

**COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE COMMERCIALE 1, ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2012,
N°11-22.685**

MOTS CLEFS : contrefaçon, banque d'images, marque, principe de spécialité, site internet, concurrence déloyale, parasitisme, représentation, atteinte à l'image.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 25 septembre 2012, rejette le pourvoi intenté par des titulaires de marques et rappelle que la contrefaçon par reproduction ou usage d'une marque implique que le signe incriminé soit utilisé pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux désignés à l'enregistrement de la marque. Elle considère ainsi qu'un site Internet dont l'objet est d'offrir à la vente ou à la location des photographies dont certaines reproduiraient les marques d'un tiers ne contrefait pas lesdites marques déposées pour désigner des produits liés à l'alimentation et à la diététique puisque les produits concernés ne sont pas identiques ni similaires ; pour la Cour de Cassation, il n'y a donc pas de contrefaçon de marque par une banque d'images.

FAITS : Un groupe spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de compléments alimentaires est propriétaire de plusieurs marques françaises enregistrées pour désigner notamment des produits liés à l'alimentation et à la diététique. Ce groupe, par l'intermédiaire de différentes filiales, commercialise différents produits alimentaires sous ces marques enregistrées. Ayant fait constater par huissier de justice que sur deux sites internet exploités par une société tierce, étaient proposées à la vente des photographies représentant des emballages de produits sur lesquels figuraient les marques susmentionnées, le groupe a fait assigner celle-ci en contrefaçon de marques et de droit d'auteur, et subsidiairement invoqué des faits de parasitisme.

PROCEDURE : Par un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 24 mai 2011, les sociétés du groupe sont déboutées de l'ensemble de leur demande. La contrefaçon de marque n'est pas retenue par les juges du fond, au motif que la banque d'image n'offrait à sa clientèle que des photographies des emballages des produits commercialisés par les sociétés du groupe sous les marques et non les produits eux-mêmes ; si bien qu'il n'existait pas de similitudes entre les produits commercialisés par les demanderesse d'un côté et les produits commercialisés par la défenderesse de l'autre. Les sociétés du groupe se pourvoient alors en cassation.

PROBLEME DE DROIT : En vertu du principe de spécialité, la contrefaçon peut-elle être caractérisée à l'égard d'une banque d'images en ligne qui reproduiraient les marques d'un tiers déposées pour désigner des produits ni identiques ni similaires ?

SOLUTION : Au visa des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour de Cassation rejette le pourvoi intenté par les titulaires des marques et approuve le raisonnement tenu par les juges du fond.

Elle rappelle que la contrefaçon par reproduction ou usage d'une marque implique que le signe incriminé soit utilisé pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux désignés à l'enregistrement de la marque ; ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

SOURCES :

TRÉFIGNY (P.), « Le principe de spécialité, limite naturelle au droit des marques », *RDPI*, 2013, n° 1, Janvier 2013, comm. 2



NOTE :

La Cour de cassation a rendu une décision le 25 septembre 2012, concernant les banques d'images. Cette décision concerne une société qui édite des banques d'images en ligne proposant à la vente des photographies représentant des emballages de produits sur lesquels figuraient les marques d'un groupe spécialisé dans la recherche, la fabrication et la commercialisation de compléments alimentaires.

Le principe de spécialité, limite au droit des marques

Contrairement au droit d'auteur, le droit de marque se limite aux champs réservés.

L'arrêt nous rappelle ainsi le principe de spécialité qui gouverne le droit des marques. Ce principe impose de regarder quels sont les produits et/ou les services désignés lors de l'enregistrement de la marque litigieuse et de les comparer avec les activités pour lesquelles le signe critiqué a été employé.

Cette appréciation globale doit tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et les services, dont la notoriété. Pour établir la similitude des produits et services, il est renvoyé notamment à leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent.

En l'espèce, les marques opposées dans le contentieux réservent plusieurs termes pour des produits de l'alimentation et de la diététique. Or, la société poursuivie a pour activité la gestion d'une base de données composée de photographies. Ce secteur d'activité est éloigné de l'alimentation et de la diététique. Par conséquent, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir estimé qu'il ne pouvait pas y avoir d'atteinte aux monopoles conférés par les marques opposées. Les secteurs sont distincts.

Le groupe fait également grief aux juges du fond de l'avoir débouté de ses demandes au titre du parasitisme économique.

L'argument retenu par la Cour pour débouter le groupe, tient au constat qu'il est impossible de parvenir sur le site de la banque d'images en entrant le nom des marques du groupe dans un moteur de recherche, les clichés incriminés se trouvant reproduits au milieu d'autres photos de produits agro-alimentaires. De plus, la base de données s'est concentrée sur la réunion de photographies, pour chaque thème, mais sans se servir des marques qui pouvaient figurer sur les représentations. En l'absence de recherche de profit par la vente de ces photographies, le parasitisme se voit repoussé.

Une solution à prendre avec prudence

Cette décision est à approuver sur le fondement de la contrefaçon et du parasitisme et illustre une nouvelle fois l'importance que jouent les questions de référencement sur Internet dans l'appréciation du litige mais il convient toutefois d'être prudent car elle ne doit pas être considérée comme étant une autorisation générale de vendre des photographies ou images représentant les emballages de produits.

Le parasitisme pourrait notamment être caractérisé par un référencement excessif grâce au nom de la marque ou tirant indûment profit de la notoriété d'un produit ou d'une marque. Il convient également de ne pas oublier que cette solution ne serait a priori pas transposable aux marques notoires qui échappent au principe de spécialité.

Charlie Magri

Master 2 Droit des médias et des télécommunications
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2013



ARRET :

Cass. Com., 25 septembre 2012, N° 11-22.685, 905, *Inédit*

Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, du 24 mai 2011) que la société Groupe Léa nature, qui a pour activité la gestion et l'aide aux entreprises, est titulaire des marques françaises [...] ; que la société Léa institut Vital, spécialisée en recherche, fabrication et commercialisation de compléments alimentaires, est titulaire de la marque française semi-figurative "Floressance" [...] que ces sociétés (les sociétés du groupe Léa nature) ayant fait constater par huissier de justice que sur deux sites internet exploités par la société La Photothèque, étaient proposées à la vente des photographies représentant des emballages de produits sur lesquels figuraient les marques susmentionnées, ont fait assigner celle-ci en contrefaçon de marques et de droit d'auteur, et subsidiairement invoqué des faits de parasitisme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés du groupe Léa nature font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner la société La Photothèque pour contrefaçon de marques, alors, selon le moyen :

(...) Mais attendu, en premier lieu, que la contrefaçon par reproduction ou usage d'une marque implique que le signe incriminé soit utilisé pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux désignés à l'enregistrement de la marque ; que l'arrêt relève que les marques des sociétés du groupe Léa nature sont enregistrées pour désigner des produits ayant un lien avec l'alimentation et la diététique et que les emballages des produits comportant ces marques sont reproduits sur des photographies commercialisées par la société La Photothèque qui gère un service de vente ou de location de photographies ; qu'il relève encore, par motifs propres et adoptés, que les photographies incriminées n'étaient pas référencées sous

les marques des sociétés du groupe Léa nature et qu'il était impossible d'y accéder en entrant, dans un moteur de recherche, des mots clés correspondant à ces marques ; que de ces constatations et appréciations la cour d'appel a pu déduire que les produits offerts à la vente par la société La Photothèque n'étant ni identiques, ni similaires à ceux couverts par les enregistrements de marques et n'étant pas identifiés par celles-ci, aucun acte de contrefaçon ne pouvait être imputé à la société La Photothèque (...).

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches (...).

Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés du groupe Léa nature font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande pour actes de concurrence déloyale, atteinte à leur image de marque et parasitisme, alors, selon le moyen :

(...) Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que les clichés incriminés sont reproduits au milieu d'autres photographies de produits agro-alimentaires et qu'il n'est pas possible d'avoir accès aux sites de la société La Photothèque en entrant dans un moteur de recherches les marques des sociétés du groupe Léa nature ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu déduire que la société La Photothèque n'avait pas cherché, en vendant ses photographies à un public de professionnels de l'information, à tirer profit, sans contrepartie financière, de l'activité et de la notoriété des sociétés du groupe Léa nature sur le marché alimentaire et diététique et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

