



Newsletter Propriété Intellectuelle/ Intellectual Property

BCTG • AVOCATS

Décembre 2020

Un modèle, divulgué pour la première fois aux États-Unis et uniquement protégé par le droit des dessins et modèles dans son pays d'origine, ne peut prétendre à une protection par le droit d'auteur en France

L'article 2.7 de la Convention de Berne prévoit que lorsqu'une œuvre est protégée dans le pays d'origine uniquement au titre de la législation sur les dessins et modèles, elle ne peut recevoir que la même protection par le droit des dessins et modèles dans les autres pays de l'Union.

En l'espèce, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par une société de droit américain contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, (*CA Paris, Pôle 5, 2e ch., 13 avr. 2018, 2015/05833*) qui avait retenu que la société demanderesse ne pouvait pas solliciter, en France, la protection du droit d'auteur pour des modèles de chaise et de fauteuil créés par un designer américain qui lui avait cédé ses droits patrimoniaux.

Les œuvres en cause sont connues : il s'agit de deux modèles de chaise et de fauteuil Tulip, créés par Eero Saarinen.

La Cour d'appel a constaté qu'aucun élément artistique ne pouvait être séparé de la forme fonctionnelle, comme l'exige la loi américaine sur le copyright pour accorder à un objet utilitaire une protection à ce titre, et que ces créations relevaient donc aux États-Unis du droit spécial des dessins et modèles. La Cour d'appel a ainsi constaté que la forme de la chaise et du fauteuil, épurée et guidée par les principes du design moderne suivant lesquels la forme suit la fonction, obéit certes à une recherche esthétique, mais répond avant tout à des objectifs fonctionnels tenant à des impératifs de solidité, de construction du modèle, de confort.

BCTG • AVOCATS

BCTG AVOCATS | 14 Avenue Gourgaud, 75017 Paris | 01 44 15 61 00
www.bctg-avocats.com

En confirmant l'arrêt de la Cour d'appel, la Cour de cassation maintient une application stricte de l'article 2.7 de la convention de Berne, alors pourtant que la Cour de justice de l'Union Européenne, dans l'arrêt *Tod's* (CJCE, 30 juin 2005, n° C-28/04), avait jugé que l'application de l'article 2.7 aboutit à refuser le « *bénéfice de la double protection* » (droit des dessins et modèles et droit d'auteur) aux « *auteurs d'une œuvre dont le pays d'origine est un autre État membre qui n'accorde pour cette œuvre que la protection fondée sur le droit des dessins et modèles* » alors que « *[ce] traitement avantageux est accordé, notamment, aux auteurs d'une œuvre dont le pays d'origine est le premier État membre* » (pt 20), ce qui constitue une discrimination indirecte selon la nationalité.

Cour de cassation, 1re ch. civ., 7 octobre 2020, D/2018/19441

Communication des éléments saisis lors d'une saisie contrefaçon en France dans une procédure parallèle à l'étranger

Pour mémoire, la loi de blocage du 16 juillet 1980 dispose en son article 1 que « *sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci* ».

Par une décision de référé de 2013, le juge avait considéré qu'il fallait opérer une distinction entre les documents saisis selon leur caractère confidentiel ou non. Pour les documents confidentiels, le juge avait interdit leur communication dans le cadre de procédures étrangères jusqu'à ce qu'une décision au fond de la juridiction française reconnaisse l'existence d'une contrefaçon (TGI Paris, 23 août 2013, RG n° 13/55102).

La Cour d'appel de Paris, dans une décision du 4 octobre 2019, a confirmé que les éléments saisis lors d'une saisie contrefaçon en France peuvent être communiqués, aux risques et périls du saisissant, dans le cadre d'une procédure à l'étranger, en vue d'établir des faits de contrefaçon. Toutefois, à la différence de la jurisprudence de 2013, la Cour n'a pas repris la distinction entre les documents confidentiels et non confidentiels.

Cette solution ne viole pas les dispositions de la loi de blocage car elle ne peut pas conduire à un détournement de la procédure de saisie contrefaçon en France dans le seul but de constituer une preuve de la contrefaçon à l'étranger. En effet, le saisissant est dans l'obligation légale d'assigner, en France, au fond, le saisi dans un délai d'un mois après avoir procédé à la saisie-contrefaçon sous peine de nullité de la saisie, et il ne peut donc pas se contenter de cette seule phase probatoire.

Affaire MONT BLANC : quand la renommée d'une marque de produits laitiers vient faire obstacle à l'exploitation d'une marque identique désignant de l'alcool

Cette affaire opposait la société Mont Blanc à une société russe, chacune d'elles ayant déposé une marque MONT BLANC. Mont Blanc souhaitait empêcher l'enregistrement et l'exploitation en France d'une marque internationale postérieure MONT BLANC désignant des alcools, alors que sa marque française antérieure MONTBLANC, désignant notamment des alcools, est surtout renommée pour des produits laitiers à destination d'un jeune public.

Le Tribunal de grande instance de Rennes avait prononcé la déchéance partielle de la marque française antérieure MONT BLANC, s'agissant des alcools, rejeté la demande de nullité de la marque internationale postérieure MONT BLANC en France, mais ordonné à l'encontre de la société russe une mesure d'interdiction d'utiliser cette marque pour « *désigner, commercialiser ou promouvoir des boissons alcoolisées sur le territoire français* ».

La Cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 6 octobre 2020, a partiellement confirmé ce jugement.

Elle rappelle notamment que le choix de la société Mont Blanc de ne pas commercialiser des alcools, afin de ne pas nuire à son image vis-à-vis de sa clientèle – à savoir des enfants et adolescents – et de ne pas se trouver limitée par les dispositions du Code de la santé publique qui encadrent sévèrement la publicité en faveur des produits alcoolisés, ne constitue pas un « juste motif » de nature à empêcher la déchéance de sa marque française, qui désignait notamment de tels produits, dans une stratégie de barrage.

Surtout, reconnaissant la renommée de la marque antérieure MONT BLANC pour désigner les crèmes dessert destinées au jeune public, la Cour considère, comme le Tribunal, que l'utilisation en France de la marque postérieure MONT BLANC pour désigner des alcools est susceptible de créer une entrave à la libre utilisation de la marque antérieure MONT BLANC. Rappelons que le titulaire d'une marque proche de la marque d'un tiers désignant de l'alcool peut être considéré comme faisant de la publicité indirecte en faveur de ce produit alcoolisé lorsqu'il effectue sa propre publicité.

Par conséquent, Mont Blanc, du fait d'une possible popularisation des alcools MONT BLANC, pourrait se trouver contrainte à se soumettre aux dispositions du Code de la santé publique qui limitent la publicité en matière d'alcool, quand bien même elle-même ne commercialise que des produits laitiers. La Cour d'appel confirme ainsi la mesure d'interdiction prononcée en première instance.

Elle vient donc limiter la possibilité pour ces titulaires de marques de s'opposer à l'arrivée sur le marché des produits alcoolisés de ce tiers, en conditionnant le succès de leur action à la renommée de leur marque. Une telle solution devrait être transposable en matière de tabac, soumis à des dispositions analogues.

Hedi SLIMANE / société YSL : nouvelle illustration de l'interprétation restrictive des clauses contractuelles de cession de droits d'auteur

Dans sa décision du 19 juin 2020, la Cour d'appel de Paris rappelle en substance que les usages non prévus au contrat de cession d'œuvres protégées par un droit d'auteur, et pour une durée excédant celle prévue audit contrat, constituent des actes de contrefaçon.

Ce litige opposait la maison de couture Yves Saint Laurent (YSL) et son ancien directeur artistique, Hedi SLIMANE. Ce dernier, outre son travail créatif sur les produits vendus sous la marque, était également l'auteur de différentes campagnes photographiques et vidéographiques visant à promouvoir ces produits. Il avait, par contrat, consenti à la société YSL un droit d'usage sur ces éléments, pour une durée limitée à deux ans.

Or, après la fin de leurs relations, et au-delà de la période contractuelle, M. SLIMANE a constaté l'exploitation de ses œuvres sur le site ysl.com, dans une section consacrée aux archives de la marque, et sans son autorisation. Après avoir à plusieurs reprises demandé le paiement de tels usages extérieurs au contrat, il a assigné YSL en contrefaçon de droits d'auteur.

En première instance, le Tribunal a rejeté ses demandes, considérant de façon surprenante que la contrefaçon n'était pas constituée au motif « *qu'un droit d'archive sans limitation de durée résultait de la commune intention des parties* ».

La Cour d'appel se montre plus traditionnelle dans son approche : constatant, à la lecture des contrats en cause, « *qu'il ne peut pas être retenu que l'usage tel que revendiqué à titre d'archive gracieux et sans limitation de durée relèverait d'un usage expressément prévu par les parties au contrat* », la Cour a considéré l'atteinte aux droits d'auteur de M. SLIMANE « *suffisamment caractérisée, faute d'autorisation ou de renonciation expresse de l'auteur ou de son ayant droit* ». Elle rejette également toute atteinte corrélative à la liberté d'expression ou de communication de la société YSL dans ce cadre.

La Cour fait donc une application classique de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, duquel il ressort que les droits portant sur les droits d'auteur s'interprètent restrictivement en faveur de l'auteur, de sorte que tout droit qui n'est pas expressément mentionné au contrat n'est pas cédé.

Gaëlle Bloret-Pucci

Associée

g.bloret@bctg-avocats.com

Pauline de Drée

Jessica Sandowski



Copyright © BCTG Avocats - Tous droits réservés

Adresse postale :

BCTG Avocats - 14 avenue Gourgaud, 75017 Paris

[Je souhaite me désinscrire de cette liste.](#)

BCTG • AVOCATS

BCTG AVOCATS | 14 Avenue Gourgaud, 75017 Paris | 01 44 15 61 00
www.bctg-avocats.com