause, chacun en ce qui le
concerne, pourront recouvrer directement contre les parties ceux des
dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

SECRÉTARIAT-GREFFIER
COUR D'APPEL de PARIS
COPIE DÉLIVRÉE à titre de
procès-verbal

Approuvés
not rayé nul
et renvoi
en marge./.

