CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER présentées le 7 mars 2006 [1]

I — Introduction

1. Le Landgericht Nürnberg-Fürth (Allemagne) (juridiction régionale compétente en matière civile et pénale) souhaite savoir si les modèles en miniature qui reproduisent les voitures d'un fabricant allemand connu violent le droit de marque, visé à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104/CEE [2], lorsque le logo correspondant figure sur la calandre. À titre subsidiaire, il évoque la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 1, sous b), de ladite réglementation communautaire.

2. Le doute s'explique, car le signe litigieux, tout d'abord enregistré pour les véhicules à moteur réels, a ensuite été étendu aux jouets. La juridiction de renvoi s'enquiert donc de la portée de la protection de l'emblème de la société produisant des voitures en cas d'utilisation par des tiers sur des modèles réduits.

3. Dans les conclusions présentées dans l'affaire OHMI/Zapf Creation [3], l'avocat général Jacobs a constaté à juste titre qu'«une caractéristique essentielle de nombreux jouets [...] est de représenter quelque chose». J'ajouterais que l'essence du jouet est de recréer les objets et les événements de l'histoire du monde, afin de les adapter à la mentalité infantile ou à celle des personnes ayant besoin d'un contact plus imaginatif avec ses postulats, au-delà des contingences de privation et de souffrance que comporte parfois l'existence humaine. Une expédition anglo-nord américaine a découvert, avant la Seconde Guerre mondiale, dans la ville chaldéenne d'Ur, la tombe d'un enfant mort 4 000 ans avant Jésus-Christ, sur laquelle un petit bateau en argent avait été déposé. Il y a plus de 6 000 ans, des vestiges de ces instruments qui ont accompagné les rêves de ceux qui entrent dans l'aventure de la vie existaient déjà. Dans la présente question préjudicielle, il convient d'examiner si la copie d'une marque, également enregistrée

1 — Langue originale: l'espagnol.

2 — Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

3 — Présentées le 19 février 2004 (ordonnance du 1er décembre 2004, C-498/01 P, Rec. p. I-11347), point 28.

pour des jouets imitant la réalité, viole les droits du propriétaire de la marque ou si elle peut être considérée comme l'une des limites à ces droits.

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

[...]»

II — Le cadre normatif

4. Pour résoudre le litige, la juridiction de renvoi demande l'interprétation des articles 5, paragraphe 1, sous a), et 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, équivalents aux articles 14, paragraphe 2, sous 1), et 23, sous 2), de la loi allemande sur les marques [4] (ci-après le «Markengesetz»), qu'il n'est donc pas nécessaire de reproduire ici.

6. Sous l'intitulé «Limitation des effets de la marque», l'article 6, paragraphe 1, sous b), de ladite directive stipule:

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

5. L'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 dispose, sous le titre «Droits conférés par la marque»:

a) [...]

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;

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

[...]

4 — Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, du 25 octobre 1994 (BGBl. I, p. 3082).

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

[...]»

III — Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

7. La demanderesse au principal, la société Adam Opel AG (ci-après «Opel AG»), figure parmi les plus grandes entreprises de l'industrie automobile européenne, étant l'une des plus connues [5]. Depuis de nombreuses années, elle appose ledit «éclair Opel» («Opel-Blitz») en tant que logo et elle est propriétaire de la marque figurative n° 1157264, reproduite ci-dessous:



8. Cet emblème a été enregistré en Allemagne le 10 avril 1990 pour différents produits ainsi que pour les «jouets». En effet, la demanderesse utilise la marque pour des maquettes de voitures qui, bien que fabriquées par des licenciés, sont expédiées à travers son réseau de distribution d'accessoires.

9. La société Autec AG, partie défenderesse devant le Landgericht Nürnberg-Fürth, fabrique des modèles réduits d'automobiles téléguidés, qu'elle commercialise sous la marque «Cartronic».

10. Début 2004, Opel AG a découvert sur le marché de détail de son pays des prototypes de véhicules téléguidés à échelle 1:24, à un prix de 9 euros par unité, parmi lesquels figurait une réplique de l'Opel Astra V8 Coupé, sur la calandre de laquelle la marque protégée avait été apposée, comme sur le modèle original du véhicule de référence.

11. Il ressort de la décision de renvoi que, sur la page de garde du mode d'emploi accompagnant l'emballage, le signe «Cartronic ®» est clairement visible, ainsi que, au verso, les indications «AUTEC ® AG» et «Autec AG Daimler Straße 61 D-90441 Nürnberg». De même, «Cartronic ®» figure à nouveau sur le devant de la télécommande ainsi que, derrière, un autocollant comportant l'indication «AUTEC ® AG D 90441 Nürnberg».

5 — Certaines données sur le volume de ventes figurant dans les observations d'Opel rendent compte de l'importance économique de cette entreprise: en 2004, elle a vendu 351 955 véhicules sur le marché allemand et plus d'un million sur le marché européen; sa part de marché dans ledit pays atteignait, cette même année, 10,24 % et le pourcentage de connaissance de la marque était d'environ 96 %.

12. Opel AG considère que la présence de son logo sur les exemplaires de l'autre partie au litige porte atteinte aux droits découlant de sa propriété industrielle. Selon elle, sa marque est utilisée, à l'identique, pour des produits identiques, à savoir les voitures jouet. Elle demande donc que la défenderesse soit condamnée à une astreinte d'un montant maximal de 250 000 euros, pouvant être remplacée par une peine privative de liberté, ainsi qu'au retrait du signe litigieux dans les échanges commerciaux, et réclame une indemnisation pour tous les dommages et préjudices subis, ainsi que l'interdiction de vendre des copies réduites de véhicules comportant ledit signe. Elle exige, en outre, la destruction de tous les modèles réduits de voitures portant son logo [6].

13. La défenderesse au principal et la partie intervenant à l'appui des conclusions de celle-ci, l'association allemande de l'industrie du jouet (Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV) demandent le rejet des conclusions d'Opel AG.

14. Estimant que la solution du litige dépend de l'interprétation des dispositions précitées, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les 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 sur les marques lorsque le fabricant d'un modèle réduit d'auto 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?

2) En cas de réponse affirmative à la question 1:

Le mode d'usage de la marque décrit à la question 1 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 sur les marques?

3) En cas de réponse affirmative à la question sous 2:

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?

6 — La portée de ces demandes se mesure mieux à la lumière des chiffres fournis par Opel AG lors de l'audience; cette dernière a indiqué qu'elle travaille avec 23 licenciés, qui couvrent 85 % de la production, les ventes de l'année 2004 s'élevant à 600 000 unités et se situant en 2005 à environ 760 000.

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?»

IV — La procédure devant la Cour de justice

15. La décision de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2005.

16. Opel AG, Autec AG, Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, les gouvernements français et du Royaume-Uni ainsi que la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites, dans le délai fixé par l'article 20 du statut de la Cour de justice.

17. Lors de l'audience, qui s'est tenue le 2 février 2006, les parties au principal, la partie intervenante et les représentants du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission ont comparu afin d'exposer oralement leurs allégations.

V — L'examen des questions préjudicielles

A — *Sur la première question*

18. Par sa première question, le Landgericht Nürnberg-Fürth souhaite savoir si, dans les circonstances du litige au principal, l'utilisation du logo d'Opel AG a été faite «en tant que marque», selon la jurisprudence de la Cour. Il convient, par conséquent, de procéder à un examen détaillé de quelques conclusions et arrêts, à la lumière desquels les faits du litige doivent être appréciés.

19. La doctrine qualifie unanimement les pouvoirs du titulaire d'un signe enregistré de «droits exclusifs» [7], qui lui permettent d'interdire à des tiers l'utilisation de la marque sans son consentement.

20. L'exégèse de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 découle de

7 — En droit allemand, sur l'article 14, paragraphe 1, du Markengesetz, Ekey, F. L., *Markenrecht*, éd. C. F. Müller, Heidelberg, 2003, p. 170, point 2; en droit espagnol et en droit communautaire, Fernández Nóvoa, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, éd. Marcial Pons, Madrid/Barcelone, 2004, p. 433; en ce qui concerne l'article 9 du règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire [règlement du Conseil, du 20 décembre 1993 (JO 1994, L 11, p. 1), modifié par le règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, en vue de mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 83), et par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1)], correspondant à l'article 5 de la directive 89/104, Von Mühlendahl, A., et Ohlgart, D. C., *Die Gemeinschaftsmarke*, éd. C. H. Beck/éd. Stämpli + Cie AG, Berne/Munich, 1998, p. 45 et suiv.

l'arrêt BMW [8], dont le point 38 a délimité le champ d'application en fonction de l'usage de l'emblème soit pour distinguer les produits et services en cause comme provenant d'une entreprise déterminée, c'est-à-dire *en tant que marque*, soit à d'autres fins.

21. Par conséquent, l'examen de la jurisprudence de la Cour en la matière doit se centrer sur ces deux aspects: l'usage du signe en tant que marque et son utilisation à d'autres fins.

22. Dans les observations présentées à la Cour, les faits ne sont pas contestés. Ils sont donc considérés comme démontrés aux fins de l'exercice du ius prohibendi par le titulaire du droit de propriété industrielle, auquel renvoie l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104, faits dont la constatation factuelle incombe, du reste, au juge national. La situation est comparable pour les «produits», au sens de la disposition, car, dans la procédure au principal, il est manifestement fait mention d'objets fabriqués [9].

1. L'usage d'un signe en tant que marque enregistrée

23. En partant de l'arrêt BMW, précité, les contours du droit exclusif octroyé par l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 ont été précisés par certaines décisions ultérieures.

24. Sur ce point, l'affaire Arsenal Football Club, précitée, est d'une extrême importance; dans les conclusions de cette affaire, j'ai souligné que, lorsque la directive accorde une protection absolue dans les cas d'identité, il convient d'entendre que, compte tenu de l'esprit du droit de marque, le terme «absolu» signifie que la protection est assurée au titulaire, indépendamment du risque de confusion, parce que, en pareilles situations, il existe une présomption qu'il en soit ainsi, et non pas que la protection serait assurée au titulaire à l'égard de tous et en toutes circonstances. L'article 5, paragraphe 1, sous a), crée donc une présomption iuris tantum, en supposant l'identité des produits [10].

25. De manière semblable, les arrêts de la Cour ayant une approche téléologique des dispositions litigieuses ont affirmé que le droit exclusif prévu à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 vise à ce que le titulaire de la marque protège ses intérêts spécifiques à ce titre, de sorte que la marque puisse remplir les fonctions qui lui sont propres, notamment celle de garantir aux consommateurs la provenance du produit [11].

8 — Arrêt du 23 février 1999 (C-63/97, Rec. p. I-905).

9 — Suivant la méthodologie de l'arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273, points 40 et 41).

10 — Points 51 et 52 des conclusions.

11 — Point 51 de l'arrêt Arsenal Football Club.

26. Selon une jurisprudence constante, l'objectif principal des signes est d'indiquer à l'acheteur l'origine du produit ou du service, afin qu'il les distingue sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance, constituant la garantie qu'ils ont été fabriqués ou fournis par une entreprise unique, responsable de leur qualité [12].

27. Dans la procédure au principal, il est constant que l'emblème Opel figure sur la carrosserie des jouets à échelle réduite, indépendamment de leur fabrication par l'un des licenciés de l'entreprise ou par un tiers, avec une ressemblance si grande qu'elle laisse entrevoir, en principe, l'identité de produits visée dans la disposition litigieuse. Il incombe toutefois au juge national de procéder à cette appréciation, comme je l'ai indiqué dans les conclusions de l'affaire Arsenal Football Club [13].

28. Enfin, l'arrêt rendu dans cette même affaire a indiqué les limites à l'exercice des pouvoirs que l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 confère au propriétaire d'un signe, lui défendant d'interdire l'usage d'un autre signe identique si cet usage ne peut porter préjudice à ses droits en tant que titulaire enregistré selon les termes définis. Certains usages à des fins purement descriptives sont donc exclus du champ d'application de la disposition [14].

29. L'arrêt Anheuser-Busch [15] a donné la méthode de constatation de l'éventuel préjudice, en indiquant que ce dernier est causé si l'usage du signe imputé à un tiers accrédite un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits du tiers et le propriétaire de la marque et qu'il convient de vérifier si les consommateurs visés perçoivent le symbole tel qu'utilisé par le tiers comme désignant l'entreprise titulaire de l'enregistrement [16]. Il répète ensuite qu'il incombe à la juridiction de renvoi d'opérer cette vérification au regard des circonstances concrètes de l'affaire au principal [17].

2. Les usages étrangers à la fonction propre des marques

30. L'usage d'un signe selon les règles décrites dans l'arrêt BMW, précité, est le seul, dans l'économie de la directive 89/104, qui échappe aux prérogatives données au propriétaire d'une marque par l'article 5, paragraphe 1, sous a), de ladite directive.

12 — Entre autres, arrêts du 23 mai 1978, Hoffman-La Roche (102/77, Rec. p. 1139, point 7); du 18 juin 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475, point 30), et du 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, Rec. p. I-2439, point 43).

13 — Points 53 et 54.

14 — Point 54 de l'arrêt Arsenal Football Club.

15 — Arrêt du 16 novembre 2004 (C-245/02, Rec. p. I-10989).

16 — Point 60 de l'arrêt cité dans la note précédente, qui élève au rang de déclaration générale les considérations faites par la Cour aux points 56 et 57 de l'arrêt Arsenal Football Club.

17 — Point 61.

31. Les dérogations prévues à l'article 6, notamment celles visées au paragraphe 1, sous b), de cette disposition, s'appliquent lorsque le signe enregistré exerce la fonction typique de la marque, mais que, pour des raisons d'intérêt public, les tiers sont autorisés, dans certaines circonstances, à profiter de ses avantages.

32. Conformément à la jurisprudence, les références à des marques enregistrées à des fins purement descriptives ne constituent pas un usage en tant que marque, car, dans ces conditions, il n'est porté atteinte à aucun des aspects que vise à protéger ledit article 5, paragraphe 1 [18].

33. Dans les conclusions dans l'affaire Arsenal Football Club, j'ai adopté une position englobant les usages non commerciaux, parmi lesquels j'ai énuméré les usages privés, ceux de symboles ne satisfaisant pas aux conditions pour leur enregistrement et les utilisations à des fins éducatives [19]. Auparavant, toutefois, la détermination du moment auquel la marque est utilisée en tant que telle incombant au juge national, j'ai souligné la nécessité de tenir compte d'autres éléments, notamment de la nature des biens en conflit, de la structure du marché ou de l'implantation de la marque [20].

34. En résumé, les usages étrangers à la fonction propre de la marque comprennent une catégorie ouverte qui doit être complétée au cas par cas et peu à peu. À la différence des hypothèses visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89/104, ils ne nécessitent donc pas d'interprétation restrictive, car ils ne constituent pas des dérogations, mais des limites à l'utilisation du ius prohibendi.

3. Le lien avec les faits de la procédure au principal

35. Le panorama jurisprudentiel pertinent étant ébauché, il convient, afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, de rechercher les règles herméneutiques adaptées aux particularités factuelles des questions préjudicielles.

36. Dans le cas d'espèce, l'apposition du logo «éclair Opel» sur les jouets relève de l'utilisation étrangère à la fonction de la marque pour deux raisons:

18 — Arrêt du 14 mai 2002, Hölterhoff (C-2/00, Rec. p. I-4187, point 16). Il s'agissait d'une tractation commerciale, dans laquelle M. Hölterhoff a proposé à un client la vente de pierres semi-précieuses et ornementales, dont il a appelé la taille «Spirit Sun» et «Context Cut», marques enregistrées au nom de M. Freiesleben. Le client a commandé à M. Hölterhoff deux pierres grenat selon la taille Spirit Sun et, en dépit du fait que ni le bon de livraison ni la facture ne mentionnaient ces marques, leur titulaire a introduit un recours contre M. Hölterhoff.

19 — Points 55 à 64 des conclusions dans l'affaire Arsenal Football Club.

20 — Ibidem, point 53.

a) La nature du produit litigieux

37. Dans l'industrie du jouet, la fabrication et la commercialisation d'automobiles à échelle réduite d'originaux réels est courante depuis 1898, tout comme pour les autres moyens de locomotion (trains, avions, bateaux). Les petites voitures sont devenues la «madeleine de Proust» des adultes qui revivent leurs expériences infantiles en culotte courte, donnant libre cours à leurs rêves [21].

38. Si, au début, l'objectif était de reproduire la réalité en miniature pour un public très concret, les enfants, afin de mettre à leur portée le monde des adultes [22], adapté à leur taille, le cercle de destinataires s'est peu à peu élargi, pour inclure également le collectionneur adulte. Ce dernier secteur a probablement augmenté les exigences de qualité de la copie, exigeant la fidélité la plus grande possible de la maquette. Ce type d'articles n'est donc désormais conçu qu'en copiant non seulement les caractéristiques les plus significatives, mais également les plus infimes.

39. La Commission indique à juste titre que le fabricant de ces répliques ne satisfait les souhaits du client quant à l'imitation digne de foi de l'original que si on lui permet de respecter au plus haut point tous les détails, y compris les indications figurant sur le vrai modèle, par exemple, dans ses catalogues.

40. Toutefois, ce n'est que récemment que l'industrie du moteur a perçu le potentiel économique de ces objets à travers le «merchandising», les exploitant comme technique publicitaire pour gagner la loyauté de la clientèle, comme l'indique Opel AG, et il s'avère, dans le cas de cette entreprise, que son logo n'a été étendu aux jouets qu'en 1990, selon ses propres observations. Par conséquent, il est difficile d'imaginer que le public associe automatiquement l'emblème des automobiles et le fabricant.

41. De même, comme l'indique la Commission, le risque de monopole menace le marché des miniatures, découlant d'une interprétation trop stricte de la portée du ius prohibendi, dans la mesure où les licenciés seraient les seuls autorisés à imiter minutieusement les véhicules authentiques, restreignant de manière injustifiée la liberté d'entreprise des concurrents.

21 — Defraudat, S., *Majorette, ma voiture miniature préférée*, éd. Du May, Boulogne-Billancourt, p. 8.

22 — La psychologie infantile n'est pas univoque; il existe de nombreux exemples d'enfants qui ont plus recours à leur imagination qu'à l'émulation aux adultes; Ana María Matute, dans son récit «La branche sèche», *Historias de la Artámila*, éd. Destino, Barcelona, 1993, p. 123 et suiv., raconte de manière attendrissante comment une petite fille jouait avec sa «poupée» qu'elle appelait «Pipa», qui n'était rien d'autre qu'«une branche sèche enveloppée dans un morceau de tissu fixé par une corde» (p. 125). Victime d'une maladie, la petite fille se retrouve prostrée au lit sans son jouet, irrémédiablement perdu. Face au cadeau fait par sa voisine M^me^ Clementina, une «poupée aux cheveux crépus et aux yeux ronds» (p. 128), la fillette s'exclame, déçue «Ce n'est pas Pipa! Ce n'est pas Pipa!» (p. 129).

b) La perception du consommateur

42. Comme nous l'avons vu, selon l'arrêt Anheuser-Busch, la constatation de l'éventuel préjudice causé par un usage imputable à un tiers dépend de la création de l'apparence d'un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits du tiers et l'entreprise titulaire de l'enregistrement, et il convient de vérifier si les clients concernés perçoivent le symbole comme désignant l'entreprise qui l'a enregistré.

43. La juridiction de renvoi s'est penchée sur le lien entre l'emblème Opel apposé sur les maquettes et la marque originale, convaincue que le public reconnaît le jouet comme étant un modèle d'une authentique voiture Opel, c'est-à-dire établit un lien entre le prototype réduit et le véhicule réel, mais non avec les maquettes fabriquées pour Opel AG par ses licenciés.

44. J'estime, tout comme la Commission, qu'il ne ressort pas de ce qui précède que, dans le litige au principal, il y a violation de la marque. Il n'en irait ainsi que si le consommateur associait le logo d'Opel des miniatures de tiers à celui figurant sur les modèles commercialisés par Opel AG. En tout état de cause, le fait que l'utilisateur établisse un lien entre la marque du jouet et celle de l'original est la conséquence inexorable de la reproduction exacte que l'on essaie d'obtenir pour séduire le public, en s'adaptant à ses désirs [23].

45. Pour le reste, je considère que la maquette et son original n'appartiennent pas à la même catégorie de biens. Il ne s'agit donc pas de produits identiques aux termes de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104.

46. Au vu des explications données, je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle comme suit:

L'utilisation d'un signe enregistré sur des jouets ne constitue pas un usage en tant que marque, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104, lorsque le fabricant d'une maquette d'automobile reproduit à échelle réduite et commercialise une réplique d'un modèle réellement existant sur laquelle figure la marque du titulaire.

23 — Dans son récit «Le petit soldat de plomb», dans Contes d'Andersen, Todolibro Ediciones, Madrid, 2000, p. 64 et suiv., Hans-Christian Andersen décrit l'attente du consommateur face aux répliques et sa déconvenue si elles ne sont pas parfaites, lorsqu'il écrit: «Lorsque [...] il eut la boîte convoitée entre les mains, il monta précipitamment dans sa chambre et là, une fois seul, la porte fermée, il ouvrit la boîte comme lors d'un rituel sacré. Son cœur fit un bon de joie. Dans le papier de soie verte, il y avait des petits soldats aux uniformes voyants, tout reluisants, avec leur fusil brillant à l'épaule. Mais, oh déception, parmi tous ces soldats beaux et souriants, il y en avait un, un seul, à qui il manquait une jambe».

B — *Sur les deuxième et troisième questions*

47. Les deuxième et troisième questions ont été posées uniquement en cas de réponse affirmative à la première question. Au vu de la réponse que je propose de donner à la première question, il ne serait donc pas nécessaire de les examiner. Toutefois, je ferai quelques réflexions à cet égard, à titre subsidiaire et purement hypothétique.

48. Nous partons donc de l'hypothèse d'une violation du droit de marque d'Opel AG dans le litige au principal et du point de savoir si elle relève éventuellement de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, en tant que dérogation à l'atteinte portée aux droits.

49. Le Landgericht Nürnberg-Fürth semble seulement accepter que l'usage de la marque litigieuse soit considéré comme une indication relative à l'espèce ou à la qualité, mais non à «d'autres caractéristiques», aux termes de l'article mentionné.

50. Cette disposition cherche un équilibre entre les intérêts de monopole du propriétaire du titre de propriété industrielle et ceux de la vie des affaires visant à garantir la libre disponibilité de notions pour décrire des produits et services [24]. Toutefois, comme la Commission le souligne à juste titre, son caractère exceptionnel par rapport à l'article 5 implique une interprétation restrictive. Il est donc difficile d'admettre que la reproduction du signe Opel sur la carrosserie des voitures miniatures soit qualifiée d'indication relative à l'espèce ou à la qualité.

51. Toutefois, étant donné que la nature de l'activité de création de maquettes consiste fondamentalement en la copie fidèle et détaillée de la réalité, il convient de considérer que l'emblème de la marque est un élément inhérent à l'original qui, pour une meilleure information du consommateur et afin que tous les opérateurs de la branche concourent dans les mêmes conditions [25], figure parmi ces autres caractéristiques visées à l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104.

52. Cette solution conduit à considérer chacune des répliques à échelle réduite de véhicules comme une sorte de produit dans laquelle existent différentes offres.

53. Dès lors que l'on admet que les faits de la procédure au principal relèvent du champ d'application de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, reste à résoudre la troisième question, à savoir si l'usage de la marque Opel a été fait

24 — Sur l'article 12, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, Von Mühlendahl, A., et Ohlgart, D. C., précité, p. 54.

25 — Fernández-Nóvoa, C., précité, p. 459, attire l'attention sur l'objectif de protection de ces intérêts poursuivi par la disposition mentionnée.

conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, seconde condition pour invoquer cette disposition.

54. À cet égard, la jurisprudence récente de la Cour donne des orientations claires, qu'il suffit donc de rappeler brièvement.

55. La Cour a réitéré, en premier lieu, que la condition selon laquelle l'usage de la marque doit être fait conformément aux pratiques en cours sur le marché traduit une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque [26].

56. En second lieu, l'arrêt Gillette Company et Gillette Group Finland [27] a donné l'exégèse de ces termes, en indiquant que l'usage de la marque n'est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, notamment lorsqu'il donne 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; lorsqu'il entraîne le discrédit ou le dénigrement de ladite marque 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.

57. Le dernier cas n'englobe pas les jouets miniatures, car ils n'imitent pas les maquettes des licenciés d'Opel, mais le véritable véhicule fabriqué par cette entreprise d'automobiles, l'Opel Astra V8 Coupé.

58. Dans l'arrêt Anheuser-Busch, précité, la Cour a souligné que le respect de la condition d'usage honnête doit être apprécié en tenant compte de la mesure dans laquelle, d'une part, l'usage du nom commercial du tiers serait compris par le public visé ou au moins une partie significative de ce public comme indiquant un lien entre les produits du tiers et le titulaire de la marque ou d'une personne habilitée à utiliser la marque et, d'autre part, le tiers aurait dû en être conscient. Elle indique qu'il convient également de considérer s'il s'agit d'une marque ayant une certaine renommée dans l'État membre où elle est enregistrée et sa protection demandée et dont le tiers pourrait tirer profit pour la commercialisation de ses produits [28].

59. Ces critères sont à la disposition du juge national pour qu'il les applique au litige pendant devant lui. De fait, le dernier arrêt cité a ajouté qu'il incombe à celui-ci de procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes afin d'apprécier si l'utilisation a été faite conformément aux usages honnêtes mentionnés [29].

26 — Arrêts BMW, précité, point 61, et du 7 janvier 2004, Gerolsteiner Brunnen (C 100/02, Rec. p. I-691, point 24).

27 — Arrêt du 17 mars 2005 (C 228/03, Rec. p. I-2337).

28 — Point 83 de l'arrêt Anheuser-Busch.

29 — Point 84 de l'arrêt mentionné dans la note précédente.

60. Par conséquent, je me risque à dire que la manière dont Autec AG présente ses produits, en montrant de façon visible son signe «Cartronic®» et les indications «AUTEC® AG» et «Autec AG Daimler Straße 61 D-90441 Nürnberg», y compris sur la télécommande, révèle un comportement honnête, en parfaite conformité avec les habitudes commerciales. Cette façon de procéder ne laisse donc entrevoir aucun abus de la marque Opel, qui est apposée là où tout consommateur s'attend à la voir, sur la calandre du véhicule.

61. Compte tenu des explications avancées, je suggère à la Cour de répondre, le cas échéant, aux deuxième et troisième questions conformément aux considérations précédentes.

VI — Conclusion

62. Au vu des réflexions qui précèdent, je propose à la Cour de répondre au Landgericht Nürnberg-Fürth comme suit:

«1) L'utilisation d'un signe enregistré sur des jouets ne constitue pas un usage en tant que marque, 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, lorsque le fabricant d'une maquette d'automobile reproduit à échelle réduite et commercialise une réplique d'un modèle réellement existant sur laquelle figure la marque du titulaire.»

63. Dans l'hypothèse où la Cour ne partagerait pas ce point de vue pour la première question, je l'invite à répondre aux deuxième et troisième questions comme suit:

«2) La forme d'usage de la marque décrite dans la première question constitue une indication relative à d'autres caractéristiques de la maquette d'automobile, au sens de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104.

3) Dans des cas tels qu'en l'espèce, les critères pertinents pour déterminer si l'utilisation de la marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale sont ceux dégagés par la jurisprudence de la Cour dans les arrêts du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch (C-245/02), ainsi que du 17 mars 2005, Gillette Company et Gillette Group Finland (C-228/03).

Lorsque le fabricant de la maquette d'une automobile appose sur l'emballage et sur un accessoire nécessaire à l'utilisation du jouet un signe reconnaissable dans le commerce comme étant sa propre marque ainsi que sa dénomination sociale avec indication de son siège social, il agit conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, sans préjudice de l'appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes, qui incombe à la juridiction nationale.»