

**COUR DE CASSATION**  
Chambre criminelle  
Audience publique du 1<sup>er</sup> juin 2010

Pourvoi n° 09-85709  
Président : M. LOUVEL

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

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE RENAULT, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Christine X... et la société MAGREN des chefs de contrefaçons, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 509, 515, 593 du code de procédure pénale, L. 122-1, L. 122-4, L. 335-3, L. 335-8, L. 511-9, L. 513-1, L. 513-4 à L. 513-8, L. 521-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 713-6, L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, 2 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils après que la déclaration de culpabilité de Christine Y... et de la société Magren soit passée en force de chose jugée, a, tout en indiquant confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ces condamnés entièrement responsables du préjudice subi par la société Renault, infirmé partiellement ce jugement ;

"aux motifs que, sur la contrefaçon de modèles : il est constant que les pièces saisies constituent toutes des pièces d'habillage des véhicules, à ce titre visibles, et produisent le même effet visuel que des pièces « constructeur » ; qu'il n'a pas été contesté qu'elles ont été fabriquées sans le consentement de la partie civile par des entreprises qui ne sont pas ses sous-traitants ; que les droits de propriété intellectuelle invoqués n'ont par ailleurs fait l'objet d'aucune observation ; que les pièces apparentes d'un produit complexe tel qu'un véhicule automobile sont susceptibles de protection au titre, d'une part, du droit de l'auteur et au titre, d'autre part, des dessins et modèles déposés, pour autant que les conditions d'application en soient réunies ; que l'existence du délit de contrefaçon de modèles suppose que l'élément légal de l'infraction existe à la date à laquelle la juridiction saisie statue, en vertu du principe de légalité des poursuites, et de son corollaire, soit l'application immédiate d'une loi plus douce ; que, même si les modèles invoqués ont été déposés antérieurement à l'ordonnance du 25 juillet 2001 transposant en droit interne français la directive communautaire 98/71 du 13 octobre 1998, dont sont issus les articles L. 511-1 à L. 511-8 nouveaux du code de la propriété intellectuelle, les poursuites pénales en contrefaçon de modèles exigent, pour pouvoir prospérer, que les produits litigieux soient encore susceptibles de protection au titre des dessins et modèles conformément à ces dispositions nouvelles ; qu'en effet, les restrictions apportées au caractère protégeable de certains produits par ces dispositions sont d'application immédiate en matière pénale dès lors qu'elles ont pour effet de délimiter le champ d'application du délit de contrefaçon ; qu'ainsi, les dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 25 juillet

2001, sont applicables aux présentes poursuites nonobstant le fait que la validité des modèles, d'ailleurs non contestée, doit s'apprécier à la date de leur dépôt ; que, par ailleurs, si l'article 14 de la directive citée plus haut prévoit que « jusqu'à la date d'adoption des modifications apportées à la présente directive ... les Etats membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l'utilisation du dessin ou modèle d'une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n'introduisent de modifications à ces dispositions que si l'objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces », cette restriction est absente des textes ci-dessus cités qui ne contiennent, dans leur lettre, aucune exception ; or, dans le cadre de poursuites en contrefaçon devant une juridiction pénale, il est impossible, au regard du principe de légalité des poursuites susrappelé, d'interpréter respectivement ces dispositions et de considérer que les solutions jurisprudentielles antérieurement adoptées, et qui seraient incompatibles avec ces dernières, pourraient néanmoins être maintenues dans le cas où elles seraient moins favorables à la personne poursuivie ; que dès lors, ces textes, dans leur rédaction nouvelle, sont les seuls applicables dans le cadre de poursuites pénales, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des restrictions figurant dans la directive qui n'ont pas été transposées, dans la mesure où ils sont plus favorables au prévenu ; que, selon les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle, peut être protégée, à titre de dessin ou modèle, l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux, à condition d'être nouvelle et de présenter un caractère propre ; qu'un modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt, aucun modèle identique n'a été divulgué ; qu'il présente un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout modèle divulgué avant la date du dépôt ; que selon l'article L. 511-5 du même code, les pièces constituant un produit complexe, tel qu'un véhicule automobile, doivent, pour être protégeables, rester visibles dans le cas d'une utilisation normale du produit par l'utilisateur final, et remplir en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre ; que l'article L. 511-8 du même code dispose que n'est pas susceptible de protection l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ou l'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent nécessairement être reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction ; qu'en l'espèce, s'agissant des pièces de lanternerie arguées de contrefaçon, il est constant que leurs parties visibles, seules protégeables en application de l'article L. 511-5 du code de la propriété intellectuelle, doivent, pour remplir leur fonction d'éclairage ou de signalisation et être montées sur le véhicule considéré, nécessairement être de formes et dimensions identiques aux pièces dites « constructeur » ; qu'elles entrent dès lors dans les prévisions de l'article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle d'une part au titre de son 1°, puisque le caractère « adaptable » de ces pièces constitue une caractéristique fonctionnelle, et, d'autre part, au titre du 2° de ce même article, puisque leurs formes et dimensions exactes doivent nécessairement être reproduites pour permettre leur utilisation normale et celle du véhicule qui les reçoit, cette adaptabilité ne se limitant pas à leurs dispositifs de fixation au véhicule, mais intéressant nécessairement l'ensemble des dimensions et formes de la pièce ; que l'examen des pièces saisies ne permet par ailleurs pas de déceler de caractéristiques nouvelles et propres, telles par exemple que des éléments purement décoratifs, qui seraient dissociables de leurs fonctions d'éclairage et d'adaptabilité, et qui les feraient ainsi échapper à l'exclusion prévue par l'article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle ; que la partie civile, qui se borne à reprocher aux pièces saisies leur seul caractère adaptable, n'en fait elle-même pas état ; qu'en ce qui concerne les rétroviseurs saisies, il est constant que leur apparence n'est que partiellement imposée par les impératifs de leur montage sur les véhicules

considérés, de sorte qu'ils n'entrent que dans cette mesure dans les prévisions de l'article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle ; que, cependant, comme pour les pièces de lanternerie précédemment analysées, leur examen ne révèle pas de caractéristiques esthétiques propres, dissociables de leur fonction, permettant de considérer qu'ils participent, en eux-mêmes, à l'esthétique générale des véhicules pris dans leur ensemble faisant l'objet des droits d'auteur et de modèles invoqués ; qu'ainsi, aucun préjudice n'est caractérisé en relation avec les infractions poursuivies et la partie civile sera à ce titre déboutée de ses demandes indemnitaires ; que, sur la contrefaçon de marque, il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon que quarante-six feux avant clignotants pour Renault 19 étaient revêtus en protubérance sur l'optique du logo Losange Renault, ce qui constitue le délit de contrefaçon de marque figurative Losange Renault enregistrée sous le numéro 1.486.455, renouvelée le 31 août 1998 ; que Christine Y... et la société Magren ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité propre au titre de l'importation et de la détention sur le territoire français de produits contrefaisants en faisant valoir que leurs auteurs principaux de la contrefaçon seraient leurs coprévenus ; que, par ailleurs, l'huissier a constaté que la quasi-totalité des optiques et rétroviseurs litigieux étaient emballés dans des boîtes portant des mentions telles que « remplacement for R. 21 », « adaptable pour Renault Espace », ou encore « interchangeable against » ; que l'article 713-6-b du code de la propriété intellectuelle dispose que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ; que la protection attachée à une marque a pour objet celle du signe utilisé pour l'identification de l'origine d'un produit, et non celle du produit lui-même ou de son apparence, laquelle ne peut avoir d'incidence que sur l'appréciation d'un risque de confusion ; qu'en l'espèce, il est patent que les prévenus étaient bien obligés de conditionner les pièces saisies en faisant référence aux véhicules auxquels elles étaient adaptables ; que, par ailleurs, mis à part les clignotants ci-dessus cités, les pièces elles-mêmes ne portaient pas les marques de la partie civile mais, au contraire, des signes permettant précisément d'identifier leurs fabricants, et étaient destinées à être commercialisées selon des modalités totalement distinctes de celles en usage pour les pièces « constructeur », soit par une entreprise de récupération de véhicules d'occasion ; que, dès lors, aucune confusion dans l'esprit du consommateur final ne peut résulter de l'utilisation, à titre de référence nécessaire, des marques des véhicules auxquels ces pièces étaient destinées ; que dès lors, l'usage illicite des marques des parties civiles n'a pu générer en l'espèce un préjudice qu'en ce qui concerne les quarante-six feux avant clignotants pour Renault 19 saisis ; que, compte tenu du caractère limité des faits de contrefaçon de marque générateurs du préjudice subi par la société Renault, sa réparation sera fixée à la somme de 5 000 euros en ce qui concerne Christine Y... et la société Magren, seules prévenues à avoir relevé appel des condamnations civiles prononcées ;

"1) alors que les juges, statuant sur l'action civile, ne peuvent méconnaître une condamnation définitivement prononcée par la juridiction pénale ; qu'en l'espèce, en l'absence d'appel portant sur les dispositions pénales du jugement, celles-ci ont acquis l'autorité de chose jugée ; que Christine Y... et la société Magren ont ainsi été définitivement déclarées coupables des délits de contrefaçon de modèles, de droits d'auteur et de marques dont la société Renault est titulaire et ce, pour chacun des produits saisis argués de contrefaçon ; que le principe même de la contrefaçon ne pouvait donc plus être remis en cause ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société Renault de sa demande en réparation du préjudice que lui ont causé les délits de contrefaçon de ses modèles et de ses droits d'auteur, qu'aucun préjudice ne serait caractérisé en relation avec les infractions poursuivies, aux motifs que les pièces incriminées et « arguées de contrefaçon » ne porteraient pas atteinte aux droits protégeables de la société

Renault sur ces modèles déposés, tels qu'ils sont définis par l'article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 25 juillet 2001, ni à ses droits d'auteur sur ces mêmes modèles, la cour d'appel a ainsi remis en cause le principe même de la contrefaçon et a méconnu l'autorité de chose jugée attachée aux dispositions pénales du jugement ayant acquis force de chose jugée, en violation de l'article 4 du code de procédure pénale ;

"2) alors qu'en retenant également que les faits de contrefaçon de marques ne seraient caractérisés qu'en ce qui concerne les quarante-six feux avant clignotants pour Renault 19 saisis, qui seraient donc seuls générateurs d'un préjudice pour la société Renault, la cour d'appel a encore méconnu, en violation de l'article 4 du code de procédure pénale, l'autorité de chose jugée attachée aux dispositions pénales du jugement ayant acquis force de chose jugée et ayant reconnu que les délits de contrefaçon de marque étaient caractérisés pour l'ensemble des pièces saisies pour lesquelles le délit était incriminé ;

"3) alors que, subsidiairement, le délit de contrefaçon, lorsqu'il est constaté, porte nécessairement préjudice au titulaire des droits privatifs exclusifs auxquels l'auteur de la contrefaçon porte, par définition, atteinte ; qu'en retenant, en l'espèce, d'une part, qu'aucun préjudice de la société Renault ne serait caractérisé en relation avec les infractions de contrefaçon de modèles et de droits d'auteur définitivement constatées et, d'autre part, que l'usage illicite des marques de la société Renault n'aurait pu causer un préjudice à celle-ci que pour certains seulement des produits jugés contrefaisants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4) alors, enfin, que la validité du droit attaché à un dépôt de modèle s'apprécie à la date à laquelle est né ce droit ; que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un modèle valablement déposé constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ; que la contrefaçon ne nécessite pas que les produits qualifiés de contrefaisants soient protégeables mais que le modèle dont la contrefaçon est incriminée le soit ; qu'en retenant en l'espèce que « les poursuites pénales en contrefaçon de modèles exigent, pour pouvoir prospérer, que les produits litigieux soient encore susceptibles de protection au titre des dessins et modèles, conformément » aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 nouveaux du code de la propriété intellectuelle issus de l'ordonnance du 25 juillet 2001, et que les pièces de lanternerie arguées de contrefaçon et saisies ainsi que les rétroviseurs saisis ne seraient pas protégeables en application du nouvel article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle, tout en constatant que les modèles de la société Renault à l'égard desquels les délits de contrefaçon avaient été retenus avaient été déposés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2001 et que leur « validité, d'ailleurs non contestée, doit s'apprécier à la date de leur dépôt », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu les articles 4, 509 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une cour d'appel ayant à statuer sur l'action civile ne peut méconnaître ce qui a été définitivement jugé sur l'action publique ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Renault a fait citer la société Magren ainsi que sa gérante, Christine X..., devant le tribunal correctionnel

pour avoir, en 2005 et jusqu'en août 2006, importé, détenu et commercialisé sans son autorisation, d'une part, des éléments de carrosserie et de lanternerie ainsi que des rétroviseurs extérieurs pour véhicules Renault reproduisant les caractéristiques des éléments d'origine, et, d'autre part, diverses pièces détachées automobiles contrefaisant les marques dont elle est titulaire ; que les prévenus ont été déclarés coupables des délits de contrefaçon de modèles et de marque ; que, statuant sur l'action civile, le tribunal les a condamnés solidairement à verser à la partie civile 40 000 euros "en réparation de l'atteinte portée à ses droits de propriété artistique, de modèle et de marque" ainsi que 40 000 euros "en réparation de son préjudice commercial" ; que la société Renault a relevé appel, ainsi que les prévenus qui ont limité leur recours aux seules dispositions civiles du jugement ;

Attendu que, d'une part, pour écarter la demande de la société Renault tendant à la réparation du préjudice causé par la contrefaçon de modèles, l'arrêt retient que ni les rétroviseurs ni les pièces de lanternerie ne sont susceptibles de protection, au regard, pour les premiers, de l'article L. 511-5 du code de la propriété intellectuelle et, pour les secondes, de l'article L. 511-8 du même code ; qu'il en déduit que les faits poursuivis n'ont pas causé de préjudice à la partie civile ; que, d'autre part, pour limiter à 5 000 euros les dommages-intérêts alloués au titre de la contrefaçon de marque, les juges du second degré retiennent que seules l'importation et la détention de 46 clignotants portant la marque losange ont pu lui causer préjudice dès lors que les autres pièces litigieuses ne sont revêtues que de signes, au sens de l'article L. 713-6 dudit code, qui ne créent pas de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit du consommateur ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en affirmant ne pas remettre en cause les dispositions pénales du jugement, et alors que la déclaration de culpabilité des prévenus des chefs de contrefaçon de modèle et de marque, passée en force de chose jugée, impliquait à la charge de ceux-ci une faute résultant de l'importation ou de la détention d'un modèle et d'une marque protégés ayant concouru à la production du dommage causé à la partie civile, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs empreints de contradiction, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 18 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la partie civile ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

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