

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2001) que la société Matines, propriétaire de la marque "Matines", enregistrée en 1985, et renouvelée depuis, pour désigner des oeufs, a judiciairement poursuivi la société Domaine des Béates, pour avoir déposé en 1997 une marque "Les Matines" afin de désigner des vins et boissons alcooliques ;

qu'elle a demandé l'annulation de cette marque seconde sur le fondement de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que l'interdiction de faire usage de ce terme, et, à titre subsidiaire, l'indemnisation du préjudice résultant de la coexistence de marques, lui interdisant selon elle, par application de l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique, de poursuivre ses opérations de parrainage ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Matines fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes principales, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 4, 4 a) de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques sont applicables à l'emploi de toute marque jouissant d'une renommée ; que pour considérer que le dépôt de la marque "Les Matines", pour désigner des boissons alcooliques et du vin, n'avait causé aucun préjudice à la société Matines, titulaire de la marque renommée antérieure "Matines" pour désigner des oeufs, la cour d'appel a énoncé que, la marque antérieure "Matines" n'étant pas une marque de haute renommée, aucun risque de confusion dans l'esprit des consommateurs sur l'origine des produits n'était démontré ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a ainsi restreint aux seules marques de haute renommée l'application des dispositions qui précèdent, a violé l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, tel que ce texte doit être appliqué à la lumière de l'article 4, 4 a) de la directive du Conseil des Communautés du 21 décembre 1988,

2 / qu'aux termes de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle l'emploi d'une marque renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité de son auteur si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette marque ; qu'il résulte de l'article 4, 4 a) de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, qu'une marque enregistrée est susceptible d'être déclarée nulle lorsque l'usage de la marque postérieure sans juste motif, tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure ; que la société Matines ayant fait valoir que le déposant de la marque "Les Matines" ne pouvait opposer d'autres droits que ceux qu'elle détenait à titre de marque, notamment sur une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne, de sorte que seule la volonté de profiter de la renommée de la marque antérieure avait animé la société Domaine des Béates, la cour d'appel ne pouvait, sans autre explication, se borner à affirmer qu'il n'était pas démontré que l'emploi de la marque renommée antérieure en constituait une exploitation injustifiée sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, tel que ce texte peut être appliqué à la lumière des dispositions de l'article 4, 4 a) de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988,

3 / que les sanctions prévues par l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et par l'article 4, 4 a) de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques trouvant application lorsque l'emploi d'une marque renommée constitue une exploitation injustifiée ou sans juste motif de cette marque, il appartient en dernière analyse à celui auquel est imputé

cet emploi injustifié de faire connaître et le cas échéant de prouver la circonstance ou le droit qui justifient l'emploi de la marque renommée ; qu'en énonçant, par motifs propres et adoptés, que, conformément aux principes gouvernant la

preuve, il incombait à la société Matines de rapporter la preuve de ce que l'emploi de sa marque renommée par la société Domaine des Béates constituait une exploitation injustifiée de cette marque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit être appliqué à la lumière de l'article 4, 4 a) de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988, et de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant fondé sa décision sur le fait que la marque "Matines" jouit d'une certaine renommée, mais qu'il n'est pas démontré de risque de confusion sur l'origine des produits, faute d'établir que le consommateur est guidé par association d'idées avec son éventuelle habitude d'achat d'oeufs Matines, la cour d'appel n'a pas subordonné la protection revendiquée à la haute renommée de cette marque ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant ainsi écarté le bénéfice de la protection réservée par l'article L. 713-5, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle aux marques notoires, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si les conditions secondes de cette protection étaient réunies ;

D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en ses trois branches à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Matines fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes subsidiaires, alors, selon le moyen, que la dérogation prévue par l'article L. 3323-3 du Code de la santé publique aux dispositions réprimant la propagande ou la publicité en faveur des boissons alcooliques, en ce qui concerne les produits mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise distincte de toute entreprise de boissons alcooliques, ne sont applicables qu'aux campagnes de propagande ou de publicité et sont au contraire sans application aux opérations de parrainage ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que la société Matines n'était pas fondée à soutenir que, du fait du dépôt de la marque "Les Matines" pour désigner des boissons alcooliques et des vins, elle se trouvait désormais privée de la possibilité d'effectuer de telles opérations de parrainage, la cour d'appel a violé les articles L. 3323-2, L. 3323-3 du Code de la santé publique, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait à bon droit application de la dérogation prévue au second alinéa de l'article L. 3323-3 du Code de la santé publique à des opérations de parrainage n'ayant ni pour objet, ni pour effet, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, telle que définie au premier alinéa de ce texte, en faveur des boissons alcoolisées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Matines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Matines à payer à la société Domaine des Beates la somme de 1 800 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 vingt-quatre septembre deux mille trois.