

*Capsule*

**L'« exception de miniature » ou  
quand les principes généraux  
du droit des marques limitent la  
protection conférée par celles-ci**

**Commentaires sur l'arrêt du  
14 janvier 2010 de la Cour suprême  
allemande dans l'affaire *Adam Opel  
AG c. Autec AG* et sur l'arrêt du  
31 octobre 2008 de la Cour d'appel  
de Paris dans l'affaire *Fondation  
Belem c. Han***

**Nicolas Pelèse\***

1. Introduction . . . . .	449
2. Cadre juridique . . . . .	450
3. Faits et procédure . . . . .	450
4. Prétentions de la Fondation Belem . . . . .	451
5. Arrêt de la Cour d'appel de Paris . . . . .	451
5.1 Sur l'utilisation de l'image du voilier « Belem » par la société Han . . . . .	451
5.2 Sur la contrefaçon de marque . . . . .	452
6. Conclusion . . . . .	454

---

© Nicolas Pelèse, 2010.

\* Conseil en propriété intellectuelle, Germain Maureau (Paris).

## 1. INTRODUCTION

En 2007, nous avons analysé dans ces pages<sup>1</sup> l'arrêt rendu par la CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes) dans une affaire opposant les sociétés allemandes Adam Opel AG, constructeur automobile, et Autec AG, fabricant de modèles réduits.

Répondant à diverses questions préjudicielles, la Cour rappelait le principe selon lequel les prérogatives reconnues aux titulaires de marques en vertu de l'article 5 de la directive 89/104 rapprochant les législations des États membres de l'Union Européenne devaient s'analyser *in concreto*, et que l'exercice du droit exclusif des titulaires de marques devait être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers était susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de *garantir aux consommateurs la provenance du produit*.

Dans le cas d'espèce, elle considérait que « l'apposition d'un signe identique à une marque enregistrée notamment pour des véhicules automobiles sur des modèles réduits de véhicules de cette marque, afin de reproduire fidèlement ces véhicules, *ne vise pas à fournir une indication relative à une caractéristique desdits modèles réduits, mais n'est qu'un élément de la reproduction fidèle des véhicules originaux* » [Les italiques sont nôtres].

Suivant l'avis de la CJCE, la Cour suprême allemande (Bundesgerichtshof) a, par un arrêt du 14 janvier 2010, débouté la société Adam Opel AG de ses demandes, estimant que les consommateurs allemands ne percevraient pas la marque OPEL figurant sur les modèles réduits comme une indication de l'origine de ceux-ci, mais comme un simple élément de fidélité au modèle original.

Cette décision, qui consacre, en Allemagne, la position de la CJCE a été précédée, à l'échelle européenne, d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 31 octobre 2008, dont l'étude nous semble intéressante, en raison de la proximité des faits en cause.

---

1. (2007), 19:3 *Cahiers de propriété intellectuelle* 1175.

## **2. CADRE JURIDIQUE**

Aux termes de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle français :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque [...], pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement;

[...] »

Aux termes de l'article 5 paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres de l'Union Européenne :

« 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires :

b) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

[...]

## **3. FAITS ET PROCÉDURE**

Le « Belem » est le plus vieux trois-mâts d'Europe et le dernier rescapé de la flotte française de navires marchands du XIX<sup>e</sup> siècle.

Ce navire est aujourd'hui la propriété de la Fondation Belem qui, après l'avoir réhabilité, l'exploite à des fins culturelles et promotionnelles, notamment sous la forme de modèles réduits hauts de gamme.

À ce titre, la Fondation Belem est titulaire de la marque française BELEM objet de l'enregistrement 1 528 715, déposée le 8 juin 1979, couvrant notamment les appareils de locomotion par eau et les jouets.

La société Han, quant à elle, fabrique et commercialise des modèles réduits, dont des maquettes représentant le « Belem ».

Après avoir mis en demeure la société Han de cesser la commercialisation de ces dernières maquettes et fait procéder à une

saisie-contrefaçon dans ses locaux, la Fondation Belem l'a assignée devant le Tribunal de grande instance d'Evry pour violation de son droit de propriété et contrefaçon de sa marque.

Par un jugement du 15 février 2007, le Tribunal a débouté la Fondation Belem de l'ensemble de ses prétentions et prononcé la nullité partielle de la marque BELEM en ce qu'elle désignait des voiliers.

Désireuse d'obtenir gain de cause, la requérante a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris.

#### **4. PRÉTENTIONS DE LA FONDATION BELEM**

En substance, la Fondation Belem demande à la Cour d'appel :

- de dire qu'en exploitant à des fins commerciales et publicitaires sans son autorisation l'image du trois-mâts BELEM dont elle est propriétaire, la société Han lui a causé un *trouble anormal* et de condamner la société Han en conséquence ;
- de dire qu'en reproduisant la marque nominative BELEM dans son catalogue et sur le socle de ses modèles de maquettes la société Han a commis des *actes de contrefaçon* de cette marque.

#### **5. ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS<sup>2</sup>**

##### **5.1 Sur l'utilisation de l'image du voilier « Belem » par la société Han**

Selon la Fondation Belem, la société Han porterait atteinte à l'image du voilier « Belem » en commercialisant des maquettes de qualité médiocre et en tirant indûment profit de la notoriété attachée à ce navire, alors qu'elle met en œuvre d'importants moyens financiers en vue de la préservation et de la promotion de ce navire.

En préambule, la Cour rappelle que l'image du voilier n'a pas fait l'objet d'une protection au titre du droit de la propriété intellectuelle, de sorte que l'appréciation des faits relèvera des principes du *droit commun* de la responsabilité délictuelle.

En conséquence, elle rappelle le principe selon lequel, en pareil cas, « le propriétaire d'un bien offert à la vue du public ne peut s'op-

---

2. Cour d'appel de Paris (4<sup>e</sup> Chambre B ; 2008 -10-31) – RG 07/06204.

poser à l'exploitation de l'image de ce bien par un tiers qu'autant que cette exploitation lui cause un trouble anormal ».

La Cour constate ensuite que la Fondation Belem ne se prévaut pas d'une baisse des ventes de ses maquettes haut de gamme, et considère, après analyse, que les maquettes proposées à la vente par la société Han « bien que de simple facture, reproduisent les caractéristiques essentielles du voilier dont elles ne renvoient pas une image déformée ni dévalorisante ».

Estimant enfin que la notoriété dont se prévaut la requérante préexistait à son acquisition en 1981, la Cour en conclut qu'elle « n'est pas fondée à interdire ou faire interdire l'exploitation par autrui de l'image de ce bien (...), alors qu'elle ne justifie d'aucun trouble dans l'usage et l'exploitation de son bien ».

Elle déboute donc la Fondation Belem de ses prétentions sur ce premier fondement.

## **5.2 Sur la contrefaçon de marque**

La Cour infirme tout d'abord le jugement de première instance en ce qu'il annulait partiellement la marque BELEM pour des voiliers, et considère que cette marque est parfaitement valable pour de tels produits.

Elle constate ensuite que les conditions d'application de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir l'apposition d'une marque identique à celle enregistrée sur des produits identiques à ceux visés dans l'enregistrement, sont remplies.

Mais ne se contentant pas de cette simple constatation, la Cour va interpréter l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle au regard de la jurisprudence communautaire, selon laquelle le droit exclusif reconnu aux titulaires de marques par l'article 5 paragraphe 1 sous a) de la directive (voir supra) n'a pour but que « de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres (...) et notamment à sa fonction essentielle qui est de *garantir (...) aux consommateurs la provenance du produit* »<sup>3</sup> [Les italiques sont nôtres].

---

3. Aff. C-206/01 - *Arsenal Football Club*, 12 novembre 2002; Aff., C-245/02 - *Anheuser-Busch*, 16 novembre 2004.

La Cour va donc analyser si la reproduction de la marque BELEM sur les modèles réduits de la société Han est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public quant à l'origine de ces produits.

En d'autres termes, elle va chercher à savoir si la présence de la marque BELEM sur ceux-ci est de nature à laisser croire au public qu'ils sont fabriqués par ou avec l'autorisation de la Fondation Belem.

À cette fin, la Cour va suivre le raisonnement retenu par la CJCE quelques mois plus tôt dans l'affaire opposant les sociétés Adam Opel AG et Autec AG au sujet de la reproduction de modèles réduits de véhicules automobiles<sup>4</sup>.

Elle va donc estimer, tout comme la CJCE, que les amateurs de maquettes et de modèles réduits sont particulièrement attentifs à l'exactitude de la reproduction des caractéristiques du modèle original sur le modèle réduit, pour conclure que le public « percevra la reproduction du signe BELEM comme une des caractéristiques [du modèle original] nécessairement reprises et non pas comme un signe lui garantissant une origine ou une qualité particulière des modèles en cause ».

Ainsi, selon la Cour, le public accordant une grande importance à la fidélité de la reproduction, il percevra naturellement la présence de la marque BELEM sur différentes parties du navire miniature comme un élément de fidélité au trois-mâts « Belem » original, et non pas comme un signe indiquant que le modèle réduit concerné est fabriqué par la Fondation Belem ou avec son autorisation.

La reproduction de la marque BELEM sur les modèles réduits de la société Han ne portant pas atteinte à la fonction essentielle de la marque, la Cour en conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion quant à l'origine des produits, et partant, que la société Han ne se rend pas coupable de contrefaçon de la marque française BELEM objet de l'enregistrement 1 528 715.

Ainsi, la Cour confirme la position du Tribunal de grande instance et déboute la Fondation Belem de ses prétentions en ce qu'elles concernent l'usurpation de l'image du navire et la contrefaçon de la marque BELEM.

---

4. Aff. C-48/05 - *Adam Opel AG c. Autec AG*, 25 janvier 2007.

## 6. CONCLUSION

Le présent arrêt est tout d'abord un bel exemple du fonctionnement des institutions juridiques communautaires et illustre parfaitement l'harmonisation juridique au sein de l'Union européenne voulue par le législateur.

En effet, après que la CJCE se soit prononcée sur l'interprétation de la règle de droit communautaire, la juridiction allemande à l'origine de sa saisine a interprété les règles de droit national à la lumière des réponses de la Cour, puis l'interprétation de la CJCE s'est imposée à d'autres juridictions nationales d'États membres (en l'espèce la France), uniformisant de fait la jurisprudence au sein de l'Union.

L'arrêt de la Cour d'appel de Paris est également très intéressant, car bien qu'étant conforme à l'esprit du droit des marques, il vient créer une exception dans la protection que les marques sont censées conférer à leurs titulaires.

La particularité de cet arrêt vient du fait que l'exception qu'il consacre en droit français ne trouve pas son origine dans des contingences extérieures ou des nécessités pratiques indépendantes de la théorie juridique, mais dans les principes généraux du droit des marques, ceux-là mêmes qui ont présidé à l'adoption de la règle de droit qu'ils viennent maintenant tempérer.

En effet, selon la lettre de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction d'une marque identique sur des produits identiques à ceux couverts par l'enregistrement est constitutif d'un acte de contrefaçon.

Or, dans le cas particulier des modèles réduits de véhicules automobiles ou nautiques, le principe supérieur selon lequel la fonction essentielle de la marque est de garantir au public l'origine des produits marqués vient limiter la protection dont bénéficient les titulaires de marques enregistrées à la fois pour des véhicules (classe 12) et des modèles réduits (classe 28).

Cette limitation est d'ailleurs particulièrement sévère puisque si l'on suit le raisonnement de la CJCE, de la Cour suprême allemande et de la Cour d'appel de Paris, les constructeurs automobiles ou les chantiers navals se voient purement et simplement interdire toute protection de leurs marques en relation avec des modèles réduits, quand bien même ils auraient acquis un droit de marque en relation avec ces produits.

Si cette limitation est juridiquement compréhensible, elle est en revanche économiquement choquante.

En effet, nous nous trouvons dans un cas où des sociétés se voient de fait interdire la protection de leurs marques dans un secteur d'activité qui constitue un axe de diversification pour le moins légitime de leur activité.

Ces acteurs économiques ainsi privés de protection au titre du droit des marques se tourneront-ils vers le droit des modèles ou le droit d'auteur? Quelle sera alors l'appréciation des tribunaux? Cette exception de protection actuellement limitée aux miniatures de véhicules automobiles ou nautiques sera-t-elle étendue à d'autres secteurs d'activité?

C'est avec intérêt que nous suivrons l'évolution de la jurisprudence dans ce domaine.