

NEWSLETTER

— D E C E M B R E 2 0 2 3 —

PROPRIETE INTELLECTUELLE

DROIT D'AUTEUR – Prescription de l'action en contrefaçon malgré une mise en ligne et une commercialisation du titre contrefaisant toujours en cours au jour de l'assignation

CA Paris, 17 mai 2023, 21/15795. La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt dans lequel elle a jugé que la prescription de l'action en contrefaçon est acquise au bout de cinq ans, peu important que des actes de commercialisation et de diffusion de l'œuvre litigieuse se poursuivent au-delà.

L'œuvre musicale « *Un Monde Sans Danger* » a été créée par deux auteurs-compositeurs pour constituer le générique du dessin animé « *Code Lyoko* ». Ces derniers ont estimé qu'un album réalisé en 2010 par deux artistes-interprètes membres du groupe « *The Black Eyed Peas* » reprenait la mélodie de leur œuvre dans leur titre « *Whenever* ».

En décembre 2011, ces derniers ont mis en demeure les artistes-interprètes d'avoir à réparer le préjudice subi du fait de la contrefaçon. Cependant, ce n'est que le 6 juin 2018 que les auteurs-compositeurs ont finalement assigné en justice les artistes-interprètes et les sociétés distributrices et productrices de l'album sur le fondement de la contrefaçon de droits d'auteur.

Le jugement de première instance a écarté le moyen tiré de la prescription soulevé par les défendeurs mais déclaré irrecevables les demandeurs faute d'avoir justifié de l'originalité de l'œuvre revendiquée.

Les auteurs-compositeurs ont interjeté appel de la décision.

Sur la question de la prescription, les appelants considéraient que l'action en contrefaçon de droit

d'auteur est de nature pénale « *qui prévoit la possibilité d'une infraction continue, d'un délit successif* » et que l'achat d'un album « *The Beginning* » à la FNAC le 27 avril 2018 quelques jours avant l'assignation démontre que l'œuvre litigieuse était bien distribuée au public ce qui était de nature à interrompre la prescription.

Les intimés considéraient quant à eux que la demande était prescrite au plus tard depuis décembre 2016 dès lors que les appelants avaient nécessairement eu connaissance de la commercialisation du titre « *Whenever* » dès 2010, ce qui était établi par l'envoi d'une mise en demeure datée du 30 décembre 2011 et que les agissements postérieurs à cette date, tels que la mise à disposition du titre le 27 mars 2018 sur la plateforme iTunes ou la vente d'exemplaires physiques de l'album à la FNAC le 27 avril 2018, n'étaient pas des actes distincts de contrefaçon car ils n'étaient que le prolongement de la commercialisation du titre en 2010.

La Cour d'appel a finalement infirmé le jugement, en rappelant tout d'abord que l'action en contrefaçon de droit d'auteur est « *soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil* ». Elle a ensuite validé le raisonnement des intimés en jugeant qu'au jour de l'assignation le 6 juin 2018, la prescription quinquennale était acquise puisque les appelants avaient eu connaissance des faits litigieux à la date de la mise en demeure de décembre 2011.

La Cour a alors estimé que la mise à disposition du titre sur la plateforme iTunes et la vente d'exemplaires physiques de l'album à la FNAC en avril 2018 n'étaient

« que le prolongement normal de la commercialisation et de la diffusion réalisées antérieurement », ce qui ne

faisait pas courir un nouveau délai de prescription.

DROIT D'AUTEUR – Absence d'originalité pour un selfie pris par une influenceuse dans un ascenseur

CA Paris, 12 mai 2023, 21/16270. La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt dans lequel elle a jugé qu'un selfie d'une influenceuse pris dans un ascenseur ne peut être protégé ni au titre du droit d'auteur en l'absence d'originalité, ni au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Une influenceuse a publié sur les réseaux sociaux et sur son blog des selfies réalisés dans un ascenseur avec son chien afin de montrer ses tenues, renvoyant à des liens permettant d'en faire l'achat.

La société MAJE a lancé une campagne publicitaire intitulée « Maje, my dog and I » qui, selon l'influenceuse, reprenait les caractéristiques essentielles de ses selfies, ce d'autant que le mannequin choisi par la société lui ressemblait. Une action en justice sur le fondement de la contrefaçon de droits d'auteur et de la concurrence déloyale et parasitaire a été engagée par l'influenceuse.

Le jugement de première instance a débouté l'influenceuse de ses demandes fondées sur le droit d'auteur mais condamné la société MAJE à 1.000 euros au titre du préjudice matériel et 4.000 euros au titre du préjudice moral subi sur le fondement du parasitisme. Les deux parties ont interjeté appel de la décision.

S'agissant de la contrefaçon de droit d'auteur, la Cour d'appel a relevé que la photographie ne figurait pas sur le profil public de l'influenceuse et ne faisait partie que d'une « story » qui est par définition éphémère. Il était toutefois démontré par plusieurs attestations d'abonnées de l'influenceuse que la photographie avait bien été diffusée auprès du public.

Concernant l'originalité du selfie, la Cour a rappelé que l'auteur devait identifier les « éléments traduisant sa personnalité » et indiquer « précisément les caractéristiques qui fondent l'atteinte ».

La Cour a alors relevé que l'influenceuse se contentait de décrire la photographie sans expliquer les raisons ayant motivé ses choix et qu'elle ne démontrait pas en quoi les réglages qu'elle a effectués lui étaient propres, le selfie se contentait de reproduire « l'éclairage artificiel de l'ascenseur ».

De plus, la Cour a relevé que « le fait de se mettre en scène et de se photographier dans une cage d'ascenseur selon la technique dite du selfie accompagné d'un chien était déjà connu sur les réseaux sociaux (...) » sur des comptes bénéficiant d'une audience beaucoup plus étendue.

La Cour a alors considéré qu'un « rituel quotidien (...) pour présenter les tenues » ne caractérise pas l'originalité de la photographie, l'influenceuse « ne pouvant s'approprier ce style ».

Elle en a donc logiquement conclu que l'influenceuse « échoue à établir les choix arbitraires qu'elle a fait quant à la mise en scène, les jeux de contraste, les effets de lumière, le positionnement des éléments ou le travail de postproduction/retouche » et a rejeté sa demande en contrefaçon.

S'agissant de la concurrence déloyale et du parasitisme, la Cour a estimé que « le fait d'utiliser une photographie qui présenterait des ressemblances avec le cliché posté antérieurement sur Instagram n'est pas fautif » et ne constitue pas un comportement déloyal de la société Maje qui ne fait que s'inscrire dans les tendances actuelles.

En outre, le fait que des abonnés du compte Instagram de l'influenceuse aient cru la reconnaître sur la photographie litigieuse ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, car le risque de confusion invoqué concerne la personne de l'influenceuse et non

les services qu'elle offre dans le cadre de son activité professionnelle.

La Cour d'appel a également noté que la notoriété de l'influenceuse sur Instagram est relative, avec un faible taux d'engagement et une audience limitée.

Enfin, s'agissant du parasitisme, la Cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons, en ajoutant que l'influenceuse n'avait pas établi avoir effectué des investissements liés à ce visuel et échoue donc à démontrer une notoriété ou une valeur économique individualisée.

DROIT D'AUTEUR – Protection d'une œuvre de street-art

CA Paris, 5 juillet 2023, 21/11317. La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt dans lequel elle a condamné Mr. Jean-Luc Mélenchon et son parti politique, La France insoumise (« LFI »), pour atteinte aux droits patrimoniaux et moraux du street-artiste COMBO.

A l'occasion de la campagne de l'élection présidentielle de 2017 et des élections municipales de 2020, des vidéos réalisées pour les campagnes de Mr. Mélenchon et de LFI et diffusées sur plusieurs supports (notamment sur les réseaux sociaux), reproduisaient sans l'autorisation préalable de l'artiste COMBO, ni mention de son nom, son œuvre « *La Marianne asiatique* » :



COMBO a fait assigner Mr. Mélenchon et LFI devant le Tribunal judiciaire de Paris, lequel a rejeté ses demandes fondées notamment sur l'atteinte au droit d'auteur.

Un appel a été interjeté par COMBO devant la Cour d'appel de Paris qui fait droit à l'ensemble de ses demandes.

S'agissant de la recevabilité des demandes dirigées contre Mr. Mélenchon, la Cour a considéré que Mr. Mélenchon était bien responsable des publications effectuées sur ses comptes officiels, peu importe qu'ils soient administrés par un tiers dans la mesure où il

n'est pas démontré que ce dernier aurait agi en toute autonomie et en dehors de sa mission.

La Cour a ensuite apprécié les exceptions au droit d'auteur invoquées par Mr. Mélenchon et LFI pour écarter l'atteinte aux droits patrimoniaux de l'artiste.

S'agissant de l'exception de panorama, celle-ci a été rejeté par la Cour, cette exception étant prévue par l'article L.122-5-11° du Code de la propriété intellectuelle uniquement pour les « œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique ». La Cour a notamment retenu que « s'agissant d'une œuvre de "street art", qui plus est constituée, comme en l'espèce,

pour partie de papier collé, donc particulièrement soumise aux aléas extérieurs (dégradations volontaires, effacement par le propriétaire du support, altérations du fait des intempéries...), il ne peut être retenu qu'elle est "placée en permanence sur la voie publique" ».

En outre, l'examen des vidéos a fait apparaître que l'œuvre n'y figure pas de façon accessoire ou fortuite, comme un élément du paysage ou de l'espace public servant de décor au sujet ou à l'événement traité *« mais qu'elle y a été intégrée délibérément, dans une recherche esthétique qui révèle l'intention du réalisateur d'en faire un élément important du clip et d'exploiter l'œuvre en l'associant au message politique diffusé ».*

S'agissant de l'exception de courte citation prévue à l'article L.122-5-3° du Code de la propriété intellectuelle, celle-ci a également été écartée par la Cour qui a souligné que le nom de l'artiste ou la source de l'œuvre n'est cité à aucun moment dans les diffusions incriminées, contrairement à ce que requiert la loi.

En outre, l'utilisation de l'œuvre dans les vidéos incriminées ne porte que sur le visage de la Marianne asiatique, à l'exclusion de toute représentation du drapeau portant la devise « LIBERTE-EGALITE-HUMANITE » et du message apposé « NOUS VOULONS LA JUSTICE ». Selon la Cour, *« il ne peut être considéré que cette utilisation, purement visuelle ou esthétique, sans contenu idéologique, serait justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, ou informatif des vidéos concernées, consistant plutôt en un emprunt, sans nécessité évidente, à des fins d'illustration du discours politique de LFI ou de Jean-Luc MELENCHON ».*

La Cour d'appel a en conséquence retenu que Mr. Mélenchon et LFI avaient bien porté atteinte aux droits patrimoniaux de l'auteur. Elle a également retenu plusieurs atteintes aux droits moraux de l'artiste :

- L'atteinte à la paternité : la Cour a estimé le fait que le nom de l'auteur « COMBO » ait déjà été effacé et remplacé par celui de l'artiste STYX

est insuffisant pour justifier l'absence de référence à l'artiste COMBO au moment de la diffusion des vidéos incriminées. Selon la Cour, Mr. Mélenchon et LFI *« auraient dû rechercher l'auteur de l'œuvre afin d'obtenir son autorisation. Or il n'est pas démontré ni prétendu que la moindre recherche ait été effectuée ».*

- L'atteinte à l'intégrité physique de l'œuvre. : il est retenu que l'ajout non autorisé du signe LFI et de son intégration partielle non autorisée, dans un support audiovisuel avec un message sonore et un sous-titrage, *« caractérisent une appropriation illégitime »* par LFI et Mr. Mélenchon. La Cour a également relevé l'atteinte à l'intégrité de l'œuvre du fait de *« l'ajout de branchages et d'un envol d'oiseaux en filigrane, cet ajout n'ayant pas été effectué directement sur l'œuvre créée par COMBO dans l'espace public, comme il arrive qu'une œuvre de "street art" fasse l'objet de modifications in situ nécessairement consenties par l'auteur compte tenu de la nature par essence évolutive d'une telle œuvre ».*
- L'atteinte à l'intégrité spirituelle de l'œuvre : la Cour a considéré que *« même si l'utilisation (...) est dénuée de toute outrance ou polémique et s'inscrit dans la lignée de valeurs républicaines et citoyennes également revendiquées par COMBO (...), [l'œuvre] a été utilisée, sans son consentement, au soutien de l'action et des intérêts d'un parti et d'une personnalité politiques, ce qui était de nature à faire croire que l'auteur apportait son appui ou son concours ».*

La Cour a donc condamné Mr. Mélenchon et LFI à verser à COMBO les sommes de :

- 5000 € en réparation de son préjudice patrimonial ;
- 15.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MARQUES – Le recours au référencement payant par un concurrent situé dans un autre état membre peut justifier la compétence du pays visé par ledit référencement

CJUE, 5ème chambre, 27 avr. 2023, C-104/22 : la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le titulaire d'une marque de l'Union européenne peut introduire une action en contrefaçon devant le tribunal de l'Etat membre où s'est déroulée la contrefaçon dès lors que la défenderesse a eu recours au référencement payant pour viser le public dudit Etat.

En l'espèce, une société finlandaise a assigné en contrefaçon devant le tribunal finlandais deux sociétés allemandes appartenant au groupe BERKY, sur le fondement de sa marque de l'UE « WATERMASTER ».

Elle reprochait d'avoir commis des actes de contrefaçon sur le territoire finlandais :

- à la première société en utilisant sa marque pour effectuer un référencement payant sur le site www.google.fi (avec l'extension « .fi ») et ainsi afficher une annonce publicitaire pour ses produits.
- à la seconde société en utilisant une balise méta-tag¹ sur le site www.Flickr.com reprenant sa marque afin de bénéficier d'un meilleur référencement naturel d'images pour ses propres produits sur le site www.google.fi.

Les deux défenderesses ont soulevé l'incompétence de la juridiction finlandaise aux motifs que les faits n'ont pas été commis en Finlande car ni les activités de promotion commerciale, ni les activités de vente de produits ne visaient les consommateurs finlandais et que la simple accessibilité des contenus prétendument illicites ne permettait pas d'établir que ces actes ciblaient le public finlandais.

Interrogée par la juridiction finlandaise, la CJUE a tout d'abord précisé que les règles de compétence qui s'appliquent étaient celles du Règlement n°2017/1001 sur la marque de l'UE, à l'exclusion du Règlement n°1215/2012 sur la compétence judiciaire.

La CJUE a ensuite rappelé le principe selon lequel l'action en contrefaçon est portée devant les tribunaux où se trouve le défendeur, ce qui permet de viser les faits commis sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

Elle a ensuite énoncé la possibilité pour le titulaire de marque d'agir de manière alternative devant les tribunaux de l'Etat membre « sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis », auquel cas la réparation ne peut être obtenue que pour les faits commis uniquement sur le territoire de l'Etat concerné.

Compte tenu du choix de la demanderesse d'agir devant la juridiction sur le territoire duquel la contrefaçon a eu lieu, la Cour indique qu'il faut rechercher s'il existe « un lien de rattachement suffisant avec [ledit territoire] dont relève la juridiction saisie », ce qui requiert un « comportement actif de l'auteur de cette contrefaçon ».

En l'absence d'information précise sur les zones géographiques de livraison des produits concernés qui sont un indice « d'importance particulière », le lien de rattachement doit être établi au regard d'autres éléments, tels que la monnaie utilisée ou la langue parlée dans l'Etat où se trouve le commerçant, les coordonnées téléphoniques avec le préfixe international, le nom de domaine utilisé (notamment l'extension), l'engagement de dépenses dans un service

site mais est utilisé par les moteurs de recherche pour le référencement.

¹

Une balise méta est un élément du code source du site internet. Il n'est pas visible par l'internaute qui consulte le

de référencement ou la domiciliation des clients, étant souligné que la « *simple accessibilité d'un site Internet sur le territoire couvert par la marque ne suffit pas* ». Plus particulièrement concernant les deux situations en cause, la Cour conclut que :

- la première société avait un comportement actif dès lors qu'elle a « *payé l'exploitant du site Internet d'un moteur de recherche avec un domaine de premier niveau national [.fi] d'un État membre autre que celui dans lequel elle est établie, afin d'afficher, à destination du public de cet État membre, un lien vers le site de cette entreprise, lui permettant ainsi d'accéder à l'offre de ses produits* ». Le référencement payant constitue donc un lien de rattachement suffisant.

- la seconde société n'avait pas un comportement actif dès lors que « *la balise méta n'est destinée qu'à permettre aux moteurs de recherche de mieux identifier les images contenues sur ce site Internet* » et qu'« *un site Internet avec un domaine de premier niveau générique n'est destiné au public d'aucun État membre spécifique* ».

Partant, la CJUE conclut à la compétence des juges finlandais s'agissant de l'action engagée à l'encontre de la première société mais la rejette s'agissant de la seconde société en l'absence d'éléments de nature à démontrer qu'un tel référencement naturel est destiné à un public établi en Finlande

PARASITISME – Le trèfle à 4 feuilles ne porte plus chance à Van Cleef !

Cour d'appel de Paris, 23 juin 2023, n° RG 21/19404 : La commercialisation par la société Louis Vuitton de la gamme de bijoux BLOSSOM, reprenant le motif de trèfle quadrilobé emblématique de la société Van Cleef & Arpels n'est pas constitutive de concurrence parasitaire.

En 2015, la société Van Cleef a assigné la société Louis Vuitton en parasitisme aux motifs que sa gamme de bijoux BLOSSOM commercialisée :

- reprend le motif du trèfle à quatre feuilles de sa collection ALHAMBRA ;
- constitue la captation minutieuse de sa propre collection ALHAMBRA qui compte un ensemble cohérent de 31 bijoux quadrilobés ;
- utilise les mêmes axes de communication ; et
- reprend la même politique de prix.



Bijou de la collection ALHAMBRA
Van Cleef & Arpels



Bijou de la collection BLOSSOM
Louis Vuitton Malletier

Le Tribunal de commerce de Paris a tout d'abord reconnu les actes parasitaires de la société Louis Vuitton et l'a condamnée à payer la somme de 214.400 euros à titre de dommages et intérêts, en lui interdisant la poursuite de la commercialisation de ses bijoux.

A la suite d'un appel formé par la société Louis Vuitton, la Cour infirme ce jugement considérant que si le trèfle « *est un produit emblématique et notoire de la marque Van Cleef & Arpels ; et partant [a] une valeur économique*

individualisée comme la collection dans laquelle il est décliné », la société Louis Vuitton ne s'est pas positionnée dans le sillage de la société Van Cleef.

Plus particulièrement, la Cour d'appel a cherché à répondre aux différents moyens soulevés par la société Van Cleef.

- (i) Sur la reprise du motif ALHAMBRA, la Cour a d'abord relève qu'en dépit du fait que ce modèle constitue une reprise d'un trèfle à quatre feuilles et avec une dimension identique à celui de la demanderesse, de nombreuses différences structurelles existent dans la composition des deux collections de bijoux.

Notamment, la forme quadrilobée de la gamme BLOSSOM n'est pas détournée et ne comporte ni sertissage perlé, ni caractère double face. La pierre semi-précieuse n'est quant à elle pas lisse et présente un élément supplémentaire en son centre.

La Cour considère également que la forme quadrilobée est « *un élément connu et usuel dans le domaine des arts appliqués et particulièrement de la joaillerie* » et que « *l'usage des pierres précieuses ou semi précieuses de couleur serties de métal précieux apparaissent s'inscrire dans les tendances de la mode.* »

Elle ajoute que la société Louis Vuitton s'est inspirée de son propre motif de trèfle à quatre feuilles présent sur sa toile monogrammée composée des lettres LV et de fleurs à quatre pétales pour l'adapter aux tendances du marché.

- (ii) Par ailleurs, la Cour rejette les arguments de la société Van Cleef qui reprochait à la société Louis Vuitton de reprendre, au-delà du motif en tant que tel, toute la gamme ALHAMBRA en constituant une collection complète de 31 bijoux à quatre feuilles.

D'une part, la Cour retient qu'il est usuel dans le secteur de la joaillerie de décliner toute une gamme de bijoux (bracelets, boucles d'oreilles, sautoirs...).

D'autre part, la gamme BLOSSOM de la société Louis Vuitton comprend également d'autres motifs floraux, et notamment son motif de fleurs pointus emblématique, ce qui montre que celle-ci ne cherche pas à créer une collection ou sous-collection qui imiterait, sans effort de sa part, la gamme ALHAMBRA de Van Cleef.

De plus, les couleurs des pierres semi-précieuses ainsi que l'or du métal précieux diffèrent entre les deux gammes et sont, là encore, des teintes fréquemment utilisées pour une même collection dans le secteur de la joaillerie.

- (iii) Les juges ont ensuite considéré que la société Van Cleef ne pouvait se prévaloir d'une reprise induite du thème de la nature pour communiquer sur la collection BLOSSOM puisque celui-ci est traité différemment au niveau des couleurs, la même chromatique étant par ailleurs utilisée par la société Louis Vuitton pour communiquer sur ses autres produits, tels que les chaussures.

La Cour en conclut qu'« *aucune rupture dans la stratégie de communication des sociétés Vuitton dans le but de se placer dans le sillage* » n'est démontrée.

- (iv) Enfin, sur la prétendue reprise de la politique de prix, la Cour a également conclu qu'elle n'était pas démontrée pour la collection BLOSSOM dès lors que « *les écarts de prix apparaissant hétérogènes, ceux-ci pouvant être largement inférieurs, identiques ou supérieurs selon les produits* ».

La Cour écarte donc tout comportement fautif de la part de la société Louis Vuitton à l'aune des éléments produits « *même pris en combinaison* », en soulignant que le risque d'association « *déduit de commentaires de quelques internautes sur les réseaux sociaux* » est insuffisant.

JP KARSENTY & ASSOCIÉS

Avocats à la Cour de Paris

Ont contribué à ce numéro :



Pierre Trusson

Counsel – JP Karsenty & Associés

ptrusson@jpkarsenty.com



Lobna Boudiaf

Collaboratrice – JP Karsenty & Associés

lboudiaf@jpkarsenty.com



Martine Karsenty-Ricard

Associée – JP Karsenty & Associés

mkarsenty@jpkarsenty.com



Béatrice Moreau-Margotin

Associée – JP Karsenty & Associés

bmoreau@jpkarsenty.com

Avec la participation d'Albane Lassabe.

JP KARSENTY & ASSOCIES
6, Place de la République Dominicaine - 75017 Paris
Phone: +33 (0) 1 47 63 74 75
Fax: +33 (0) 1 46 22 33 27