

**COUR D'APPEL DE BORDEAUX**  
**PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A**

---

**ARRÊT DU** : 09 FEVRIER 2015

(Rédacteur : Brigitte ROUSSEL, président,)

N° de rôle : **13/01025**

**Tim Edmond MC KENNA**

c/

**SAS OXBOW**

Nature de la décision : **AU FOND**

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déferée à la cour : jugement rendu le 27 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 11/01463) suivant déclaration d'appel du 15 février 2013

**APPELANT :**

**Tim Edmond MC KENNA**

né le 22 Septembre 1968 à SYDNEY (AUSTRALIE)

de nationalité Française

demeurant Chez Mr et Mme Mc KENNA Ross - 22 rue Heriad Dubreuil

33000 BORDEAUX

représenté par Maître Patricia MATET-COMBEAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître PORTRON substituant Maître Gérard BOULANGER, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX

**INTIMÉE :**

**SAS OXBOW**, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 20 avenue de Pythagore - 33700 MERIGNAC

représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Luc-Christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

**COMPOSITION DE LA COUR :**

L'affaire a été débattue le 08 décembre 2014 en audience publique, devant la cour composée de :

Brigitte ROUSSEL, président,

Thierry LIPPMANN, conseiller,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

qui en ont délibéré.

**Greffier** lors des débats : Véronique SAIGE

**ARRÊT** :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

\* \* \*

La SA OXBOW développe une activité dans l'univers des sports de glisse au travers principalement de sa collection de vêtements de prêt-à-porter.

De 1989 à 2007, cette société a travaillé en collaboration avec le photographe Tim McKENNA. Des contrats écrits ont été signés à partir de 2004, étant seulement verbaux auparavant. Le contrat du 15 janvier 2007 est venu à expiration le 31 décembre 2007 sans qu'un nouveau contrat ne soit régularisé, les relations entre les deux parties devenant alors ponctuelles.

Les contrats prévoyaient la couverture d'événements OXBOW prédéfinis, le droit de reproduction et de représentation des photographies prises dans l'année en cours dans le cadre des missions réalisées pour OXBOW pendant un nombre d'année déterminées à compter de leur mise à disposition et la mise à disposition de la banque images photographiques de Tim McKENNA réalisées au cours des précédentes collaborations depuis 1989.

Monsieur McKENNA expose qu'il a été un contributeur principal à la série des catalogues autour de laquelle la marque OXBOW a construit son renom et son succès,

que malgré le non-renouvellement du contrat à compter de 2008, la Société OXBOW a continué à utiliser massivement et hors cadre contractuel ses clichés photographiques, qu'il a reçu de cette société des sommes en 2008 et 2009 à titre de régularisation de l'utilisation de ces images mais que l'exploitation illégale a continué en 2009, 2010, 2011 et qu' elle perdure actuellement, ce qui constitue des actes de contrefaçon.

M. McKENNA reproche également à la société OXBOW de ne pas avoir respecté les termes du contrat, à savoir son engagement de : « faire mentionner le droit de l'auteur à proximité du document reproduit ou dans une table d'illustration. Toutes utilisations des photos devront compter un crédit pour le photographe : Photo : tim-mckenna.com ou Ctim-mckenna.com »

La société OXBOW soutient que ce jeune photographe ne disposait pas en 1989 de la

notoriété qu'il s'attribue, que ce sont les catalogues de la Société qui ont contribué à assurer sa renommée, que ce photographe a bénéficié de conditions très avantageuses, qu'en réalité seulement une dizaine de clichés font débat et que M. McKENNA fait une lecture tronquée du contrat de 2007.

M. Tim McKENNA a fait assigner le 4 février 2011 la Société OXBOW devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX afin de voir constater la contrefaçon et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement rendu le 27 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a :

- dit que la SA OXBOW a reproduit les photographies de M. Tim McKENNA sans son consentement et fait 90 utilisations de ces photographies,
- condamné la SA OXBOW à payer à M. Tim McKENNA la somme de 144 000 € en réparation de son préjudice patrimonial subi pour atteinte au droit de reproduction et de représentation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que la SA OXBOW n'a pas mentionné le nom de M. Tim McKENNA sur ses photographies ou n'a pas mentionné de « crédit photo »,
- condamné la SA OXBOW à régler à M. Tim McKENNA la somme de 30 000 € en réparation du préjudice moral subi pour atteinte au droit à la paternité et au droit au respect de l'œuvre, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné la confiscation des produits contrefaits et l'interdiction de leur vente,
- condamné la SA OXBOW à payer à M. Tim McKENNA la somme de 16 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la publication, dans trois journaux professionnels au choix de M. Tim McKENNA et aux frais de la Société OXBOW, d'un extrait du présent jugement, au choix de M. Tim McKENNA sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 3000 €,
- rejeté la demande en dommages intérêts présentée par la Société OXBOW pour procédure abusive,
- rejeté la demande présentée par la Société OXBOW sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de moitié des condamnations prononcées.

Monsieur Tim McKENNA a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 15 février 2013.

Par ordonnance du 13 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. McKENNA d'injonction de communication de pièces.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2013, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions d'appel de Monsieur Tim McKENNA, celui-ci demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du 27 novembre 2012 en ce qu'il ne retient la contrefaçon de la SA OXBOW au détriment de M. McKENNA que pour 90 photographies sur les 125 présentées,

- en conséquence,

- dire que la SA OXBOW a reproduit les 125 photographies précédemment listées de M. McKENNA sans son consentement,

- condamner la SA OXBOW à régler à M. McKENNA à la somme de 534 000 € en réparation de son préjudice patrimonial subi pour atteinte au droit de reproduction et de représentation,

- constater que la SA OXBOW n'a pas mentionné le nom de M. McKENNA pour chacune de ses photographies,

- condamner la SA OXBOW à régler à M. McKENNA la somme de 606 000 € en réparation du préjudice moral subi pour atteinte au droit à la paternité,

- condamner la SA OXBOW à régler à M. McKENNA la somme de 22 000 € pour atteinte au respect de l'uvre concernant les images B1, C33, C41, E7, E8, E11, E21, E26, E28, E29,

- ordonner la confiscation des produits contrefaits et l'interdiction de leur vente,

- condamner la SA OXBOW à régler à M. McKENNA la somme de 6013,12 € correspondant au remboursement des frais d'huissiers et des produits achetés pour garantir la preuve de la contrefaçon,

- ordonner la publication du jugement dans trois journaux professionnels,

- condamner la SA OXBOW aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2013, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions d'appel de la SAS OXBOW, celle-ci demande à la Cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé M. McKENNA en son appel,

en conséquence,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 27 novembre 2012,

- y faisant droit,

- débouter M. McKENNA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. McKENNA au versement d'une somme d'un montant de 4000 € pour procédure abusive au bénéfice de la Société OXBOW,

- condamner M. McKENNA au versement d'une somme d'un montant de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2014.

### **Sur ce,**

#### **1- Sur la contrefaçon.**

Il ressort des éléments de la cause que les relations entre les parties sont régies à compter de l'année 2004 et jusqu'à l'année 2007 par des conventions écrites et signées des deux parties.

Ainsi, le contrat conclu le 15 janvier 2007 prévoit que :

- d'une part, le photographe s'engage à assurer pour la société OXBOW la couverture de divers événements réalisés durant l'année 2007, avec une disponibilité de M. Mc KENNA durant 20 jours, afin d'assurer des prises de vues ; dans le cadre de cette collaboration le photographe s'engage à mettre à la disposition d'OXBOW les images génériques et les clichés des athlètes sous contrat OXBOW résultant de toute opération effectuée en Polynésie française, que ce soit à l'initiative du photographe ou de d'OXBOW;
- d'autre part, la cession des droits photos de la banque image photos réalisées au cours des précédentes collaboration entre les parties de 1989 à 2006.

Il est précisé au contrat que la convention est conclue pour une durée d'un an prenant fin le 31 décembre 2007.

Il est prévu une rémunération forfaitaire de 14'000 € relativement à la couverture des événements OXBOW pendant 20 jours et une rémunération de 16'000 € pour la mise à disposition de la banque d'images, avec facturation trimestrielle de cette cession des droits photos, soit 4000 € par trimestre.

Il est par ailleurs précisé que :

- M. McKenna cède à la société OXBOW les droits de reproduction, de représentation des photographies objet du présent contrat, réalisées au cours de l'année 2007, pour une durée de trois ans à compter de leur mise à disposition,
- en cas de non-renouvellement du contrat, les photos générées à partir de l'année 2007 et dans le cadre d'une production organisée par OXBOW, pourront être exploitées pendant 3 ans,
- les images ayant été produites indépendamment par le photographe seront cédées pour la durée du contrat uniquement,
- seule les photos générées lors du dernier contrat en 2006 pourront être exploitées pendant les deux années contractuelles, la période de 2 ans courant depuis la remise des photos.

Il n'est pas contesté que pour l'année 2008 les droits d'images ont été réglés à M. McKenna qui a facturé, le 30 juillet 2008, à hauteur de 6000 € les droits concernant l'ensemble des supports de communication pour le premier et deuxième trimestre 2008 et qui précise avoir obtenu paiement du même montant pour les deux derniers trimestres 2008 soit la somme de 12'000 € pour l'année.

Au titre de l'année 2009, M. McKenna a obtenu, selon facture du 24 janvier 2010, le paiement de la somme de 8'000 € correspondant aux droits d'utilisation de quatre images.

M. McKenna invoque une utilisation contrefaisante de ses photographies, en 2009 pour les photographies non visées dans la facture du 24 janvier 2010, et durant les années postérieures

Il apparaît, au vu de ces éléments, que la société OXBOW ne peut valablement se prévaloir d'un droit à l'utilisation des photographies de M. McKenna jusqu'au 15 janvier 2012 alors que le dernier contrat conclu le 15 janvier 2007 prévoit une période d'utilisation de trois ans à compter de leur remise pour les photos remises en 2007 (soit au plus tard un droit d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2010) et une période d'utilisation de deux ans pour les photos remises en 2006 (soit au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008).

Les contrats conclus en 2004 et 2005 prévoyaient également que les droits d'utilisation des photos étaient accordés pour une période de deux ans à compter de leur mise à disposition.

L'examen de l'ensemble des pièces régulièrement versées aux débats par Monsieur McKenna, notamment les constats d'huissiers, les photographies, les extraits de catalogue, les objets, permet d'établir que la société OXBOW a continué à utiliser certaines photographies prises par M. McKenna et mises par lui à la disposition de la société entre 1996 et 2007, après cessation des relations entre les parties et postérieurement aux délais contractuels prévus, comme l'ont relevé les premiers juges.

Au vu de ces considérations, il apparaît que le jugement déféré doit être confirmé, en adoptant pour le surplus ses motifs pertinents et non contraires, en ce qu'il retenu que la société OXBOW s'était rendue coupable d'actes de contrefaçon en reproduisant sans le consentement de l'auteur et au-delà des délais contractuels les photographies de M. McKenna.

## 2- Sur l'indemnisation de la contrefaçon.

En l'état des pièces produites par M. McKenna, notamment de celles communiquées pour la première fois devant la cour (agrandissements de photographies, détails de photographies sur les objets communiqués, constat d'huissier du 7 janvier 2013, copie de magazines, factures d'achat, CD OXBOW, rapport Lafuma, mail de l'école de surf de Guétary, contrat de partenariat avec cette école...) il convient de retenir que l'ensemble des utilisations contrefaisantes par lui invoquées sont justifiées, à l'exception des utilisations A 22, A 23 et A 26 pour lesquelles la preuve n'est pas rapportée.

En application de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.

Ainsi, l'indemnisation de M. McKenna doit tenir compte de l'ensemble des facteurs énoncés par le texte susvisé et correspondre à une indemnisation globale tenant compte de l'ensemble de son préjudice, notamment des bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte.

Il sera relevé que la contrefaçon est justifiée à compter de courant 2010 et au plus tard jusqu'au 7 janvier 2013 date du dernier constat, soit moins de trois ans.

En ce qui concerne le manque à gagner subi par M. McKenna durant cette période du fait des actes de contrefaçon il apparaît que celui-ci doit être apprécié en tenant compte, notamment, des relations antérieures entre les parties et de la rémunération dont bénéficiait l'auteur pour la mise à disposition auprès de la société OXBOW de sa banque de données d'images.

Ainsi, en 2004 et 2005 la rémunération de M. McKenna pour la cession de ses droits photos s'élevait, pour chaque année à 24000 €, avec droit d'utilisation sur l'ensemble de sa banque de données d'images (à l'exception d'une sélection des 100 à 200 meilleures images réalisées en dehors des productions OXBOW et destinées à des projets d'édition du photographe, dont l'utilisation n'est pas invoquée en l'espèce).

En 2006, la rémunération de M. McKenna pour la cession de ses droits photos s'élevait à 16'000 €, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

En 2007, sa rémunération était également fixée pour la cession des droits photos à 16'000 €.

En 2008, la « cession des droits photos 'Banque d'images' Tim McKenna » a été facturée par lui à hauteur de 6000 € pour le premier semestre et une rémunération globale de 12'000 € a été versée pour l'année 2008 à l'auteur en accord entre les parties.

Le fait que pour l'année 2009, alors que les relations entre les parties s'étaient dégradées, la société OXBOW ait accepté de régler, dans le cadre de la recherche d'un accord, la somme de 8000 €, correspondant à une facture établie par Monsieur McKenna le 24 janvier 2010 ayant pour objet les droits d'utilisation d'images en 2009 et comportant description de quatre images, ne permet pas de retenir une indemnisation à hauteur de 2000 € par utilisation contrefaisante, applicable à l'ensemble du litige.

En effet, le manque à gagner doit s'apprécier au regard des gains moyens effectivement tirés de la cession de sa banque de données d'images par M. McKenna à la société OXBOW et de la prévisibilité des gains qui auraient été les siens pour les années postérieures si les relations commerciales s'étaient poursuivies entre les parties, soit une somme se situant entre 12'000 et 24'000 €, étant relevé que les rémunérations allouées étaient en baisse.

En ce qui concerne les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au droit, il apparaît que l'utilisation contrefaisante des photographies de M. McKenna a participé de façon limitée à la réalisation du chiffre d'affaires et du résultat de la société OXBOW alors que la notoriété de cette société repose sur sa renommée auprès du public qui achète ses produits en considération de la marque, de la qualité globale du produit et de l'aspect général des objets. Ainsi, les photographies portées sur les articles et les revues ou affichées en magasin ou en d'autres lieux n'influent que marginalement sur la décision d'achat.

Il est constant par ailleurs que cette contrefaçon a causé à Monsieur McKenna, qui a vu utiliser sans son autorisation les photographies dont il est l'auteur, un préjudice moral.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, en tenant compte à la fois des conséquences économiques négatives subies par M. McKenna, des bénéfices réalisés par la société OXBOW et du préjudice moral du titulaire des droits, il convient de fixer l'indemnisation due à M. McKenna à la somme de 120'000 €.

### 3-Sur l'atteinte aux droits moraux.

Il ressort des éléments de la cause que M. McKenna a subi une atteinte spécifique à ses droits moraux dès lors que diverses photos ont été retouchées ou recadrées, sans son accord, et que son nom n'a pas été mentionné à proximité des photographies alors que l'omission du crédit sur les photographies, en violation des dispositions contractuelles, prive le photographe d'un moyen de se faire connaître.

Cette atteinte aux droits moraux doit être réparée par l'octroi d'une somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts.

#### 4- Sur les autres demandes.

M. McKenna sollicite le remboursement des dépenses qu'il a dû effectuer pour préserver la preuve de la contrefaçon.

Au vu des pièces produites (procès-verbal de constat, factures) il convient de faire droit à cette demande et d'allouer à Monsieur McKenna la somme de 6013,12 euros.

L'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance doit être limitée à la somme de 10'000 €, étant relevé qu'une indemnisation spécifique a été allouée par la cour à M. McKenna relativement aux frais par lui engagés dans le cadre de la justification de ses droits.

Il n'y a pas lieu à de nouvelles applications de ce texte en appel, au profit de l'une ou l'autre des parties, chacune succombant partiellement en ses prétentions.

Le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a ordonné la confiscation des produits contrefaits et l'interdiction de la vente et en ce qu'il a ordonné la publication sauf à préciser que cette publication portera sur un extrait du présent arrêt.

La procédure ne s'avérant pas manifestement abusive la société Oxbow doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.

Chacune des parties qui succombe partiellement dans ses prétentions devant la cour supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

#### **Par ces motifs,**

La Cour,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à préciser que la contrefaçon porte sur l'ensemble des utilisations litigieuses à l'exception des photographies A 22, A 23 et A 26 et sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à M. McKenna et le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le réformant de ces chefs,

- Condamne la société OXBOW à payer à Monsieur McKenna la somme de 120'000 € au titre de la contrefaçon et la somme de 60'000 € en réparation de la violation du droit à la paternité et au respect de l'oeuvre.

- Condamne la société OXBOW à payer à Monsieur McKenna la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.

- Y ajoutant,

- Condamne la société OXBOW à payer à Monsieur McKenna la somme de 6013,12 euros à titre de remboursement de frais.

- Dit que la publication ordonnée par le tribunal concernera un extrait du présent arrêt, dans les conditions définies par les premiers juges.

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

- Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle engagés.
- Ordonne distraction des dépens au profit des avocats de la cause.

**Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.**