

Capsule

Modèles réduits et marques automobiles : réduction des droits des constructeurs ?

Nicolas Pelèse*

1. INTRODUCTION	1177
2. CADRE JURIDIQUE	1178
3. FAITS ET PROCÉDURE	1179
4. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES	1180
5. ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CJCE)	1181
6. CONCLUSION.	1184

© Nicolas Pelèse, 2007.

* Conseil en propriété intellectuelle du cabinet Germain & Maureau (Paris).

1. INTRODUCTION

La marque de commerce est un droit privatif en vertu duquel un titulaire de marque dispose du droit d'empêcher tout tiers d'utiliser dans la vie des affaires un signe identique ou similaire au sien pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par son enregistrement.

Ce monopole reconnu aux titulaires de marques est formalisé à l'article 5 de la directive 89/104 rapprochant les législations des États membres de l'Union Européenne.

Le droit des titulaires de marques connaît cependant plusieurs limites dictées par les nécessités de la vie des affaires.

Certaines de ces limites sont expressément prévues par la législation communautaire, tandis que d'autres ont été façonnées par la jurisprudence.

Parmi les limites issues des textes communautaires figurent celle concernant la nécessité de recourir à l'utilisation d'une marque pour indiquer l'une des caractéristiques principales d'un produit ou d'un service (article 6, paragraphe 1, de la directive 89/104).

L'affaire qui nous intéresse aujourd'hui concerne précisément l'interprétation des articles 5 et 6 de la directive, dans l'hypothèse bien particulière de l'apposition non expressément autorisée de la marque d'un constructeur automobile sur des modèles réduits de véhicules.

Le constructeur automobile peut-il interdire un tel usage de sa marque en vertu du monopole qui lui est reconnu à l'article 5 ? L'utilisation de cette marque constitue-t-elle un usage nécessaire pour indiquer l'une des caractéristiques des modèles réduits ainsi marqués, auquel cas son titulaire ne pourrait en empêcher l'emploi par le fabricant de ces produits ?

La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a été appelée à se prononcer sur ces questions dans l'affaire *Adam Opel AG c. Autec AG*, qui a donné lieu à l'arrêt n° C-48/05 du 25 janvier 2007.

2. CADRE JURIDIQUE

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

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

[...]

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

L'article 6 de cette même directive, intitulé « Limitation des effets de la marque », prévoit, à son paragraphe 1, que :

Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,

[...]

b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ;

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

3. FAITS ET PROCÉDURE

La présente affaire trouve son origine en Allemagne.

La société Autec AG (ci-après dénommée Autec), spécialisée dans la fabrication de modèles réduits radiocommandés, commercialisait une reproduction miniature de l'Opel Astra V8, sur la calandre de laquelle, dans un souci de fidélité au modèle original, elle avait apposé le logo Opel :



Au début de l'année 2004, la société Opel AG (ci-après dénommée Opel), titulaire en Allemagne de la marque figurative ci-dessus reproduite désignant notamment les *véhicules automobiles* et les *jouets*, assigne la société Autec devant le Landgericht Nürnberg-Fürth (juridiction de première instance), aux fins de faire cesser cette utilisation non autorisée de sa marque.

Opel fait notamment valoir que l'apposition de sa marque sur les modèles réduits commercialisés par la société Autec est un acte de contrefaçon, dans la mesure où sa marque est précisément enregistrée pour des jouets.

Pour sa défense, la société Autec invoque plusieurs décisions des juridictions allemandes ayant par le passé considéré que le fait d'apposer la marque d'un constructeur automobile sur des modèles réduits ne constituait pas une utilisation en tant que marque, les consommateurs étant habitués au fait que, depuis de nombreuses années, l'industrie du jouet imite fidèlement les véhicules originaux, poussant le degré de précision jusqu'à y apposer les marques dont ces derniers sont revêtus.

Elle insiste notamment sur le fait que les modèles réduits incriminés sont commercialisés sous les marques AUTECH et CARTRONIC, et en aucun cas sous la marque OPEL, et qu'en conséquence, celle-ci sera perçue par le public comme une nécessité en vue de reproduire fidèlement le véhicule original, et non comme une indication d'origine.

Estimant que la solution de cette affaire dépend d'une interprétation des articles 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 89/104 approchant les législations des États membres de l'Union Européenne, la juridiction allemande saisit la CJCE de trois questions préjudicielles.

4. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES

La juridiction Benelux pose à la CJCE les trois questions préjudicielles suivantes :

- 1) L'usage d'une marque protégée, y compris à titre de « jouet », constitue-t-il un usage en tant que marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive [...] lorsque le fabricant d'un modèle réduit d'automobile jouet reproduit à échelle réduite un modèle de véhicule réellement existant, y compris la marque apposée sur le modèle du titulaire de la marque, et met dans le commerce ce modèle réduit ?

Au cas où la première question appelle une réponse affirmative :

- 2) Le mode d'usage de la marque décrit à la première question constitue-t-il une indication relative à l'espèce ou à la qualité du véhicule réduit de véhicule au sens de l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive [...] ?

Au cas où la deuxième question appelle une réponse affirmative :

- 3) Quels sont, dans des cas de cet ordre, les critères déterminants permettant d'apprécier quand l'usage de la marque correspond aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle ?

Y a-t-il en particulier correspondance auxdits usages lorsque le fabricant du modèle réduit de véhicule appose sur l'emballage et sur un accessoire nécessaire à l'utilisation du modèle réduit un signe

reconnaissable de sa propre marque pour le public ainsi que sa dénomination sociale avec l'indication du siège de l'entreprise ?

5. ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CJCE)

La CJCE est appelée à se prononcer sur les conditions dans lesquelles le titulaire d'une marque enregistrée pour des *véhicules automobiles* et des *jouets* peut interdire l'apposition de sa marque par un tiers non autorisé sur des modèles réduits de véhicules reproduisant ceux du titulaire de la marque.

Pour cela, la Cour va examiner les faits de la présente affaire à la lumière des dispositions des articles 5 et 6 de la directive 89/104 rapprochant les législations des États membres de l'Union Européenne.

La première question préjudicielle consiste à déterminer si, en l'espèce, l'emploi de la marque d'Opel sur des modèles réduits constitue une utilisation du signe concerné *à titre de marque*, auquel cas son titulaire serait en droit de l'interdire, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive.

À titre préliminaire, la Cour constate que l'utilisation du logo OPEL par la société Autec constitue bien une utilisation non autorisée de cette marque dans la vie des affaires.

Elle constate également que la marque reproduite sur les modèles réduits est identique à celle d'Opel et que cette dernière, étant enregistrée pour des jouets, Autec l'utilise pour des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée.

La Cour précise toutefois les conditions d'exercice du droit exclusif reconnu aux titulaires de marques à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, en rappelant que ces dispositions n'ont 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* »¹.

1. Aff. C-206/01 – *Arsenal Football Club*, 12 novembre 2002 ; les italiques sont nôtres. Voir aussi Aff., C-245/02 – *Anheuser-Busch*, 16 novembre 2004.

Elle en déduit donc naturellement que l'apposition, sur des modèles réduits, d'une marque automobile enregistrée également pour des jouets n'est susceptible d'être interdite par le titulaire de la marque *que si cet usage est de nature à entraîner un risque de confusion à l'égard du public quant à l'origine des produits concernés.*

La fonction de la Cour n'étant pas de se prononcer sur le fond, mais uniquement d'émettre un avis sur l'interprétation d'une règle de droit communautaire au regard des faits qui lui sont soumis, elle s'en remet à l'appréciation souveraine du Landgericht Nürnberg-Fürth pour décider si les consommateurs sont susceptibles d'attribuer une origine commune à des véhicules automobiles et à leur reproduction miniature, dès lors qu'est apposée sur ces derniers la marque du constructeur automobile.

La Cour ne se prive cependant pas de donner des pistes de réflexion à la juridiction de renvoi en rappelant que, comme l'a indiqué cette dernière, les amateurs de modèles réduits sont habitués à ce que ceux-ci reproduisent les véhicules originaux jusque dans les moindres détails.

Ainsi, le public accordant une grande importance à la fidélité de la reproduction, il percevra naturellement le logo d'Opel présent sur des produits d'Autec comme indiquant qu'il s'agit de la reproduction miniature d'un véhicule de marque OPEL, et non pas comme indiquant que ces produits sont fabriqués par Opel ou avec son autorisation.

La Cour en déduit donc que si un tel raisonnement devait être appliqué par la juridiction de renvoi, il conviendrait de considérer que la reproduction de la marque d'Opel sur les véhicules d'Autec n'entraîne pas de confusion quant à l'origine de ces produits concernés dans l'esprit du public.

Bien qu'il appartienne au Landgericht Nürnberg-Fürth de se prononcer sur le fond, la Cour semble donc pencher en faveur des positions d'Autec, à savoir qu'Opel ne saurait interdire l'apposition de sa marque sur des véhicules miniatures en vertu des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, dans la mesure où un tel usage ne porte pas atteinte à la fonction d'origine de la marque.

Sur la seconde partie de la première question préjudicielle qui concerne l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, la Cour se

borne à constater que la législation allemande comporte une disposition interdisant à tout tiers non autorisé de faire usage dans la vie des affaires d'une marque renommée, même pour des produits ou services différents de ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque, ou lui porte préjudice.

En revanche, elle ne se prononce pas plus avant sur cette question, considérant que l'appréciation d'une éventuelle atteinte à l'image ou à la renommée de la marque d'Opel du fait de la commercialisation des modèles réduits d'Autec relève d'une appréciation purement factuelle relevant de l'appréciation souveraine de la juridiction de renvoi.

La Cour répond donc à la première question préjudicielle comme suit :

Lorsqu'une marque est enregistrée à la fois pour des véhicules automobiles – pour lesquels elle est renommée – et pour des jouets, l'apposition par un tiers, sans autorisation du titulaire de la marque, d'un signe identique à cette marque sur des modèles réduits de véhicules de ladite marque, afin de reproduire fidèlement ces véhicules, et la commercialisation desdits modèles réduits :

- constituent, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, un usage que le titulaire de la marque est habilité à interdire si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, en tant que marque enregistrée pour des jouets ;
- constituent, au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la même directive, un usage que le titulaire de la marque est habilité à interdire – lorsque la protection définie à cette disposition a été introduite en droit national – si cet usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, en tant que marque enregistrée pour des véhicules automobiles, ou leur porte préjudice.

La Cour est ensuite appelée à se prononcer sur le point de savoir si l'apposition de la marque d'un constructeur automobile sur

des modèles réduits peut être considérée comme un usage nécessaire pour indiquer l'espèce ou la qualité du modèle réduit, de sorte que cet usage ne saurait être interdit par le titulaire de la marque, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive.

À cette question, la Cour répond sans ambages 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.]

Elle en conclut donc que l'exception au droit exclusif du titulaire de la marque prévu à l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce et, en conséquence, répond à la deuxième question préjudicielle par la négative :

Lorsqu'une marque est enregistrée notamment pour des véhicules automobiles, l'apposition par un tiers, sans autorisation du titulaire de la marque, d'un signe identique à cette marque sur des modèles réduits de véhicules de ladite marque, afin de reproduire fidèlement ces véhicules, et la commercialisation desdits modèles réduits *ne constituent pas l'usage d'une indication relative à une caractéristique de ces modèles réduits, au sens de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104*.

[Les italiques sont nôtres.]

La réponse à cette deuxième question étant négative, la Cour ne se prononce pas sur la troisième question préjudicielle.

6. CONCLUSION

Force est de constater que les faits ayant donné lieu au présent arrêt sont très particuliers et que la solution retenue par la Cour sera difficilement transposable en l'état à d'autres affaires.

Les arguments développés par la Cour dans son arrêt n'en demeurent pas moins dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure qui considère, en substance, que les prérogatives reconnues aux titulaires de marques en vertu de l'article 5 de la directive doi-

vent s'analyser *in concreto*, et dépendent pratiquement de la forme que prend l'usage de la marque par un tiers non autorisé.

En effet, la Cour s'est efforcée, au cours des dernières années, de rappeler que l'exercice du droit exclusif des titulaires de marques « doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à *sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit* »².

En d'autres termes, l'appréciation de la contrefaçon ne dépend plus uniquement de la marque enregistrée et des produits ou services qu'elle couvre, ni même de la nature et de l'étendue de l'utilisation que son titulaire cherche à faire interdire. Elle sera d'abord et surtout fonction de la perception qu'auront les consommateurs du signe reproduit.

Si l'on estime que l'utilisation non autorisée de la marque est susceptible de porter atteinte à sa fonction essentielle qui est de garantir la provenance des produits marqués et, partant, susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs quant à l'origine desdits produits, cet usage pourra être interdit en vertu de l'article 5.

À l'inverse, si les circonstances de fait ou la forme que prend l'utilisation non autorisée ne sont pas susceptibles d'induire le public en erreur quant à l'origine des produits marqués, l'utilisation ne pourra être interdite en vertu de l'article 5, quand bien même la marque reproduite serait identique à celle enregistrée.

S'agissant de l'interprétation de l'article 5 de la directive, la Cour tend donc à faire prévaloir l'intérêt des consommateurs sur les prérogatives des titulaires de marques.

2. Aff. C-206/01 – *Arsenal Football Club*, 12 novembre 2002 ; les italiques sont nôtres.