

FAITS ET PROCEDURE

L'enquête a débuté par une plainte avec constitution de partie civile déposée le 31 JANVIER 1992 par la Société RENAULT qui dénonçait l'infraction de contrefaçon qui aurait été révélée par la saisie-contrefaçon pratiquée à sa requête, le 28 DECEMBRE 1989, à la suite d'un contrôle douanier effectué le 20 DECEMBRE 1989 à BIRIATOU d'un véhicule, immatriculé en ITALIE, transportant 270 capots de véhicules automobiles.

Ces pièces étaient destinées à être livrées à la Société OLMAN ITALIA en liquidation, dirigée par Sergio B, et fabriquées par la Société TALLERES ORAN S.A., sise en ESPAGNE, dirigée par Pedro B L.

Elles devaient être montées sur des véhicules RENAULT 5 et 18 et se trouvaient donc en transit sur le territoire français en vue de leur acheminement par voie routière vers l'ITALIE.

Un réquisitoire introductif était délivré le 29 FEVRIER 1992 contre X du chef de contrefaçon visant les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Une information était ouverte.

Une Commission Rogatoire internationale était délivrée par le Magistrat Instructeur, le 19 JUIN 1992, aux fins, notamment, d'audition des responsables des Sociétés espagnoles concernées.

Fernando A B a comparu en qualité de témoin devant les policiers espagnols, en qualité de directeur technique de l'entreprise "ATELIERS ORAN".

Il a expliqué que les pièces saisies avaient été fabriquées par la Société ORAN pour être adaptées à des modèles de la marque RENAULT.

Il précisait que la vente s'était effectuée en ESPAGNE où son activité est licite.

Une autre Commission Rogatoire internationale était délivrée, le même jour, aux mêmes fins aux Autorités Italiennes mais a connu des difficultés d'exécution tendant à l'absence de textes répressifs identiques en ITALIE et à l'exercice des droits de la défense.

A la suite d'une nouvelle Commission Rogatoire adressée aux Autorités Italiennes, le 13 JUIN 1995, et visant à la mise en examen de Sergio B, ce dernier a expliqué qu'il ignorait que l'entreprise espagnole faisait transiter les pièces par la FRANCE et que ce pays réprimait pénalement l'utilisation des pièces détachées non originales des voitures françaises alors que cette activité serait licite en ITALIE.

Une Commission Rogatoire internationale identique était adressée en ESPAGNE pour la mise en examen de Fernando A B.

Fernando A B, qui contestait toute qualité de responsable légal de l'entreprise ORAN, maintenait sa position sur le fond du dossier.

Dès le retour des pièces d'exécution de ces diverses Commissions Rogatoires Internationales, le dossier a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de BAYONNE et les prévenus cités à Parquet à l'audience du 16 DECEMBRE 1997 pour la prévention visée dans l'Ordonnance de Renvoi.

Fernando A B avait, d'abord, soulevé la nullité de la procédure devant le Tribunal Correctionnel, en affirmant qu'il n'avait jamais été mis en examen et qu'il n'avait reçu aucun avis à partie avant la clôture de l'instruction.

Ce moyen de nullité a été rejeté par le Tribunal Correctionnel.

Fernando A B n'a pas repris ce moyen de nullité devant la Cour.

A l'appui de sa constitution de partie civile tendant notamment à la condamnation des prévenus au paiement de la somme de 300.000 F, à titre de dommages et intérêts, la Société RENAULT a expliqué qu'elle était titulaire du droit d'auteur sur un certain nombre de modèles de pièces de carrosserie automobile, oeuvre d'art appliquée à l'industrie au sens de l'article 3 de la Loi du 11 MARS 1957 devenu l'article L 111.2 du Code de la Propriété Intellectuelle et que ces modèles avaient été déposés à l'I.N.P.I. pour l'ensemble de ses véhicules automobiles.

Elle a précisé que la protection légale s'entendait aux éléments de la carrosserie au même titre que l'oeuvre elle-même dès lors qu'il s'agissait, comme en l'espèce, d'éléments de carrosserie visibles présentant une forme esthétique originale et participant à l'esthétique générale du véhicule.

La Société RENAULT a estimé que la notion de transit, qui n'était défini par aucune règle légale, impliquait une importation et une exportation avec passage sur le territoire français.

Les prévenus ont invoqué d'abord diverses dispositions de traités de la Communauté Européenne.

Ils ont exposé que les poursuites se heurtaient aux dispositions des articles 30 et 36 du Traité de ROME reconnaissant la liberté de circulation des marchandises et précisant que les interdictions et restrictions dont faisaient notamment partie les règles de la propriété industrielle et commerciale, ne devaient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres.

Ils ont invoqué aussi les dispositions des articles 86 et 36 du Traité de ROME interdisant tout abus de position dominante d'une entreprise sur un marché comme en l'espèce, le marché des pièces de carrosserie automobile. Ils ont produit un arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.) du 05 OCTOBRE 1988 (affaire

RENAULT c/ MAXICAR), un plus récent du 06 AVRIL 1995, ainsi que la directive du 17 SEPTEMBRE 1998 adoptée par le Parlement Européen.

Les prévenus ont déposé, subsidiairement, des conclusions tendant à la saisine de la C.J.C.E. à titre préjudiciel pour savoir si :

- le fait pour la Société RENAULT de tenter de faire obstacle, sur le seul fondement d'un droit de propriété industrielle et de l'article 36 du Traité de ROME, à la libre circulation, en FRANCE, sous le régime du transit, de pièces de carrosserie automobiles en provenance d'ESPAGNE, pays dans lequel elles sont fabriquées légalement, et à destination de l'ITALIE, pays dans lequel elles sont vendues légalement, n'est-il pas en contradiction avec les dispositions des articles 36, seconde phrase, et 86 du même Traité, dès lors que ces pièces sont fabriquées et commercialisées licitement dans toute la Communauté Européenne, à l'exception de la FRANCE?

- le fait que cette interdiction de Transit ait pour effet d'augmenter le prix de vente des pièces de la Société espagnole ORAN et favorise ainsi les produits concurrents offerts par la Société RENAULT dans les pays dans lesquels ils sont vendus librement et notamment l'ITALIE, n'est-il pas constitutif d'un abus de position dominante au sens de l'article 86 du Traité, abus commis au préjudice des distributeurs espagnols et italiens?

Subsidiairement, les prévenus ont demandé un sursis à statuer, vu l'avis de la Commission Européenne le 24 JUILLET 1998.

Les prévenus ont également conclu à la relaxe pour absence d'élément constitutif du délit de contrefaçon de marque en insistant premièrement sur le défaut d'élément matériel en ce que la seule utilisation de la marque RENAULT n'a été effectuée qu'à titre de référence pour désigner la destination du produit commercialisé sous la marque ORAN et que le transport litigieux ne constituait qu'une opération de transit définitif, c'est-à-dire insusceptible de vente ou d'exposition sur le territoire français et deuxièmement sur le défaut d'élément intentionnel en ce que Fernando A B n'avait aucune responsabilité dans la vente des produits litigieux à la Société OLMAN et que Sergio B, de bonne foi, ne pouvait être responsable du trajet suivi par le fret et doit bénéficier du même traitement que son concurrent italien qui a fait l'objet d'un non-lieu dans une affaire similaire instruite parallèlement par le Juge l'Instruction de BAYONNE.

Enfin, ils ont plaidé, subsidiairement, l'absence de préjudice pour la Société RENAULT puisque les pièces litigieuses n'étaient pas destinées à être vendues sur le territoire français.

DECISION

Les appels sont recevables comme interjetés dans des conditions régulières.

I - SUR L'ACTION PUBLIQUE

1 - SUR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES

Les articles 30 et 36 du Traité de ROME posent le principe de la liberté de circulation des marchandises.

Toutes les interdictions, notamment les règles de la propriété industrielle et commerciale ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les états membres.

Par ailleurs, l'article 86 du Traité de ROME interdit tout abus de position dominante d'une entreprise sur un marché.

La Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.) s'est prononcée par un arrêt du 5 OCTOBRE 1988 en tranchant deux questions préjudicielles posées par une juridiction italienne dans le cadre d'un litige entre la Société MAXICAR et la Société RENAULT.

Il en ressort :

- que l'exercice du droit exclusif attaché à des brevets de modèles peut être interdit conformément à l'article 86 du Traité, s'il donne lieu de la part d'une entreprise en position dominante à des comportements abusifs ;
- que ces comportements abusifs sont définis comme suit :
 - . refus arbitraire de livrer les pièces de rechange à des réparateurs indépendants,
 - . la fixation des prix des pièces de rechange à un niveau inéquitable,
 - . la décision de ne plus produire des pièces de rechange pour un certain modèle alors que beaucoup de voitures de ce modèle circulent encore ;
- que ces comportements doivent être susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres.

L'arrêt du 6 AVRIL 1995 a rappelé dans une affaire étrangère au domaine automobile, la primauté des principes communautaires tels que la libre circulation des marchandises, la libre concurrence qui doivent se concilier avec les droits de la propriété intellectuelle.

Les comportements abusifs de la Société RENAULT ne sont nullement établis.

Les prix que la Société RENAULT pratique, spécialement pour ses pièces de rechange, apparaissent justifiés par les investissements importants réalisés depuis l'étude, la conception jusqu'aux essais de sécurité et frais de mise à disposition.

Les conditions et les modalités d'exercice du droit exclusif de reproduction de l'oeuvre protégée de la Société RENAULT trouvent leur fondement dans des textes nationaux qui doivent trouver leur application alors même qu'aucun abus de position dominante n'est établi.

Dans l'arrêt du 6 AVRIL 1995, l'usage du monopole dans le domaine audiovisuel avait pour effet de priver le consommateur d'un service.

En l'espèce, les pièces de rechange d'origine RENAULT sont disponibles sur tout le territoire de l'Union Européenne.

Les constructeurs assurent cette disponibilité pendant une durée de 10 ans après la mise sur le marché du dernier véhicule.

Les droits de la Société RENAULT sur les éléments de carrosserie de ses véhicules ne privent pas les revendeurs indépendants de la faculté de commercialiser librement les pièces de carrosserie non protégées.

En tout état de cause, il est loisible aux prévenus de poursuivre le commerce entre autres pays membres de la Communauté, par voie maritime notamment. L'augmentation du coût de leur production trouve son palliatif dans l'exploitation à moindres frais de modèles à grand succès dont le risque économique a été supporté par le constructeur.

Par ailleurs, la directive du 17 SEPTEMBRE 1998 est sans incidence puisque la législation nationale demeure applicable.

Enfin, il est inutile de ressaisir la C.J.C.E. des mêmes questions préjudicielles déjà résolues dans les arrêts précités.

L'avis de la Commission Européenne du 24 JUILLET 1998 sur les saisies pratiquées sur les pièces détachées provenant d'ESPAGNE à destination de l'ITALIE n'établit pas une modification future de la jurisprudence de la C.J.C.E. en la matière.

La commission a la faculté de saisir la C.J.C.E.

A ce jour, il s'agit d'une procédure hypothétique qui ne justifie pas qu'un sursis à statuer soit ordonné.

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions concernant la non conformité de la législation nationale au droit communautaire, sur la saisine de la C.J.C.E. et sur le sursis à statuer.

2 - SUR L'INFRACTION

La matérialité des actes de contrefaçon ressort des saisies des pièces détachées qui ont été régulièrement effectuées.

Le constructeur automobile apporte un soin particulier à l'individualisation de leurs modèles. Ainsi, chaque élément de la carrosserie a été réfléchi et s'intègre à l'esthétique générale du véhicule dans le cadre d'une oeuvre collective qui est la propriété de la Société RENAULT, sous le nom de laquelle elle a été portée à la connaissance du public.

La Société RENAULT est titulaire des droits découlant des modèles de véhicules qu'elle a déposées auprès de l'I.N.P.I. et découlant de la création de ses véhicules, commercialisés sous son nom conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.

Les Premiers Juges ont, à juste titre, estimé que les faits poursuivis sous la qualification de marque constituaient, en réalité, celle de contrefaçon prévue par l'actuel article L 521.4 du Code de la Propriété Intellectuelle et l'article 425 de l'ancien Code Pénal.

Suite à une omission purement matérielle, cette requalification ne figure pas dans le dispositif du jugement.

Il convient de réparer cette omission.

Le délit de contrefaçon est commis sur le territoire français dès lors que l'atteinte portée aux droits du propriétaire d'une marque ou d'un modèle a eu lieu et a été constatée en FRANCE, même si les marchandises ou produits révélant la contrefaçon ont été fabriqués ailleurs et n'ont fait que circuler sur le territoire français où ils ont été introduits, et ce, fût-ce sous le régime du transit, qu'il soit temporaire ou définitif.

Sont, en conséquence, contrefacteurs ceux qui ont concouru au fait incriminé :

- en donnant des ordres ou des autorisations,
- en leur qualité de directeur de fabrication,
- en leur qualité de client acheteur de pièces contrefaisantes.

En l'espèce, il en est ainsi de :

- Fernando A B en sa qualité de directeur technique de la Société ORAN.

Même si la vente des marchandises s'est effectuée en ESPAGNE, au départ de l'usine, ses attributions et les procédures que connaît l'entreprise pour des faits similaires depuis 1989 démontrent qu'il ne pouvait qu'avoir connaissance des modalités d'acheminement des pièces livrées.

- de Sergio B qui est un professionnel et avait connaissance du caractère contrefaisant des articles achetés en ESPAGNE puisque qu'il ne justifie pas s'être assuré que les droits de propriété intellectuelle de la Société RENAULT avaient été sauvegardés ou que du moins la Société RENAULT avait donné une autorisation de reproduction.

Il ne pouvait ignorer que les articles transitaient par la FRANCE.

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés.

Les prévenus doivent être déclarés coupables du délit de contrefaçon.

Les peines prononcées sont tout à fait adaptées à la gravité des faits et à la personnalité des prévenus qui n'ont jamais été condamnés.

Le jugement dont appel sera également confirmé sur les dites peines.

II - SUR L'ACTION CIVILE

Les Premiers Juges ont, à juste titre, reçu la constitution de partie civile de la Société RENAULT.

Le préjudice de la Société RENAULT résulte de la confusion que la contrefaçon peut créer dans l'esprit du public avec le risque de détournement d'une partie de la clientèle.

Cela ne peut qu'entraîner un préjudice économique en diminution du chiffre d'affaires et perte de clientèle.

Ce préjudice a été justement chiffré à la somme de 300.000 F.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné - in solidum - les prévenus, Sergio B et Fernando A B, à payer à la Société RENAULT cette somme, outre 10.000 F. au titre de l'article 475.1 du Code de Procédure Pénale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement

Déclare recevables les appels interjetés.

Vu l'omission de statuer sur la requalification,

Infirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité.

Requalifie les faits reprochés aux prévenus en délit de contrefaçon.

Déclare A B Fernando - B Sergio coupables de ce délit.

Confirme le jugement entrepris sur les peines et les dispositions civiles.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné ;

Fernando A B et Sergio B sont tenus solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Fixe la contrainte par corps conformément à la Loi ;

Le tout par application du Titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, 131.21, 131.35 du Code Pénal, L 521.4 du Code de Propriété Intellectuelle et 425 de l'ancien Code Pénal.