

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2000), que M. X..., titulaire des marques nominatives "Sun Valley", déposées les 24 février 1983 et 21 août 1988 pour désigner des produits et services en classe 25, notamment des vêtements, et de la marque complexe comportant la même dénomination accompagnée d'un graphisme, déposée le 15 mars 1988 pour désigner les produits en classes 14, 18, 25 et 28, ainsi que la société Sport équipement, titulaire d'un contrat de licence exclusive de cette dernière marque, ont poursuivi judiciairement en contrefaçon, imitation illicite de marque et concurrence déloyale la société la Redoute catalogue qui commercialisait divers vêtements sous la dénomination "Deep Valley" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon de marques, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 5,a) de la directive n° 89-104 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988, à la lumière desquels doivent être appliquées et interprétées les dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque est habilité à interdire l'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; que l'usage d'un signe identique à la marque, au sens de ces dispositions, ne s'entend pas seulement d'une correspondance absolue entre le signe et la marque, sans addition ni retranchement, mais vise aussi une identité partielle, soit que le signe consiste en la reprise de l'un des éléments de la marque, dans le cas où cet élément est matériellement séparable de l'ensemble de la marque et exerce à lui seul tout ou partie du pouvoir distinctif s'accompagne d'une adjonction, lorsque le signe ainsi repris ne se fond pas dans un ensemble indivisible où il perd son pouvoir distinctif ; qu'en énonçant au contraire que, le signe "Deep Valley" n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque "Sun Valley", il ne pouvait y avoir contrefaçon par reproduction de la marque mais seulement imitation de la marque, que seule l'existence d'un risque de confusion rendait illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, que la Cour de justice des communautés européennes (arrêt LTJ Diffusion du 20 mars 2003, n° C-291/00) a dit pour droit, que l'article 5 1 sous a) de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 doit être interprété en ce sens "qu'un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen" ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le terme "Valley" ne revêtait un caractère distinctif que par association au mot "Sun" terme distinct du mot "Deep", c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de reproduction à l'identique de la marque revendiquée, la contrefaçon ne pouvait être appréhendée que sous l'angle de l'imitation et de la démonstration d'un risque de confusion ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) que dans ses conclusions d'appel, M. X... invoquait, outre la contrefaçon de la marque complexe semi figurative incluant les mots "Sun Valley", enregistrée sous le n° 1454958, celle des marques dénominatives "Sun Valley" enregistrées sous les n° 1228644 et 1490591 et respectivement déposées les 24 février 1983 et 21 septembre 1988 pour désigner les mêmes produits et soutenait que la marque "Sun Valley" était exploitée tantôt avec un élément emblématique tantôt sous une forme uniquement dénomminative ; que saisie de ces conclusions qui fixaient les termes du litige qui lui était soumis, la cour d'appel ne pouvait, pour conclure à l'absence de risque de confusion, procéder à la

seule comparaison du signe contesté de la société la Redoute catalogue à la première de ces trois marques, semi figurative, à l'exception des deux autres marques dénominatives, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le caractère distinctif d'un signe dépend de son caractère arbitraire par rapport aux produits qu'il désigne ; que pour refuser tout caractère distinctif propre au seul mot "Valley", arbitraire pour désigner des vêtements légers "évoquant une vie au soleil" et exclure tout risque de confusion entre les dénominations "Sun Valley" et "Deep Valley", la cour d'appel a énoncé que le mot Valley était à lui seul peu évocateur, et que seule son association avec le mot "Sun" revêtait un caractère distinctif pour désigner de tels produits ; qu'en statuant de la sorte, au prix d'une erreur de droit sur la définition du caractère distinctif du signe constituant la marque, la cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du Code de propriété intellectuelle ;

3 / que l'imitation doit être appréciée à partir des ressemblances et non des différences, et que l'existence d'un risque de confusion entre des signes doit être appréciée à partir d'une comparaison globale, incluant, outre les similitudes intellectuelles, les ressemblances visuelles et phonétiques ; qu'en se bornant, pour exclure tout risque de confusion entre la marque "Sun Valley" et le signe "Deep Valley", à retenir que ces deux expressions ne revêtaient pas la même signification sans s'attacher, comme elle y était invitée, au fait que les deux expressions en présence étaient composées de deux mots anglais monosyllabiques dont le premier était identique et à la présentation visuelle du signe "Deep Valley" dans lequel la disposition des mots et le choix des caractères typographiques tendaient à mettre en relief le seul mot "Valley" à l'origine d'un risque de confusion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

4 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer tout à la fois que les dénominations "Sun Valley" et "Deep Valley" n'avaient pas la même signification pour un consommateur français moyen, de sorte qu'il n'existait aucun risque de confusion et que, si le sens français du mot anglais "Sun" est parfaitement connu de tout consommateur français, le sens français de "profond" du mot anglais "Deep" est largement ignoré du public français ; que cette contradiction prive l'arrêt attaqué de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé par motifs adoptés que le terme "Valley" n'était à lui seul ni évocateur ni attractif et ne prenait un caractère distinctif que par association du mot "Sun" et que l'adjonction "Deep" qui revêt un sens différent évoquait une toute autre ambiance, la cour d'appel a nécessairement procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, comparant les dénominations en présence, a estimé, sans se contredire, que le seul terme "Valley" commun aux deux marques, ne présentait un caractère distinctif qu'associé au mot "Sun" ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Sport équipement reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que la vente d'un produit contrefait à un prix inférieur peut caractériser un acte de concurrence fautive,

distinct de la contrefaçon ; qu'invité à s'expliquer sur la concurrence déloyale causée à la société Sport équipement par la vente à un prix inférieur des vêtements désignés par un signe contrefaisant des marques pour lesquels elle était titulaire d'une licence exclusive, la cour d'appel, après avoir écarté à tort l'action en contrefaçon, ne pouvait se borner à énoncer qu'aucun acte "réellement distinct" de la contrefaçon n'était invoqué et qu'il n'apparaissait pas que les vêtements "Deep Valley" étaient de qualité médiocre sans s'expliquer sur la pratique de prix inférieur, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le fait de commercialiser moins cher des produits similaires, qui relève de la liberté du commerce, ne constitue pas à lui seul un acte de concurrence déloyale ; que la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Sport équipement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société Sport équipement à payer à la société La Redoute la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.