

Grosses délivrées
aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2008

(n° 2931, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **06/18957**

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2006 - Tribunal de Grande Instance
de PARIS - RG n° 04/09878

APPELANTS

La société LEGENDE LLC
société de droit américain,
agissant poursuites et diligences de son gérant
ayant son siège Suite 804, 1220 New Market Street, Wilmington
Country of Newcastle - Delaware - 19801
01960 ETATS UNIS

représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour,
assistée de Maître Randy YALUZ, avocat au Barreau de Paris, E766.

Monsieur Patrick MAGAUD
demeurant

représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Maître Randy YALUZ, avocat au Barreau de Paris, E766.

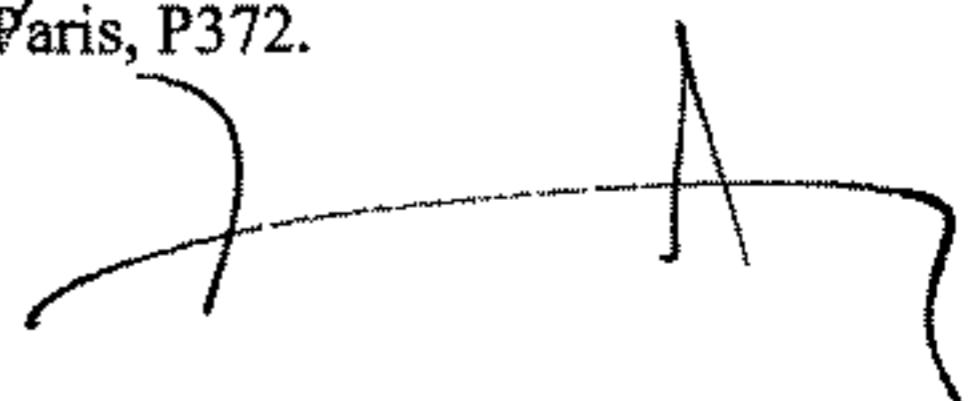
Madame Diana Evangelina DIAZ LOPEZ
demeurant

représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Maître Randy YALUZ, avocat au Barreau de Paris, E766.

INTIMES

La S.A. XIII BIS RECORDS
Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
dont le siège social est 34, rue Flachet
75017 PARIS

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour,
assistée de David MASSON, avocat au Barreau de Paris, P372.



INTERVENANTS

Maître PHILIPPOT
administrateur judiciaire,
ès qualités d'administrateur de la société XIII BIS RECORDS
domicilié 60, rue de Londres
75008 paris,

représentés par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour,
assistés de David MASSON, avocat au Barreau de Paris, P372.

Maître MONTRAVERS
mandataire judiciaire
ès qualités de représentant des créanciers de la société XIII BIS RECORDS
domicilié 62, boulevard Sébastopol
75003 Paris,

représentés par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour,
assistés de David MASSON, avocat au Barreau de Paris, P372.

Monsieur Bernard BONVOISIN
52,

.....
défaillant

Monsieur Norbert KRIEF

.....
défaillant

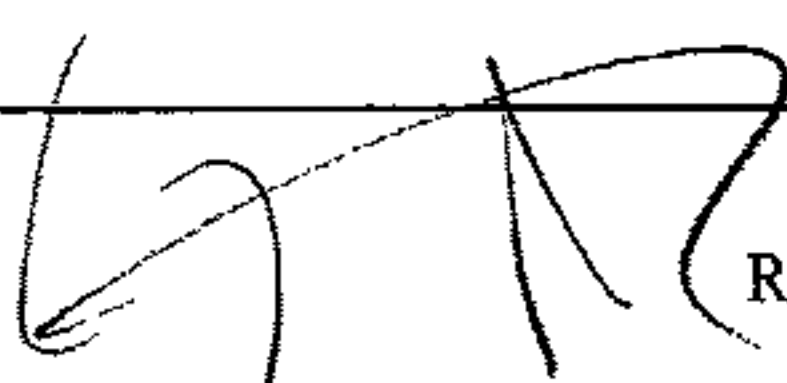
Monsieur Hervé KOSTER

.....
défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 octobre 2008, en audience
publique, devant la cour composée de :

Monsieur GIRARDET, président,
Madame REGNIEZ, conseiller,
Madame SAINT SCHROEDER, conseiller,
qui en ont délibéré.



GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Alberto DIAZ GUTTIEREZ dit KORDA est l'auteur de la photographie représentant CHE GUEVARA intitulée "Guerillero heroico" connue comme la photographie du Che au béret.

Les droits d'exploitation de ce cliché ont été cédés à Monsieur Patrick MAGAUD par contrat en date du 25 mai 1995 pour une durée de dix ans. Monsieur MAGAUD a accordé une licence d'exploitation le 14 avril 2002 à la société à responsabilité limitée LEGENDE LLC.

Il a également déposé la photographie à titre de marque communautaire le 18 janvier 2002, enregistrée sous le n° 002 550 036.

Ayant découvert que la société anonyme 13 BIS RECORD avait commercialisé le dvd d'un concert du groupe de rock français TRUST, durant lequel apparaissait le cliché en décor de fond de scène, la société LEGENDE LLC, Monsieur MAGAUD ainsi que Madame Diana Evangelina DIAZ LOPEZ, légataire universelle du photographe KORDA ont assigné la société 13 BIS RECORD et les membres du groupe TRUST en contrefaçon de marque et droits d'auteur incluant l'atteinte au droit moral de KORDA.

Les membres du groupe TRUST n'ont pas constitué avocat.

* *
*

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 18 octobre 2006, la troisième chambre, troisième section, du tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que KORDA est l'auteur du cliché "Guerillero heroico" et que cette photographie bénéficie depuis le 23 février 1997 de la protection du droit d'auteur français et ce, pendant une durée de 70 ans après l'année civile du décès de l'auteur,

- dit que la société LEGENDE LLC n'est pas recevable à agir en contrefaçon au titre des droits patrimoniaux portant sur ce cliché,

- débouté les demandeurs de leur action en contrefaçon au titre de l'atteinte à leurs droits d'auteur,

- rejeté la demande de nullité de la marque communautaire n° 002 550 036,

- débouté Monsieur MAGAUD de sa demande en contrefaçon de marque,

- condamné *in solidum* la société LEGENDE LLC, Monsieur MAGAUD et Madame DIAZ LOPEZ aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société 13 BIS RECORD la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

*

Par jugement rendu le 15 octobre 2007 par le tribunal de commerce de Paris, la société 13 BIS RECORD a été placée en redressement judiciaire. Maître PHILIPPOT a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître MONTRAVERS en qualité de mandataire judiciaire.

*

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2008, la société LEGENDE LLC, Monsieur MAGAUD et Madame DIAZ LOPEZ, appelants, prient la cour, pour l'essentiel, de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la société 13 BIS RECORD a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur sur la photographie "Guerillero heroico" et de la marque communautaire marque n° 002 550 036,
- la condamner à leur payer collectivement les sommes de 40 000 euros au titre de l'atteinte aux droits d'auteur et 10 000 euros au titre de l'atteinte aux droits de marque,
- la condamner à payer à Madame DIAZ LOPEZ la somme de 40 000 euros au titre de l'atteinte au droit moral de l'auteur,
- prononcer des mesures d'interdiction et de publication,
- condamner la société 13 BIS RECORD en tous les dépens ainsi qu'à leur verser collectivement la somme de 14 532 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

*

La société 13 BIS RECORD, Maître MONTRAVERS, ès qualités et Maître PHILIPPOT, ès qualités, intimés, demandent essentiellement à la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 mai 2008, de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la société LEGENDE LLC, Monsieur MAGAUD et Madame DIAZ LOPEZ à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société LEGENDE LLC, Monsieur MAGAUD et Madame DIAZ LOPEZ en tous les dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société XIII bis Records, placée en redressement judiciaire et sous période d'observation pour une période de quatre mois renouvelée, fait valoir en substance que les créances que les appelants ont déclarées lui sont inopposables, qu'elle doit par ailleurs être mise hors de cause pour l'exposition de l'oeuvre litigieuse pendant les concerts du groupe TRUST et, subsidiairement, qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon d'autant que cette oeuvre n'est pas la reproduction de la photographie, qu'en tous cas elle n'a été utilisée qu'à titre accessoire et que Korda de son vivant ne s'est jamais opposé à cette utilisation de la représentation du visage du CHE ; qu'il avait d'ailleurs pour principe de laisser un libre usage de la photographie dont il est l'auteur pour des manifestations qui participaient à l'entretien de la mémoire du Che ; que pour ce qui concerne la marque communautaire, elle en sollicite l'annulation en raison de son absence de caractère distinctif et de son caractère trompeur ;

Considérant que les appelants consacrent de longs développements à la définition du régime de protection de l'oeuvre par application de la Convention de Berne et à la description de la chaîne des droits alors que ces points ne font pas débat ; qu'au fond, ils avancent que Korda n'a jamais eu connaissance de l'utilisation de l'effigie du Che par le groupe Trust et que les actions qui ont été engagées de son vivant démontrent au contraire qu'il n'a pas renoncé à l'exercice de ses droits pour poursuivre l'utilisation de son oeuvre à des fins, comme en l'espèce, commerciales et promotionnelles ;

Que face aux dénégations des intimés, ils affirment que l'oeuvre litigieuse utilisée par le groupe TRUST-sous forme de peinture ou de photographie en décor principal de 3 mètres sur 4 mètres et captée sur le DVD distribué par la société XIII bis Records - constitue une utilisation non autorisée et dénaturée de l'oeuvre de Korda et que, si un doute devait cependant subsister, ils ne s'opposent pas à ce qu'une expertise graphique soit ordonnée ;

Qu'en outre, l'usage en cause est constitutif d'une imitation de la marque communautaire déposée par Monsieur Magaud, marque dont la distinctivité réside dans son caractère arbitraire au regard de l'ensemble des produits pour les quels elle a été enregistrée et qui est nullement trompeuse, le consommateur ne pouvant en effet se méprendre et imaginer que les descendants du CHE pourraient prendre part à la commercialisation des produits pour la désignation desquels la photo de Korda serait utilisée ;

Qu'à titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation des intimés sur le fondement du parasitisme

Sur la validité des déclaration effectuées

Considérant que Maître Montravers ès qualités de représentant des créanciers et Maître Philippot, ès qualités d'administrateur judiciaire, ont été régulièrement appelés dans la cause ;

Que les appelants justifient avoir déclaré par lettre recommandée avec accusé réception en date du 1 avril 2008, les créances qu'ils allèguent dans le présent litige sous la forme d'une déclaration unique regroupant leurs créances respectives au passif de la société XIII bis Records ;

Considérant que cette dernière leur oppose sur le fondement des articles L622-24 et R 622-24 du Code de Commerce, que cette déclaration aurait dû être effectuée non pas collectivement mais par chacun des déclarants et que celle de Monsieur Magaud est tardive ;

Mais considérant que la cour ne peut que relever que Maître Montravers, par courrier en date du 2 juin 2008, précise (pièce des appelants n°58) que les dites créances ont dûment été inscrites ;

Qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier la régularité des ces déclarations, mais de constater que celles-ci ont été faites et qu'elles ont été inscrites ;

Que le moyen sera rejeté ;

Sur la mise hors de cause de la société XIII Bis Records

Considérant que la responsabilité de l'intimée est recherchée pour la seule exploitation du vidéogramme ;

Que la demande de la société XIII Bis Records relative à sa mise hors de cause pour la tenue du concert qui relève de la seule responsabilité des autres intimés est dès lors sans objet, peu important le fait que les condamnations solidaires sollicitées par les appelants ne font pas le départ entre les actes imputables aux artistes et ceux imputables à la société XII Bis Records ;

Que le caractère in solidum des condamnations éventuellement prononcées sera apprécié le moment venu en fonction de la responsabilité respective des parties et du préjudice qui pourrait être retenu ;

Sur la recevabilité de la société Légende à agir en contrefaçon

Considérant que l'intimée fait valoir que la licence qui a été consentie le 14 avril 2002 par Monsieur Magaud, pour une durée d'un an renouvelable tacitement, est une licence non exclusive et non cessible d'utilisation et ne prévoit aucunement que la société licenciée puisse agir en contrefaçon ;

Considérant en effet que la licence dont se réclame la société Légende est, selon les termes contractuels utilisés dont les appelants ne contestent d'ailleurs ni le sens ni la portée, une licence non cessible et non exclusive des droits d'exploitation de la photo de Korda ;

Qu'en l'absence de toute exclusivité consentie, les premiers juges ont à bon droit déclaré la société Légende irrecevable à agir en contrefaçon ;

Sur la photographie et la contrefaçon de droits d'auteur

Considérant que les appelants exposent que depuis 1997, il est de "notoriété publique" que le groupe TRUST associe son image commerciale à la photo de Korda et qu'au cours de tous les concerts du groupe cette photo était dressée en arrière - plan de la scène, en tant que décor principal ; que le DVD commercialisé par la société XIII Bis Records qui bénéficie d'un contrat d'exploitation exclusive en date du 23 décembre 1999, établit que tous les concerts intitulés "Still Alive" avaient pour décor cette représentation du Che, laquelle n'était nullement accessoire ne serait-ce que par ses dimensions et les jeux de lumière qui la mettaient en valeur, mais faisait corps avec la mise en scène ;

Considérant cependant que l'utilisation litigieuse semble avoir eu lieu en concerts dans le courant de l'année 1997 ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait perduré lors des années suivantes ;

Considérant qu'avant d'apprécier si Korda avait été informé de l'usage incriminé qualifié par les appelants eux mêmes de notoire, il échet de déterminer si le décor en cause porte

atteinte aux droits d'auteur dont les appelants, à l'exception de la société Légende, sont investis ;

Considérant que les tirages qu'ont pu réaliser ceux-ci à partir du DVD semble-t-il, font en effet apparaître en fond de scène une effigie évocatrice de celle du Che, le visage présenté de face ;

Que l'agrandissement d'une image du concert, versé par les intimés, rend perceptible qu'il ne s'agit pas de la reproduction de la photo de Korda mais qu'il s'agirait plutôt d'une oeuvre peinte à grands traits semble-t-il, dont la base n'est pas achevée ou tout au moins de la reproduction photographique de cette oeuvre peinte ;

Considérant que pour que cette représentation du Che puisse être qualifiée de contrefaçon de l'oeuvre de Korda, encore faut-il procéder à une analyse de cette dernière pour dégager ce qui en constitue l'originalité avant d'examiner si l'oeuvre litigieuse reprend les caractéristiques originales de l'oeuvre première ; que cet exercice est d'autant plus nécessaire que les appelants ne peuvent soutenir et ne soutiennent d'ailleurs pas, que la portée de leurs droits s'étendent à toute représentation du Che, porteur d'un béret étoilé et prise au tout début des années soixante ;

Or, considérant que les appelants, pas plus qu'ils ne l'ont fait devant les premiers juges, ne procèdent à cette démonstration alors qu'il leur incombe de rapporter la preuve des faits qu'ils allèguent ; que la mesure d'instruction qu'ils sollicitent à titre subsidiaire n'a pas vocation à suppléer leur carence dans l'administration de cette preuve ;

Que leur demande ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Sur la validité de la marque communautaire

Considérant que Patrick Magaud a déposé le 18 janvier 2002, l'oeuvre de Korda, comme marque communautaire enregistrée le 13 novembre 2003 sous le n° 00 25 50 036 pour désigner : "les produits de l'imprimerie, photographie, matériel d'instruction ou d'enseignement, vêtements, les services d'éducation, de divertissements, activités culturelles, édition de livres, production de spectacles, de films, organisation d'expositions à but culturel ou éducatif";

Considérant que la société XIII Bis Records poursuit l'annulation de cette marque au visa des articles 4, 7 et 51 du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993, au motif notamment que le seul signe qui la compose est la photo du visage du Che, laquelle est utilisée par tous de manière usuelle sur tous supports, pour exprimer une appartenance ou un désir d'appartenance à un courant révolutionnaire incarné par la Che ; que mondialement diffusée depuis de nombreuses années, elle a inspiré de nombreux auteurs, dont Andy Warhol, qui ont créé à partir d'elle des oeuvres dérivées, de sorte qu'elle ne peut pas assurer la fonction d'identification des produits et services d'une entreprise par rapport à ceux d'une entreprise concurrente ;

Considérant en effet qu'aux termes de l'article 7 du Règlement CE 40/94, sont refusées à l'enregistrement non seulement les marques composées exclusivement de signes descriptifs d'une caractéristique du produit, mais également les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif (art 7b) ;

Considérant que l'exigence de distinctivité intrinsèque du signe déposé est ainsi autonome par rapport à l'exigence d'une absence de caractère descriptif ; que la distinctivité d'un signe ne se déduit pas de son absence de caractère descriptif ; qu'elle suppose en application de la jurisprudence communautaire et nationale, que le signe déposé ait l'aptitude à remplir la fonction qui est celle de la marque ; qu'il permette donc au consommateur de distinguer les produits par leur entreprise d'origine et qu'il lui garantisse

ce faisant, l'identité et l'origine du produit ou du service concerné ;

Considérant qu'en l'espèce, la marque communautaire enregistrée est constituée de la seule photographie dont Korda est l'auteur ;

Considérant que cette photo est incontestablement arbitraire au regard des produits et services pour la désignation desquels elle a été enregistrée, dans la mesure où elle ne décrit ni n'indique aucune de leurs qualités ;

Qu'en revanche, il convient d'examiner si elle distinctive, c'est à dire si elle est en mesure de remplir la fonction qui est celle assignée à la marque ;

Considérant que les parties ont abondamment souligné la diffusion mondiale qu'a connue et que connaît encore cette oeuvre de Korda ; que l'écho qu'elle reçut en fait presque une sorte d'icône, une photo emblématique d'un personnage historique et à travers le destin tragique de celui-ci, d'une époque de l'histoire contemporaine ;

Que la puissance d'évocation que revêt cette oeuvre aux yeux de tous n'est d'ailleurs pas contestée ;

Considérant qu'il suit que le consommateur concerné par les produits et services visés à l'enregistrement, notamment les vêtements, les produits de l'édition, les activités culturelles, percevra la marque communautaire litigieuse non pas comme un signe lui désignant l'origine des produits ou services auxquels il s'intéresse, mais comme une référence faite, à des fins politiques ou artistiques à l'oeuvre de Korda qui magnifie Che Guevara ;

Qu'en d'autres termes la perception de cette photo par le consommateur est exclusive de son utilisation pour désigner à ses yeux l'origine des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée ;

Que la décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de la marque communautaire ;

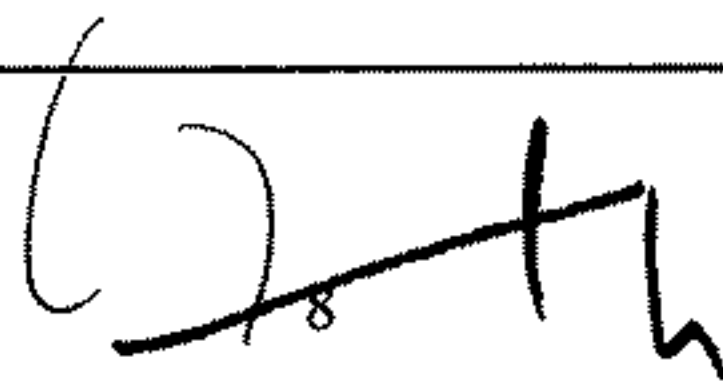
Sur les actes de parasitisme

Considérant que cette demande est présentée comme étant subsidiaire à celle formée par la société Légende LLC au titre de la contrefaçon ;

Qu'il est soutenu que les intimés ont commis à l'égard de cette dernière des actes fautifs de parasitisme en faisant "un usage promotionnel et commercial non autorisé de la photo mondialement connue";

Considérant toutefois qu'il a été dit ci-avant que les appelants ne rapportaient pas la preuve des actes argués de contrefaçon ; que la reprise du visage du Che n'est pas davantage susceptible de caractériser un acte de parasitisme car la société Légende ne prétend pas avoir été licenciée de droits d'exploitation de la photo lors de la tenue en 1997 des concerts incriminés et que, s'agissant de la diffusion du DVD du concert, elle ne justifie pas ni même n'identifie le préjudice qui pourrait être le sien du fait de la diffusion de cet enregistrement qui ne laisse apparaître qu'en fond de scène un visage du Che ;

Que sa demande sera donc également rejetée ;



Sur les demandes reconventionnelles et l'article 700 du cpc

Considérant que les demandes pour infondées qu'elles soient, n'apparaissent pas abusives, les appelants ayant pu se méprendre sur l'exacte portée de leurs droits ; qu'elles n'ont pas plus été inspirées par le dessein prétendu, étayé par aucune pièce ni développement, d'entraver la liberté d'expression des artistes ;

Que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera rejetée ;

Considérant en revanche que l'équité commande de condamner les appelants à verser à la société XIII Bis Records la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles .

PAR CES MOTIFS

Déclare opposables les déclarations de créances faites par les appelants,

Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne la validité de la marque communautaire,

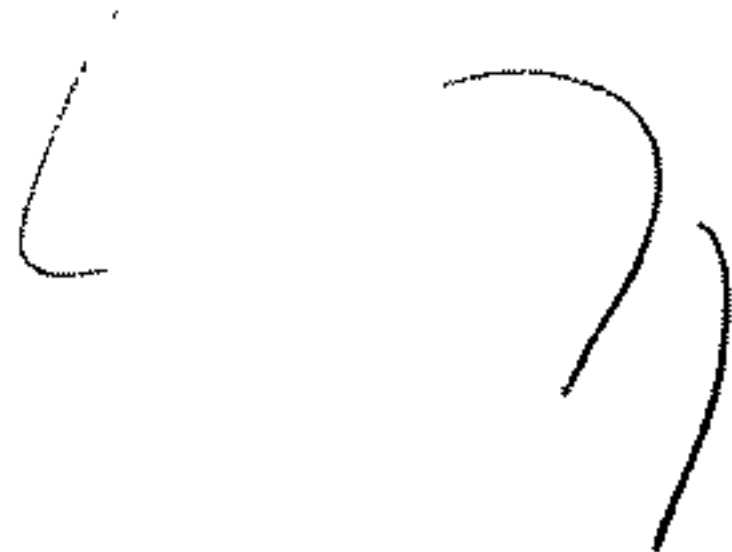
Statuant à nouveau,

Prononce l'annulation, pour défaut de caractère distinctif de la marque communautaire n° 00 2550036,

Dit que la présente décision sera sur simple réquisition du greffier transmise à L'INPI pour être adressée à l'OHMI,

Condamne in solidum les appelants à verser à la société XIII Bis Records la somme de 4000 euros sur le fondement l'article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens qui seront recouverts par la SCP MIRA BETTAN, avoués, dans les formes de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER



LE PRÉSIDENT

