

**COUR DE CASSATION – PREMIERE CHAMBRE CIVILE, 12 JUILLET 2011 (N° DE POURVOI 09-16188)**

**MOTS CLEFS : protection image – droits moraux et patrimoniaux d’auteur – contrefaçon – marque communautaire – droit des marques – photographie du Che au béret et à l’étoile**

La cour de cassation adopte une décision pour le moins inattendue en refusant le dépôt en tant que marque communautaire de la célèbre photographie du Che connu sous le nom le Che au béret et à l’étoile. Et c’est notamment la célébrité du personnage et le message politique que le public lui associe qui justifie ce refus (en plus des produits et services désignés par la marque).

**FAITS :** Les demandeurs au pourvoi sont l’héritière d’Alberto Korda, auteur de la photographie dite du Che au béret et à l’étoile, la personne physique à laquelle l’auteur a cédé ces droits d’exploitation pour dix ans, et la société à laquelle le second a accordé une licence d’exploitation. En l’espèce, une société a commercialisée le DVD d’un groupe de musique avec en fond de la scène et du DVD un cliché représentant un portrait de Che Guevara. Les demandeurs l’assignent en contrefaçon pour atteinte portées à leurs droits moraux et patrimoniaux d’auteur. Également, la photographie a été déposée à titre de marque communautaire par le titulaire des droits..

**PROCEDURE :** Suite à la décision de la cour d’appel de Paris du 21 novembre 2008, les demandeurs font grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté leur demande pour contrefaçon et d’avoir prononcé l’annulation de leur marque communautaire. Ils saisissent donc la Cour de cassation.

**PROBLEME DE DROIT :** Les héritiers des droits d’auteur et la société bénéficiant d’une licence d’exploitation sur l’oeuvre peuvent-ils se prévaloir du dépôt comme marque communautaire de la photographie d’un personnage emblématique pour agir en contrefaçon de leurs droits moraux et patrimoniaux contre toute personne utilisant une quelconque photographie de ce personnage au vue de l’article 700 du code de procédure civile ?

**SOLUTION :** La Cour de cassation rejette le pourvoi des demandeurs. D’une part, elle considère que la contrefaçon pour atteinte aux droits moraux et patrimoniaux n’est pas fondée car elle écarte que la photographie présente sur le DVD soit la reproduction de la photographie de l’auteur et qui plus est, la société titulaire de la licence d’exploitation ne pouvait agir sur le fondement de la contrefaçon car elle ne disposait que d’une « licence non exclusive et non cessible d’utilisation de la photographie au vue du contrat ». D’autre part, la cour de cassation considère que la marque communautaire déposée a été annulée à bon droit car la photographie est à la fois la représentation d’un personnage emblématique et d’une époque de l’histoire, et qui plus est ne permet pas au consommateur de la percevoir comme une marque mais d’avantage comme une référence politique ou artistique ce qui la prive de son caractère distinctif.

BOURGEOIS M., « LE REFUS DE LA PROTECTION DE L’IMAGE PAR LE DROIT DES MARQUES, LE SURPRENANT ARRET DU 12 JUILLET 2011, *KPRATIQUE.FR*, 29 NOVEMBRE 2011

ROCHE M., « HASTA SIEMPRE – LA MARQUE DU CHE », *VILLAGE-JUSTICE.COM*, 20 OCTOBRE 2011



**NOTE :**

Il sera ici sujet du refus par la cour de cassation du dépôt comme marque communautaire de la photographie du Che nommée « Guerillero Heroico ». Il ne sera pas question du rejet de la demande pour atteinte à leurs droits patrimoniaux pour contrefaçon car celle-ci n'est en l'espèce pas prouvée selon le juge. Qui plus est, les titulaires des droits d'auteur de cette célèbre photographie entameront d'autres actions en contrefaçon, pour atteintes à leurs droits moraux et patrimoniaux, qui quand à elles seront admises par les juges (cour d'appel de Paris Pôle 5 chambre 2, 17 juin 2011 concernant l'utilisation de la photographie au sein d'une oeuvre cinématographique et cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2011).

***Une solution étonnante fondée sur l'oeuvre et sa perception par le public***

En l'espèce, le titulaire des droits d'exploitation a décidé le 18 janvier 2002 de déposer à titre de marque communautaire la photographie elle-même. Le dépôt comprenait les produits de types 16 (articles de papeterie et photographies), 25 (vêtements) et 41 (services en lien avec l'éducation et le divertissement).

L'encadrement et la protection de la marque communautaire est garantie aux articles L717-1 à L717-7 du code de la propriété intellectuelle. Elle est aussi prévue par la directive du 21 décembre 1988 transposée en droit interne le 31 décembre 1992 relative au droit des marques. De plus, une marque doit respecter certains critères pour être légalement reconnue. Tout d'abord, l'article L711-3 prévoit qu'elle doit être licite c'est-à-dire, ne pas être un signe dont l'utilisation est interdite par la loi, notamment parce qu'il serait trompeur (« déceptif »). Ensuite, l'Article L711-4 affirme que le signe doit être disponible, soit, ne pas empiéter ni atteindre sur des droits antérieurs. Enfin, au sens de l'Article L711-2, le signe utilisé à titre de marque doit être distinctif ce qui signifie qu'il doit se différencier des signes des produits et services de ces concurrents. À titre

d'exemple, un terme usuel ne peut pas constituer une marque.

En l'espèce, la cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel qui considère que le caractère distinctif de la marque n'est pas fondé pour deux raisons. D'une part, pour la célébrité tant de la photographie que du personnage qui ont reçus pour le public une résonance mondiale et sont évocateurs de motifs politiques et artistiques et non pas d'une marque. D'autre part, contrairement au grief des demandeurs, la cour d'appel a également motivé son refus « par rapport aux produits et services pour lesquels elle (la marque) était enregistrée, pour en déduire qu'elle était dépourvue de tout caractère distinctif ».

***Une solution protectrice de l'oeuvre et non pas de ses bénéficiaires commerciaux***

La solution de la cour de cassation est étonnante en ce qu'elle est encore rare en droit français. Mais elle s'inscrit dans la logique communautaire qui se fonde régulièrement sur l'absence de caractère distinctif du signe. En effet, cet arrêt se rapproche de la jurisprudence communautaire en matière de slogan (Tribunal de première instance des Communautés Européennes 5 décembre 2002 T-130/01). Une photographie emblématique pourrait ainsi être considérée comme l'équivalent d'un slogan mais d'un point de vue visuel.

L'apport de cet arrêt est d'autant plus important qu'il décide de protéger l'oeuvre, mais au-delà des intérêts des titulaires des droits de celle-ci c'est-à-dire à des fins historiques et non pas commerciales. Il semble mettre fin à une jurisprudence classique qui avait été retenue en première instance (TGI Paris 26 février 2007).

Cependant, certains reprocheront justement à la cour de cassation de ne pas « accompagner le développement international de nos entreprises ».

Alexia Cote

Master 2 Droit des médias et des télécommunications  
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2011



**ARRET :**

Attendu que M. Alberto X..., auteur de la photographie représentant Che Guevara, intitulée " Guerillero heroico " (...) en a cédé les droits d'exploitation, par contrat du 25 mai 1995, pour une durée de dix ans, à Patrick A... qui a lui-même accordé à la société Legende Llc une licence d'exploitation de cette photographie, par contrat du 14 avril 2002 ; que M. A... a également déposé la photographie à titre de marque communautaire, le 18 janvier 2002, pour désigner des produits et services en classes 16, 25 et 41 ; qu'ayant découvert que la société XIII Bis Records commercialisait (...) le DVD (...) montrant en fond de scène un cliché représentant un portrait de Che Guevara, (les demandeurs) l'ont assignée en contrefaçon sur le fondement de l'atteinte portée à leurs droits moraux et patrimoniaux d'auteur et en contrefaçon de marque, sollicitant la réparation de leurs préjudices et l'interdiction de l'usage de la photographie;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que (les demandeurs) font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2008) d'avoir débouté (...) de leur demande formée au titre de la contrefaçon (...) et en réparation de l'atteinte ainsi portée à leurs droits patrimoniaux (...) :

Mais attendu que, d'abord, les juges du fond, qui ont, au demeurant, écarté que le personnage de Che Guevara illustrant le DVD (...) soit la reproduction de la photo de X..., ont souverainement apprécié la carence (...) dans l'administration de la preuve du caractère contrefaisant de l'image litigieuse, (...); qu'ensuite, la cour d'appel, (...) fait application des termes littéraux de ce contrat selon lequel " le concédant de licence octroyait au licencié une licence non exclusive et non cessible d'utilisation de la photographie ", (...); que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, après avis de la chambre commerciale :

Attendu que les (demandeurs) font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation, pour défaut de caractère distinctif, de la marque communautaire (...):

Mais attendu que l'arrêt relève que la marque en cause, constituée de la seule photographie (...) 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 " ; que, relevant la puissance d'évocation que revêt cette oeuvre aux yeux de tous, compte tenu de sa diffusion mondiale et de l'écho qu'elle a reçu, l'arrêt en déduit que le consommateur (...) percevra la marque communautaire litigieuse non pas comme un signe lui désignant l'origine des produits ou services (...) mais comme une référence faite, à des fins politiques ou artistiques à l'oeuvre de X... qui magnifie Che Guevara ; qu'il ajoute que la perception de cette photographie 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 ; (...) la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le seul fait que le signe en cause était emblématique d'un personnage historique et d'une époque de l'histoire contemporaine mais a examiné la marque tant par rapport à la perception qu'en avait le public pertinent que par rapport aux produits et services pour lesquels elle était enregistrée, pour en déduire qu'elle était dépourvue de tout caractère distinctif et qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

