



**Cour de cassation  
chambre criminelle  
Audience publique du mardi 24 mars 2009  
N° de pourvoi: 08-86206**  
Non publié au bulletin

**Rejet**

**M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président**  
SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)

**REPUBLIQUE FRANCAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ RENAULT, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Luis X... Y... et Enrique Z... A... des chefs de contrefaçon, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 et 33 de la loi espagnole sur les marques du 10 novembre 1988, 5 et 6 de la Directive 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant la législation des Etats membres sur les marques, 30 et 36 (devenus 28 et 30) du Traité CE, L. 713-2, L. 713-3, L. 713-6 b) et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a décidé que l'infraction de contrefaçon n'était pas constituée ;

"aux motifs que la protection du logo losange en Espagne est acquise aux débats ; qu'il convient seulement de déterminer si l'empreinte en creux présente sur certaines pièces saisies est de nature à entraîner un risque de confusion avec la marque enregistrée et constituer ainsi un acte de contrefaçon ; ... ; que la marque logo losange, enregistrée en Espagne, est un losange tridimensionnel, en relief, et de couleur argentée selon les écritures des parties ; ... ; que l'empreinte litigieuse évoque certainement le logo losange en relief mais il n'en est pas la copie servile ; que l'article 5 § 1 de la Directive 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, invoqué par la SA Renault, et qui est applicable à l'Espagne, confère au titulaire de la marque un droit exclusif et l'habilite à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : - d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, - d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; que, toutefois, ce droit du titulaire de la marque est limité par l'article 6 « limitation des effets de la marque » qui dispose en 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, c) de la marque, lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièces détachées, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale » ; que certaines des pièces litigieuses comportent bien un signe susceptible d'entraîner un risque de confusion avec le logo losange dans l'esprit du public, en raison de la similitude de forme et de dimension de l'empreinte ; que, toutefois, s'agissant de pièces détachées, la contrefaçon ne peut s'apprécier qu'à la lumière de l'article 6 et il revient à la SA Renault de démontrer que leur usage n'en serait pas fait conformément aux usages honnêtes par les prévenus ; qu'à cet égard, la SA Renault n'a pas prétendu et encore moins démontré qu'il s'agit de contrefaçon grossières et que les pièces ne seraient pas conformes à ses propres prescriptions de qualité et par ailleurs, elle n'a fait interdire ni la fabrication de ces pièces par les fabricants espagnols ni leur commercialisation par le vendeur tchèque ; qu'on doit considérer, dans ces conditions, que la fabrication des pièces litigieuses est conforme, tant à la loi espagnole qu'à la loi communautaire ; que la cour confirmera donc le jugement qui a considéré qu'il n'y avait pas de contrefaçon ;

"1) alors que les dispositions de l'article 6 §1 c) de la Directive 89/104 du 21 décembre 1988, à la lumière desquelles doivent être interprétées celles de l'article 33 de la loi espagnole sur les marques du 10 décembre 1988, ne font exception, en faveur des fabricants de pièces détachées, à l'interdiction d'utiliser la marque d'autrui édictée par l'article 5 de ladite Directive qu'à la double condition que l'usage de cette marque, d'une part, soit nécessaire pour indiquer la destination des pièces détachées et, d'autre part, soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ; qu'en se bornant, en l'espèce, à s'interroger sur la conformité aux usages honnêtes de l'utilisation faite par les prévenus de la marque de la partie civile, sans

rechercher si cette utilisation était nécessaire pour indiquer la destination des pièces détachées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2) alors que l'usage d'une marque n'est pas conforme aux usages honnêtes, au sens de l'article 6 de la Directive du 21 décembre 1988, lorsqu'il est fait d'une manière telle qu'il peut donner à penser qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque, lorsqu'il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée ou lorsque le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n'est pas le titulaire ; que, pour vérifier si l'usage d'une marque a été conforme aux usages honnêtes, il importe de prendre en considération la présentation globale du produit commercialisé par le tiers, notamment l'effort fait par ce tiers pour s'assurer que les consommateurs distinguent ses produits de ceux dont il n'est pas le titulaire de la marque ; qu'il importe également de rechercher si le tiers a présenté son produit comme étant d'une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles des produits revêtus de cette marque et, plus généralement, de procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes de l'affaire afin d'apprécier, notamment, si le tiers ne pourrait pas être considéré comme pratiquant une concurrence déloyale vis-à-vis du titulaire de la marque ; que, dès lors, en retenant, pour juger conforme aux usages honnêtes l'usage de la marque de la partie civile, qu'il n'était pas démontré qu'il s'agissait de contrefaçons grossières ou de pièces non conformes aux prescriptions de qualité de la société Renault, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'usage de la marque n'était pas fait d'une manière telle qu'il pouvait laisser croire à l'existence d'un lien commercial entre les prévenus et la société Renault et s'il n'affectait pas ainsi la valeur de la marque en tirant indûment profit de sa renommée et sans apprécier globalement toutes les circonstances pertinentes de l'affaire, ni vérifier, en particulier, que les prévenus n'avaient pas présenté leurs produits comme des imitations ou des reproductions du produit revêtu de la marque appartenant à la société Renault ou comme étant d'une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles des produits revêtus de cette marque et qu'ils ne pouvaient être considérés comme pratiquant une concurrence déloyale vis-à-vis de la société Renault, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3) alors que l'existence d'un risque de confusion quant à l'origine des produits ou quant aux produits eux-mêmes constitue l'un des aspects du critère de non-conformité aux usages honnêtes ; qu'ayant expressément constaté, outre l'identité ou la similitude et des marques et des produits en cause, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public en raison de la similitude de forme et de dimension entre l'empreinte gravée dans la masse des pièces détachées litigieuses et la marque figurative en forme de losange appartenant à la société Renault, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou, à tout le moins, sans mieux s'en expliquer, retenir que l'usage de cette marque était conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ;

"4) alors que la condition d'usage honnête constitue l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque ; que son appréciation ne dépend pas, dès lors, du comportement du titulaire de la marque mais uniquement de celui des tiers qui font usage de ladite marque ; qu'en retenant, pour juger l'usage de la marque conforme aux usages honnêtes, que la société Renault n'aurait pas fait interdire la fabrication des pièces litigieuses par les fabricants espagnols ni leur commercialisation par le vendeur tchèque, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, pour les besoins de l'action civile, que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

**Décision attaquée** : Cour d'appel de Bordeaux du 27 juin 2008