

# La lettre d'information

N° 9 – janvier 2016

## I. PROPRIETE INTELLECTUELLE

### a. Droit d'auteur

#### ■ **Contrefaçon de droit d'auteur et usage publicitaire non autorisé d'une photographie**

*Cour d'Appel de Paris, 7 avril 2015, n°13/21690*

La société ORLANE commande une publicité à l'agence de communication OPOS. Cette dernière fait un photographe.

Le devis du photographe comportait, outre les honoraires, les droits d'utilisation pour les territoires « USA, Europe, Middle East » et les supports publicitaires sur lieu de vente, édition, presse féminine et internet.

Estimant que la photographie avait été utilisée pour un support non autorisé (sur le conditionnement des produits) et au-delà du délai défini d'un an, le photographe assigne la société ORLANE en contrefaçon de ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur.

En réponse, le client conteste l'originalité de la photographie litigieuse considérant que cette dernière avait été réalisée suivant les indications précises du donneur d'ordre et qu'elle avait été substantiellement modifiée après la prise de vue par la société OPOS, argument reçu par le Tribunal pour faire échec à la demande du photographe.

La Cour d'Appel de Paris infirme ce jugement dès lors que même si la photographie a été réalisée selon le concept et les instructions du donneur d'ordre, « **les choix opérés par le photographe lors de la prise de vues, leur combinaison et la démarche globale du photographe, qui s'inscrit dans la recherche d'un résultat esthétique et procède d'un effort**

*créatif, exprimant à travers le résultat obtenu, au-delà de l'expression fidèle du concept défini par le client, sa sensibilité personnelle et sa personnalité* ». Les retouches apportées par la société OPOS relevant du simple nettoyage, elles n'ont pas affecté le travail du photographe.

Ce faisant, le photographe ayant rapporté la preuve d'un usage sur un support non autorisé, au-delà de la zone géographique et du délai convenus, les sociétés OPOS et ORLANE ont été condamnées solidairement au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.

#### ■ **La personne morale ne peut être auteur**

*Cass., Civ 1<sup>ère</sup>, 15 janvier 2015, n°13-23.566*

Un Professeur de Médecine et un informaticien créent la société TRIDIM spécialisée dans la conception, la création, la réalisation et la distribution d'un logiciel d'analyse céphalométrique.

L'informaticien, après avoir cédé ses parts, poursuit l'exploitation du logiciel au travers de deux autres sociétés. Un litige s'engage donc entre les anciens associés quant à la titularité des droits d'auteur sur le logiciel développé.

La Cour d'Appel de Rennes reçoit les demandes du Professeur et de sa société TRIDIM et fait interdiction auxdites sociétés nouvellement créées de se présenter comme auteur du logiciel. La Cour considère ainsi que la société TRIDIM est seule auteure du logiciel dès lors que son développement résultait du fruit du travail de ses associés et qu'il s'agissait d'une œuvre collective.

La Cour de Cassation censure ce jugement aux motifs : « **qu'une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur** ».

## La lettre d'information

### Nullité d'un procès-verbal de saisie contrefaçon : irrégularités aux titres des vices de fond

*Cass, 1<sup>ère</sup> civ, 9 avril 2015, 14-11.853*

Revendiquant des droits d'auteur sur une gamme de profilés et soutenant que les produits commercialisés par des concurrents reproduisaient les caractéristiques de deux de ses modèles, une société a fait procéder à une saisie-contrefaçon puis a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale ces derniers.

Les procès-verbaux de saisie contrefaçon sont annulés par la Cour d'Appel au motif que :

- pour le premier procès-verbal, l'huissier de justice avait effectué ses opérations avec l'assistance d'un tiers, sans indiquer ses qualités ni les liens de dépendance qu'il pouvait avoir vis-à-vis du requérant ;
- pour le second procès-verbal, l'huissier avait recueilli les déclarations du directeur du site alors qu'aucun objet prétendument contrefaisant ni aucune facture destinée n'avaient été découverts sur les lieux.

La Demanderesse forme un pourvoi en cassation considérant que la nullité des actes d'huissier est régie par les règles de nullité des actes de procédure (articles 114 et 649 du code de procédure civile) qui impliquent la preuve d'un grief, non démontré en l'espèce.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que « *la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser l'existence d'un grief, de telles irrégularités constituant des vices de fond, en a exactement déduit que lesdits procès-verbaux devaient être annulés* ».

En revanche, sont retenus par la Cour les demandes au titre de la concurrence déloyale, la Cour reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché la faute résultant de la « *copie servile d'un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle* ».

### b. Marques

### La vocation décorative du signe peut empêcher son appropriation à titre de marque

*Cass., Com., 6 janvier 2015, n°13-17108*

La Cour d'Appel de Paris avait annulé les marques « I ♥Paris » et « J ♥PARIS » pour défaut de caractère distinctif. La société France Trading, au sein de son pourvoi, prétendait que le signe en cause avait acquis un caractère distinctif par l'usage qu'elle en avait fait à titre de marque pendant de nombreuses années. Dès lors, le signe litigieux utilisé en tant que marque ne pouvait être réduit à son caractère ornemental.

La Cour de Cassation a rappelé le principe selon lequel : « *la marque est un signe servant à distinguer des produits ou services et que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu'en a le public auquel cette marque est destinée* ».

A cet égard, un signe doit conduire le public pertinent à penser que les produits en cause proviennent bien d'une entreprise déterminée.

Dans cette affaire, les produits en cause étaient des produits du commerce touristique et le public pertinent devait être entendu « *des touristes d'attention moyenne en quête de l'achat de souvenirs afin de conserver une trace de leur passage à Paris* ».

## La lettre d'information

Ainsi, la Cour de Cassation, approuvant le raisonnement de la Cour d'Appel de Paris relève que les signes litigieux conduiraient le public pertinent à les percevoir **comme des signes décoratifs dont il comprendra le sens, quelle que soit sa langue, et non pas « comme des marques lui garantissant que les produits sur lesquels ils sont apposés sont fabriqués et commercialisés par la société France Trading ».**

En somme, le caractère décoratif relevait d'avantage d'un attachement à la ville de Paris qu'à une indication de la provenance des produits eu égard à une entreprise déterminée.

### ■ Preuve d'usage sérieux de la marque et risque de déchéance

Les arrêts ci-dessous présentés démontrent qu'en l'absence d'autres éléments (catalogue, bons de commande, photos de produits notamment), la production de documents attestant d'un certain chiffre d'affaires et factures ne suffisent pas à démontrer l'usage sérieux de la marque modifiée pendant cinq ans.

*Cass., Com., 3 mars 2015, n°13-22.900*

La société Parfums Via Paris est titulaire de la marque BABYLONE pour désigner des produits cosmétiques et de parfumerie. La société L'OREAL a déposé ultérieurement la marque BABYLONE pour désigner des parfums.

Considérant que la société Parfums Via Paris n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement et pendant une période ininterrompue de cinq ans, L'OREAL assigne cette dernière en déchéance de la marque antérieure.

En défense, la société Parfums Via Paris démontrait qu'elle vendait également des

parfums sous la forme de marque modifiée « BABYLONE TOWER » ce qui justifiait une exploitation sérieuse.

Cet argument est retenu par la Cour d'Appel de Paris au motif que le terme « TOWER » n'altérerait pas le caractère distinctif de la marque BABYLONE, le terme BABYLONE apparaissant en son entier et en caractère plus épais.

Pour justifier cette décision, la Cour d'Appel **s'était fondée sur des documents attestant que la vente des parfums « BABYLONE » et « BABYLONE TOWER » avait généré un certain chiffre d'affaire entre 1994 et 2009.**

Considérant que ces éléments sont **« impropres à caractériser un usage sérieux de la marque y compris sous sa forme modifiée pendant une période ininterrompue de 5 ans antérieure au 8/12/2009, date à laquelle la déchéance a été demandée ».** La Cour de cassation casse cet arrêt.

Dès lors, ces documents attestant d'un certain chiffre d'affaire sur la vente des produits désignés par la marque ne semble pas suffisant pour démontrer son usage sérieux, y compris sous sa forme modifiée. De surcroît, le chiffre d'affaires allégué correspondait à une période trop large sans que la période de référence légal ne soit distinguée.

*Cass. Com., 15 septembre 2015, n°14-1949*

Le titulaire de la marque française semi-figurative VII, intégrant la marque pour désigner notamment les parfums commercialisés sous la dénomination « Parfum VII Bonheur Triomphant », reproche à la société Cartier de vendre un parfum dénommé « VII Heure : l'heure défendue ». Assignée en contrefaçon, cette dernière a formé une

## La lettre d'information

demande reconventionnelle en déchéance des droits sur la marque première.

La déchéance de la marque ayant été prononcée par la Cour d'Appel de Paris, un pourvoi en cassation est formé au motif que des factures communiquées attestaient de l'exploitation effective et sérieuse de la marque pendant cinq ans.

La Cour de Cassation confirme l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris dès lors que les trois factures produites totalisant la vente de 108 parfums sous la désignation « Parfum VII Bonheur Triomphant » **« ne sont pas accompagnées de bons de commande, catalogues, échantillons du produit qui pourrait en être griffé ou même de sa photographie et ne se présentent ainsi que comme un simple référencement, aucun document ne venant attester d'une exploitation de la dénomination Parfum VII Bonheur Triomphant dans la relation avec la clientèle »**.

Au surplus, les juges relèvent que la marque (VII) fait l'objet d'une exploitation sous une forme modifiée qui en altère le caractère distinctif dès lors que *« l'adjonction des mots « Parfum » et « Bonheur Triomphant », et l'élosion du cercle, qui caractérise la marque semi-figurative telle que déposée, sont de nature à affecter la perception que l'éventuel public concerné pourrait en avoir. »*

Ainsi, la preuve de l'usage sérieux de la marque pendant cinq ans n'a pas été démontré et la déchéance de la marque est prononcée.

### ■ Utilisation de la marque d'un concurrent comme mots clefs sur Google

*TGI Paris, 5 mars 2015, 13/13092*

Interflora, habituellement confrontée à la réservation de sa marque comme mot clef sur Google Adwords par ses concurrents, introduit une (nouvelle) action fondée sur la contrefaçon et la concurrence déloyale à l'encontre de sa concurrente Florajet.

Ses demandes sont rejetées tout d'abord au motif qu'elle ne démontrait pas qu'elle ne produisait pas la licence inscrite au registre des marques, qui justifiait son exploitation et qui était la condition nécessaire pour bénéficier d'une qualité pour agir en contrefaçon.

Ce n'est donc que de façon superfétatoire, que le Tribunal analyse les questions de contrefaçon de marque pour faire une application stricte de la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne (*CJUE arrêt Google du 23 mars 2010 et 22 septembre 2011 Interflora c/ Marks et Spencer*).

La Demanderesse se prévalait en effet de la renommée de sa marque, dont on sait que la protection est accrue. Le Tribunal considère que la preuve n'est pas rapportée de cette renommée en l'absence d'éléments relatifs à la densité du réseau, d'augmentation du chiffre d'affaires sur dix ans, d'ampleur du budget publicitaire, de mécénat, de sa présence dans les pages non publicitaires des magazines et sur internet.

En tout état de cause, considérant l'usage en tant que mot clef, le Tribunal reprend la solution de la CJUE pour en conclure qu'il résulte des arrêts précités que l'usage d'une marque, même de renommée, comme mot clef sur Google est licite à condition de ne pas mentionner la marque litigieuse dans le message qui apparaît à la suite de la recherche et que ce message ne prête pas à confusion sur l'origine des produits ou services.

## La lettre d'information

Le Tribunal analyse enfin les messages publicitaires pour en déduire qu'ils ne faisaient jamais apparaître la marque Interflora. Les messages en cause (florajetlivraison- livraison de fleurs en 4 h 7j sur 7) ne pouvaient par ailleurs conduire l'internaute à confondre l'origine du service proposé.

### c) Droit à l'image

**Absence de durée d'un contrat de cession de droit à l'image : les juges ne prononcent pas la nullité mais qualifie le contrat de CDI, résiliable à tout moment**

*TGI Paris, 7 octobre 2015, Laure F c/ Cool cat*

Une personne physique a conclu un « *contrat de cession de droit à l'image* » avec la société Cool Cat prévoyant sa participation, non rémunérée, à une vidéo de musique « *et ce sans aucune limitation de durée et sans aucune restriction de territoire* ».

Sollicitant la cessation de la diffusion et de l'exploitation de cette vidéo, la demanderesse invoque la généralité de ce contrat et son caractère perpétuel, cause de nullité de la convention.

Le Tribunal refuse d'annuler la convention mais considère que « *ce contrat doit s'interpréter comme un contrat à durée indéterminée dont la résiliation, ainsi que cela se déduit des dispositions de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, est offerte aux deux parties* ».

En conséquence, en refusant de prendre en considération la demande qui lui était faite et en continuant à utiliser l'image de la demanderesse, la société Cool Cat a méconnu son droit à l'image.

Le préjudice réparable est évalué à 1000 euros en raison de la brève durée d'exploitation et du peu de succès du vidéogramme ayant conduit à sa diffusion très limitée.

### II. TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION, INFORMATIQUE

**Inexécution au titre d'un contrat d'intégration : IBM condamné à verser 6,6 millions**

*Cour d'Appel de Bordeaux, 29 janvier 2015, n°13/05.939*

La MAIF a confié à IBM la refonte d'une partie du système dédiée à la relation avec les sociétaires dans des délais et moyennant une rémunération déterminée. Ces engagements, de l'accord des parties, constituaient une obligation de résultat à la charge d'IBM.

Le projet IBM ayant connu des dérives en termes de délais et de coûts, une mission de diagnostic, un protocole transactionnel, une expertise, des impayés de la MAIF, une procédure contentieuse est introduite.

Les demandes de la MAIF visant à obtenir la compensation des sommes dues avec le préjudice subi ont été rejetées, aussi bien en première instance qu'en appel, notamment au motif que la MAIF, professionnel averti doté d'une direction informatique étoffée, ne pouvait ignorer les risques et les difficultés associés au projet et qu'en conséquence, en signant les protocoles qui se sont substitués au contrat d'intégration, elle a « *accepté de revoir les engagements initiaux dont elle ne peut plus se prévaloir* ».

Le 4 juin 2013, la Cour de cassation a ainsi censuré l'arrêt d'appel aux motifs que la volonté ferme, précise et sans équivoque de la

## La lettre d'information

MAIF de ne plus se prévaloir des engagements initiaux d'IBM n'était pas démontrée. La Cour a renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de Bordeaux.

La Cour d'appel de renvoi adopte une position favorable à la MAIF dont les points essentiels sont les suivants.

L'obligation de résultat qui apparaissait à la charge d'IBM au sein du contrat n'a pas été remise en cause par les protocoles successifs. IBM ne pouvait se défaire de cette obligation qu'en démontrant une cause étrangère qui ne saurait être caractérisée par les fautes de la MAIF qui n'étaient pas « *imprévisibles et qui n'ont eu qu'un rôle causal relatif* ».

Ainsi les fautes d'IBM, et notamment la prévision d'un planning sans élasticité construit à partir d'une conception générale fonctionnelle, caractérisaient un risque élevé pris par IBM, intégrateur au forfait, qui justifient la résolution du contrat à ses torts.

Le prestataire informatique voit donc ses demandes rejetées au titre des factures impayées et doit régler 6,6 millions d'euros au titre de dommages et intérêts.

### ■ Devoir de conseil du prestataire spécialisé en matière informatique

*Cour d'Appel de Paris, 16 octobre 2015, n°13/06759*

L'exploitant d'un hôtel a confié à un prestataire informatique le soin de modifier son site internet et d'y intégrer une fonction permettant la réservation et le paiement sécurisé en ligne. Alors même que la commande avait été acceptée, le prestataire s'est avéré incapable de satisfaire à la demande de sa cliente dès lors que la mise en place d'un paiement automatisé directement en ligne

supposait le recours aux services d'un tiers prestataire.

Le prestataire se prévalait néanmoins de la clause des conditions générales de vente annexées au bon de commande qui obligeait le client à spécifier expressément ses attentes et ses besoins spécifiques.

En premier lieu, la Cour ne reconnaît pas l'efficacité de la clause dans la mesure où « *cette clause n'entend pas restreindre le domaine du devoir de conseil du prestataire mais a uniquement pour objet de limiter sa garantie de conformité concernant les besoins spécifiques du client* ».

En second lieu, la Cour relève qu'il appartenait aux prestataires informatiques « *d'informer la société Le Saint Alexis des limites de sa prestation et donc des restrictions concernant les fonctionnalités du logiciel Console My Room mais également de se renseigner sur les besoins de son client et de l'aider à exprimer ses besoins afin de l'orienter au mieux dans ses choix et de lui faire connaître, le cas échéant, la nécessité de souscrire un contrat auprès d'un tiers pour obtenir ladite fonctionnalité* ».

Ce faisant, le manque d'information de la société envers son client et l'absence d'étude quant aux besoins de l'hôtel ont conduit à la fourniture d'un site internet inadapté aux besoins évidents du client ce qui justifie la résolution du contrat.

Le prestataire est ainsi débouté de sa demande en paiement du solde de la facture émise et doit restituer les sommes versées par le client à hauteur de 8474 euros.

# La lettre d'information

## Sites internet copiés

*Tribunal de Commerce de Paris, 28 septembre 2015 et Cour d'Appel de Paris du 7 octobre 2015*

Des sites internet copiés (concept, fonctionnement, structures, conditions générales de vente), donnent l'occasion au Tribunal de commerce et à la Cour d'appel de Paris de s'intéresser à l'action fondée sur le parasitisme (article 1382 du code civil).

Au soutien des demandes étaient produits un constat d'huissier réalisé sur internet ainsi que des copies d'écran. Le constat d'huissier est écarté par la Cour d'Appel de Paris aux motifs qu' : « *en utilisant des codes de connexion préalablement créés par la société... ainsi que le pseudo... également donné par sa cliente (...)* l'huissier a procédé à des constatations en dissimulant son identité et sa qualité, en violation du principe de loyauté de la preuve ».

Cette solution est classique. L'huissier doit en effet procéder au constat de façon transparente et loyale en précisant préalablement au déroulé des opérations ses noms et qualités. Rappelons que l'huissier doit par ailleurs respecter les conditions techniques impératives inhérentes à tout constat sur internet : « *description du matériel; indication de l'adresse IP de l'ordinateur ; mémoire caché du navigateur vidée préalablement à l'ensemble des constatations; désactivation de la connexion via Proxy; suppression de l'ensemble des données temporaires stockés sur l'ordinateur et suppression des cookies et de l'historique de navigation* » (cf. CA Aix-en-Provence 21 mai 2015, 13/02400 ; guide de référence : norme AFNOR NF Z67- 145 du 14/09/).

Les captures d'écran sont quant à elles retenues par la Cour dès lors qu'elles « sont

*parfaitement nettes et datées* » et que « *s'affichent soit un calendrier soit des messages indiquant leur date de création* »

Cette solution semble donc recevoir les captures d'écran en tant que mode de preuve tout en précisant les conditions requises. Si cette solution se confirmait, elle marquerait un réel assouplissement en la matière.

Concernant les fautes reprochées au titre des actes parasitaires, les défendeurs opposaient une absence d'originalité du concept et de tout risque de confusion devant le Tribunal de Commerce de Paris ainsi que, devant la Cour d'Appel de Paris, la banalité des termes et fonctions revendiqués par les demandeurs.

Dans les deux cas, après avoir rappelé la définition du parasitisme, les magistrats ont d'abord constaté la valeur économique des sites parasités : l'un justifiant d'investissements importants pour la création du site [23920 euros] et l'autre se prévalant d'une notoriété certaine [communication du classement ALEXA] avant de rejeter les arguments précités.

La condition d'originalité du site, préalable à l'action en contrefaçon fondée sur des droits d'auteur qui n'étaient pas ici invoqués, est en effet logiquement écartée. Il en va de même du risque de confusion dont le Tribunal nous rappelle que « *la concurrence déloyale et le parasitisme sont certes fondés sur l'article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du principe tiré du risque de confusion étranger à la concurrence parasitaire qui requiert la circonstance selon laquelle à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui* ».

## La lettre d'information

Ces principes clairement énoncés permettent de sanctionner les auteurs des pratiques dénoncées : similitudes du fonctionnement des sites et paragraphes des CGV servilement copiés; quasi-identité des plans, contenus, au nom et agencement des rubriques.

Concernant enfin le préjudice, il est rappelé qu'il « *est sans rapport avec la valeur des investissements* ». Si ce préjudice doit être démontré, ce qui n'était pas le cas en l'espèce dès lors que des pertes de revenus, d'abonnés ou des profits du parasitisme, n'étaient pas justifiés, « *un trouble commercial s'infère nécessairement du parasitisme* » permettant ainsi aux demandeurs d'obtenir une réparation.

**Karine BIANCONE & Aymeric LOUVET**

*Avocats associés*

[contact@klybavocats.fr](mailto:contact@klybavocats.fr)

KLYB AVOCATS  
1401 avenue du Mondial 98  
Immeuble Oxygène – Bat B  
34 000 MONTPELLIER  
Tel : 04 67 20 70 70  
Port : 06 85 11 56 73  
06 13 16 24 26

### KLYB'AGENDA

#### Revues

- Participation à la rédaction de la «Lettre de la Distribution »

#### Manifestations

##### ■ Le 11 février 2016

##### « Plaidoirie en droit de la concurrence »

Intervention Faculté de Droit de Montpellier, Master 1 – Magistère/DJCE 2ème année,

##### ■ Le 3 mars 2016

##### « Salarié ou agent, quelle force commerciale à l'export ? »

Conférence CCI Béziers

##### ■ Le 5 avril 2016

##### « Droits d'auteur et logiciels/bases de données »

Intervention Faculté de Droit de Montpellier, Master 2 – DJCE, 5/04/2016

**POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LE PROGRAMME ET CONDITIONS DE PARTICIPATION A L'UNE DE CES MANIFESTATIONS, VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER A [contact@klybavocats.fr](mailto:contact@klybavocats.fr) ou consulter notre site internet [www.klybavocats.fr](http://www.klybavocats.fr)**