TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, JUGEMENT N° 21/00963, 11 SEPT. 2025, AMS DESIGN c/ AURÉLIE BIDERMANN

MOTS CLES : Propriété Industrielle - Propriété Intellectuelle – Droit des Marques – Nom commercial – Droits patrimoniaux – Cession de droits – Droit moral - Contrefaçon - Parasitisme

Le Tribunal judiciaire de Paris a récemment tranché un conflit incontournable du luxe.

Alors que le droit moral de paternité d'un auteur sur son œuvre est un principe fondateur du Code de la Propriété Intellectuelle, les juges vont devoir l'équilibrer au droit d'exploitation qu'une marque possède sur des signes verbaux. Ce litige est très abondant en jurisprudence et cet arrêt vient redéfinir le cadre des droits qu'un créateur a sur son patronyme, même lorsqu'il l'a cédé à une société.

Entre limitation des usages ultérieurs en matière de droit des marques, qualification de la contrefaçon et recherche d'une sanction équilibrée pour le créateur, nous allons voir si les juges arrivent à justifier de manière cohérente et équilibrée cet épineux problème juridique.

FAITS : La créatrice de bijoux Aurélie Bidermann avait cédé à la société AMS DESIGN l'ensemble de ses droits à titre exclusif, notamment les droits patrimoniaux sur son nom patronymique, en prévoyant que Mme Bidermann s'engageait à ne pas exploiter son nom, seul ou associé, dans le cadre de son activité professionnelle.

Quelques années plus tard, elle signe une collection capsule de bijoux vendue sous la marque MASSIMO DUTTI et présentée comme créée par « Mademoiselle Aurélie Bidermann ».

PROCÉDURE : La société AMS Design a assigné MASSIMO DUTTI, 25RKB et la créatrice Aurélie Bidermann pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire, estimant que cette collaboration portait atteinte à ses droits.

PROBLÈME DE DROIT : Un créateur ayant cédé les droits sur son nom peut-il encore l'utiliser pour signer ses nouvelles œuvres ?

SOLUTION : Le tribunal reconnait un préjudice économique évalué à 15 000 €, ainsi qu'un préjudice moral à hauteur de 75 000€, subi par AMS DESIGN et condamne les sociétés MASSIMO DUTTI et la créatrice Aurélie Bidermann et sa société à titre provisionnel.

SOURCES :

- CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29
- CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22
- TJ PARIS, 3e chambre, 8 oct. 2025, n° 22/06205
- S. Chatry, « Facebook » contre « Fuckbook » ou l'articulation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale à l'envers, Dalloz IP/IT 2025, 432

Cette création par LID2MS-IREDIC est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France

NOTE :

Les juges ont dû trancher entre deux intérêts légitimes opposés en propriété intellectuelle : l'engagement contractuel comprenant la valorisation d'une cession de marque et de nom ; face au nom patronymique de la créatrice, qui doit malgré tout pouvoir continuer à signer ses nouvelles créations, étant indéfiniment et irrémédiablement attaché à sa personne.

La question se complique lorsque ce nom appartient aussi à un auteur, en raison du droit moral et du droit de paternité, qui sont inaliénables et perpétuels (Art. L121-1 CPI).

Un encadrement de la contrefaçon par l'usage du patronyme à titre de marque

Le tribunal relève que le signe litigieux correspond à un usage dans la vie des affaires. Il estime donc qu'il est « manifeste que l'usage du signe « Mademoiselle AURELIE BIDERMANN » est effectué en tant que marque et non comme l'expression du droit à la paternité de la créatrice ». Cette position se fonde sur plusieurs éléments factuels, tels que la présence du signe directement sur les bijoux et emballages.

Le tribunal opère un contrôle de proportionnalité et rappelle que le droit moral de l'auteur ne peut être exercé au détriment des droits du titulaire de la marque ni des engagements contractuels. Cela vaut d'autant plus lorsque l'auteur a lui-même cédé la marque, puisque cela impliquerait une violation de son obligation de jouissance paisible envers le cessionnaire. Les juges rappellent que le droit pour une personne d'utiliser son patronyme en affaires, prévu par l'article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, n'est garanti qu'à condition de respecter les usages loyaux du commerce. Autrement dit, ce droit ne peut être exercé de manière déloyale à l'égard du titulaire de la marque.

S'agissant du risque de confusion, le signe « Mademoiselle Aurélie Bidermann » sera perçu par le public comme un signe distinct et autonome, indépendamment de la marque MASSIMO DUTTI apposée à proximité, traduisant une logique de collaboration. De surcroit, l'ajout du terme « Mademoiselle » n'est pas de nature à écarter le risque de confusion avec la marque AURÉLIE BIDERMANN invoquée par la société AMS DESIGN, caractérisant la contrefaçon de marque.

Revirement de jurisprudence ou manque de rigueur pour la qualification du parasitisme ?

Le tribunal retient des faits de parasitisme, dans un raisonnement discutable. Il relève qu'AMS DESIGN justifie d'investissements marketing importants, et qu'en réutilisant le nom AURÉLIE BIDERMANN, la société MASSIMO DUTTI a bénéficié de l'image et de la notoriété de la société AMS DESIGN. Le tribunal s'appuie sur un précédent rappelant que : « Un même acte matériel peut caractériser des fautes distinctes s'il porte atteinte à des droits de nature différente. Le nom commercial a pour objet d'identifier une entreprise. Il se distingue, par nature, des droits détenus sur une marque » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589).

Cependant, les faits de parasitisme sont similaires aux actes de contrefaçon constatés ici et il est de jurisprudence constante de fonder le parasitisme sur des faits matériels distincts (Art. 1240 code civil), afin de ne pas en faire une action subsidiaire automatique. En effet, le

Cette création par LID2MS-IREDIC est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France

principe même de bénéficier de la réputation d'une marque relève déjà de l'un des chefs de réparation de la contrefaçon prévus à l'article L. 716-4-10, 3°, du code de la propriété intellectuelle.

D'ailleurs, le tribunal qualifie les faits de parasitisme et le préjudice subi par la société AMS DESIGN, mais paradoxalement ne sanctionne pas la faute d'un préjudice distinct de la contrefaçon. Cette appréciation est étonnante. En d'autres termes, aucun fait distinct ne justifie une condamnation au titre du parasitisme. De plus, le préjudice tiré de la captation indue des investissements marketing d'AMS DESIGN n'a pas été réparé dans le cadre de la condamnation pour contrefaçon, contrairement à ce qu'affirme le tribunal. Il est vrai que la juridiction n'a indemnisé que le préjudice moral subi par AMS DESIGN, résultant des retombées négatives de la contrefaçon sur l'image de marque de la société AMS DESIGN. En aucun cas, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels retirées de la contrefaçon par le contrefacteur (visées à l'art. L. 716-4-10 CPI) n'ont donc été prises en compte dans la réparation.

Pour conclure, cette décision rappelle les limites de l'usage du nom patronymique d'un créateur ayant cédé les droits sur ce dernier. Dans ce cas, ce dernier ne peut utiliser son nom uniquement à titre de signature ou de crédit de leurs œuvres, dans le respect de leur droit moral, et non dans une perspective visant à tirer profit de l'attrait commercial attaché à ce nom. En revanche, concernant la qualification du parasitisme, cet arrêt intervient en contradiction totale avec le reste de la jurisprudence, acceptant un cumul d'action simplifiée, même sans le sanctionner, là où la tendance veut distinguer clairement les actions pour contrefaçon et parasitisme.

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

Cette création par LID2MS-IREDIC est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France

EXTRAIT DE LA DECISION *:*

Sur les faits de contrefaçon :

Appréciation du tribunal (p.12) :

En application des dispositions de l'article L. 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage par un tiers d'un signe identique ou similaire que si cinq conditions sont remplies : premièrement, cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ; deuxièmement, il doit être fait sans autorisation du titulaire ; troisièmement, il doit être fait à titre de marque ; quatrièmement, il doit concerner des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; cinquièmement, il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public (CJCE 11 sept. 2007, UDV North America, aff. C-62/07 ; CJUE, 12 juin 2008, O2 Holdings ET O2, C-533/06). L'existence d'une atteinte aux fonctions de la marque suppose que le signe soit utilisé « en tant que marque » ou « à titre de marque », c'est-à-dire comme mode d'indication de l'origine de produits ou de services. Lorsqu'il n'y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l'appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné. [...]

Sur les faits de concurrence déloyale et parasitisme :

Appréciation du tribunal (p.20) :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. [...]

Il convient tout d'abord, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et en tant que de besoin, de mettre un terme au comportement illicite constaté, dans les termes prévus au dispositif de la décision. S'agissant de la demande indemnitaire, il y a lieu de relever que la société AMS Design justifie seulement de dépenses de communication et de marketing pour un montant de 994.572,94 euros en 2019 et 2020, mais ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de réparation d'un préjudice qui serait caractérisé par une baisse de son chiffre d'affaires ou une perte d'une partie de sa clientèle, ni ne justifie de l'économie indue de développement et de promotion qu'auraient retiré les sociétés Massimo Dutti des actes de parasitisme. Si les actes de parasitisme ont nécessairement causé à la société AMS Design un préjudice, générateur d'un trouble commercial, force est de constater que celui-ci a toutefois déjà été indemnisé au titre de la contrefaçon, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Cette création par LID2MS-IREDIC est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France