

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 2ème
section

N° RG :
11/03537

N° MINUTE : *A*

Assignation du :
17 Janvier 2011

**JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2017**

DEMANDERESSES

Société LEGENDE GLOBAL, SARL
Riga Fereou 4 - OMEGA COURT
4th Floor, Office 42 PC 3095 - Limmassol
CHYPRE

Madame Diana Evangéline DIAZ LOPEZ
Call 84 No.510 e/5ta B y 7 ma, Playa,
HAVANE
CUBA

représentées par Me Randy YALUZ, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #E0766

DÉFENDEURS

Société WERKHAUS DESIGN + PRODUKTION GmbH, SARL,
exploitante du site Internet "www.werkaus.de"
IndustriestraBe 11 + 13,
29389 BAD BODENTEICH

représentée par Me Richard MILCHIOR, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #P0014

Société FOTOLIA LLC
41 East 11 th Street, 11 th Floor
NEW YORK NY 1003 (USA)

représentée par Me Benjamin PITCHO, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #C1387

**Expéditions
exécutaires
délivrées le:**

13/1/2017

Monsieur Jens HILBERGER
Max-Caspar-Str.61
71263 WEIL DER STADT
(ALLEMAGNE)

représenté par Maître Gueorgui AKOPOV de l'AARPIAK AVOCATS
et Me Moritz VOTTELER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#K0010

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
Laure ALDEBERT, Vice-Président

assistés de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,

DÉBATS

A l'audience du 24 Novembre 2016 tenue en audience publique devant François ANCEL, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Diana Evangelina DIAZ LOPEZ se présente comme légataire universelle de la succession de son père, Monsieur Alberto DIAZ GUTTIEREZ, dit « KORDA », auteur d'une photographie d'Ernesto « Che » Guevara intitulée « Guerillero Heroico », prise le 5 mars 1960 à La Havane (CUBA) et décédé le 25 mai 2001.

La société LEGENDE GLOBAL, société de droit chypriote, se présente comme cessionnaire des droits d'exploitation de cette Photo, pour les avoir acquis par contrat en date du 26 mai 2008, de Madame DIAZ LOPEZ.

La société WERKHAUS DESIGN + PRODUKTION GmbH (ci-après société « WERKHAUS ») est une société allemande, qui se présente comme ayant pour activité le développement d'une gamme de produits

de mobiliers écologiques tels que des jouets, des tabourets, des pochettes.

La société FOTOLIA LLC (ci-après société « FOTOLIA ») se présente comme une entreprise d'intermédiation mettant à disposition de photographes, professionnels ou non, une plateforme sur internet permettant de revendre des clichés au public.

M. Jens HILBERGER est un photographe amateur déclarant avoir pris une photographie d'un panneau lors de ses vacances à Cuba en 2010 et l'avoir ensuite téléchargée sur la base de données de la société FOTOLIA.

Indiquant avoir constaté tant sur son site internet www.werkhaus.de que lors du salon professionnel « Maison et Objet » qui s'est tenu à Paris du 3 au 7 septembre 2010, que la société WERKHAUS avait reproduit sans autorisation la photographie d'Ernesto « Che » Guevara prise par Monsieur Alberto KORDA, sur un tabouret et une pochette qu'elle offrait à la vente et commercialisait, Madame DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL ont fait constaté ces faits par procès-verbal de constat d'huissier en date du 14 septembre 2010, et après avoir mis vainement la société WERKHAUS en demeure, ont, par acte du 17 janvier 2011, assigné la société WERKHAUS en contrefaçon de droit d'auteur. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 11/03537.

La société WERKHAUS, ayant indiqué avoir acquis les droits sur la photo litigieuse par contrat du 26 mai 2009 auprès de la société FOTOLIA, a assigné cette dernière en intervention forcée aux fins de garantie, par acte du 14 novembre 2011, l'affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 11/18072 puis jointe à l'affaire principale enregistrée au RG n°11/03537.

Indiquant que Monsieur Jens HILBERGER avait téléchargé la Photo sur sa plateforme, la société FOTOLIA a, par acte du 20 octobre 2014, assigné ce dernier en intervention forcée aux fins de garantie. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14/16572, puis jointe à l'affaire principale sous le numéro RG 11/03537.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2016, Madame DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL demandent au Tribunal, au visa notamment des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle et 131-35 du Code Pénal, de :

- DIRE ET JUGER que madame DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL sont recevables et bien fondées en leurs demandes et, y faisant droit ;

- DIRE ET JUGER que la société WERKHAUS DESIGN + PRODUKTION GmbH, importatrice et distributrice européenne d'articles de décoration et d'ameublement et exploitante du site Internet www.werkhaus.de, la société FOTOLIA LLC, gestionnaire de la banque d'images FOTOLIA (notamment sur le site www.fotolia.com), ainsi que monsieur HILBERGER, se sont rendus coupables d'actes de contrefaçon de la photographie du CHE dont KORDA est l'auteur, portant ainsi atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de madame

✓

DIAZ LOPEZ et de la société LEGENDE GLOBAL, en leur causant un préjudice en France que la dénaturation de la Photographie, sans mention du nom de l'auteur et sa diffusion et son exploitation sur les Produits litigieux, via les réseaux de distribution traditionnels, ainsi que via les sites Internet susvisés ont rendu considérable ;

Par conséquent,

- ORDONNER la production forcée, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, des informations comptables et financières certifiées par experts-comptables indépendants s'agissant de l'exploitation des Produits Litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui reproduirait et représenterait l'œuvre photographique originale dont KORDA est l'auteur, à partir du premier acte de commerce des Produits Litigieux et jusqu'à ce jour ;

- En particulier, s'agissant de l'exploitation par la société FOTOLIA des Produits Litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui reproduirait et représenterait l'œuvre photographique originale dont KORDA est l'auteur, à partir du premier acte de commerce des Produits Litigieux et jusqu'à ce jour, ORDONNER la production forcée, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, des informations notamment comptables et financières certifiées par experts-comptables indépendants et notamment :

(i) Les visuels des Produits Litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui, en tout ou partie, reproduirait et représenterait l'œuvre photographique originale dont KORDA est l'auteur,

(ii) Les titres des Produits Litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui, en tout ou partie, reproduirait et représenterait l'œuvre photographique originale dont KORDA est l'auteur,

(iii) Les références fichiers des Produits Litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui, en tout ou partie, reproduirait et représenterait l'œuvre photographique originale dont KORDA est l'auteur,

(iv) Les noms, prénoms et adresses des personnes à l'origine des Produits Litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui, en tout ou partie, reproduirait et représenterait l'œuvre photographique originale dont KORDA est l'auteur,

(v) Les prix unitaires des licences selon tous les formats et toutes les résolutions pixels

proposés des Produits Litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui, en tout ou partie, reproduirait et représenterait l'œuvre photographique originale dont KORDA est l'auteur,

(vi) La date de la première licence accordée par la société FOTOLIA pour les Produits Litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui, en tout



ou partie, reproduirait et représenterait l'œuvre photographique originale dont KORDA est l'auteur, (vii) Le nombre de licences accordées depuis la date de la première licence, avec répartition selon les territoires des licenciés pour les Produits Litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui, en tout ou partie, reproduirait et représenterait l'œuvre photographique originale dont KORDA est l'auteur,

(viii) Le prix unitaire d'achat versé à chaque tiers par la société FOTOLIA pour les Produits Litigieux, les visuels litigieux et les licences ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui, en tout ou partie, reproduirait et représenterait l'œuvre photographique originale dont KORDA est l'auteur,

(ix) La marge brute globale annuelle dégagée par la société FOTOLIA sur l'exploitation de chacun de tous les Produits Litigieux, visuels litigieux et des licences ayant servi à la réalisation desdits Produits, ainsi que de tout autre produit qui, en tout ou partie, reproduirait et représenterait l'œuvre photographique originale dont KORDA est l'auteur, depuis la date de la première exploitation, par référence et par année.

- CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à la société LEGENDE GLOBAL la somme de 25.000 euros, à titre de provision si besoin, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi du fait de l'atteinte au droit patrimonial ;

- CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à la société LEGENDE GLOBAL la somme de 15.000 euros, à titre de provision si besoin, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant d'une atteinte au droit moral commercial distinct subi du fait de la vente et de la diffusion des produits litigieux (en mettant en péril les investissements importants, en discréditant le réseau officiel de distribution et les efforts mis en place par les Ayants-Droit pour instaurer des licences et donc encadrer précisément l'exploitation de la photographie prise par KORDA, en nuisant gravement à la prospection de clientèle et donc en anéantissant tous les moyens logistiques, financiers, administratifs mis en place par le réseau de licenciés (pièces n°35, 36 et 37) ;

- CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à madame DIAZ LOPEZ la somme de 25.000 euros, à titre de provision si besoin, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'atteinte grave aux droits moraux (de par la reproduction dénaturante, avec un contraste poussé à l'extrême, de la photographie prise par KORDA, ce sans autorisation préalable de l'auteur et sans respect de la paternité et de l'intégrité de l'œuvre) ;

- ORDONNER aux défendeurs l'interdiction de reproduire, de publier, d'utiliser et de diffuser, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, la photographie dite du « Che au béret et à l'étoile », sous astreinte de 750 euros par jour pour chaque infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

- CONDAMNER in solidum les défendeurs à la publication, à leurs frais, du jugement dans cinq (5) journaux de publication nationale ou internationale au choix de madame DIAZ LOPEZ et de la société LEGENDE GLOBAL, le coût global de chacune de ces publications ne

pouvant excéder 5.000 euros H.T par publication. Pour cela, les défendeurs disposeront d'un délai de cinq (5) jours pour verser à madame DIAZ LOPEZ et à la société LEGENDE GLOBAL le prix T.T.C des publications, sur simple présentation par ces dernières du devis pour lesdites publications ;

- CONDAMNER in solidum les défendeurs à publier et diffuser le dispositif du jugement à intervenir, sur la page d'accueil de leurs sites Internet officiels, notamment « www.werkhaus.de » et « www.fotolia.com » ou sur tout autre site servant à commercialiser la Photo d'une manière quelconque par chacune des défendeurs, sous leur contrôle direct ou indirect par personne interposée de manière visible à l'ouverture de la page à l'écran sans qu'il soit besoin d'utiliser l'onglet déroulant (en police noire Times New Roman, taille 16, en majuscules, en gras et sur fond rouge), cela sous 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, pendant une durée de 12 mois, aux frais des défendeurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ce sur le fondement des articles L.335-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 131-35 du code pénal ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes au titre de fins de non-recevoir et au fond, mais également de tous leurs moyens, ainsi que de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 10.000 euros compte tenu de l'absence de démonstration de faute commise par les demanderesse et de préjudice subi par les défendeurs ;

- CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser aux demanderesse, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Randy YALUZ conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement des frais de constats d'huissier et de traduction de l'assignation en date du 17 janvier 2011, et des pièces afférentes à cette procédure ;

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2016, la société WERKHAUS demande au Tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :

- DIRE ET JUGER que les demandes de la société LEGENDE GLOBAL sont frappées d'une fin de non-recevoir du fait de l'absence de protection de l'œuvre de KORDA par le droit d'auteur.

- DIRE ET JUGER que la société WERKHAUS est recevable et bien fondée à mettre en cause la société FOTOLIA et à l'appeler en garantie.



A TITRE SUBSIDIAIRE :

- DIRE ET JUGER que les demandes de la société LEGENDE GLOBAL et de Mme DIAZ LOPEZ sont frappées d'une fin de non-recevoir du fait de l'invalidité de la cession des droits intervenue en sa faveur le 26 mai 2008, postérieurement à l'adhésion de KORDA à l'ADAGP.
- DIRE ET JUGER que, s'il est reconnu la qualité de propriétaire des droits patrimoniaux d'auteur à Mme DIAZ LOPEZ au vu des pièces communiquées par les demanderesses, LEGENDE GLOBAL est irrecevable à demander indemnisation au titre des droits patrimoniaux d'auteur et doit être débouté à ce titre.
- DIRE ET JUGER que Mme DIAZ LOPEZ n'a formé aucune demande d'indemnisation au titre des droits patrimoniaux d'auteur et ne doit donc pas être indemnisée à ce titre.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :

- DIRE ET JUGER que la société WERKHAUS n'a pas commis d'acte de contrefaçon de l'œuvre de KORDA car l'image qu'elle a utilisée sur ses produits n'est pas la photographie du "Che au béret et à l'étoile" de KORDA.

En conséquence :

- DEBOUTER la société LEGENDE GLOBAL et Mme DIAZ LOPEZ de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et en tout état de cause ne pas prononcer d'exécution provisoire à leur profit si par impossible une condamnation était prononcée en leur faveur.
- CONDAMNER la société LEGENDE GLOBAL et Mme DIAZ LOPEZ solidairement à payer la somme de 10.000 euros à la société WERKHAUS pour procédure abusive.
- DEBOUTER Mr Hilberger de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- DECLARER la société FOTOLIA mal fondée en sa demande contre la société WERKHAUS et l'en débouter.

En conséquence :

- CONDAMNER la société FOTOLIA à garantir WERKHAUS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le Tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de la procédure pendante sous le RG n° 11/03537 à l'encontre de la société WERKHAUS, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
- DEBOUTER la société FOTOLIA de ses demandes formulées contre WERKHAUS au titre des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER la société LEGENDE GLOBAL et Mme DIAZ LOPEZ solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de

la SCP GRANRUT, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la société FOTOLIA aux entiers dépens de l'intervention forcée, dont distraction au profit de la SCP GRANRUT, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la société LEGENDE GLOBAL et Mme DIAZ LOPEZ à payer solidairement la somme de 22.000 euros à la société WERKHAUS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la société FOTOLIA à payer la somme de 7.000 euros à la société WERKHAUS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2016, la société FOTOLIA demande au Tribunal, au visa notamment des articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants, L. 122-7-1, L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle, 2224, 1134 et 1150 du Code civil, de:

SUR L'EXCEPTION

Vu les articles 70 à 74 du Code de procédure civile, ensemble les articles 65, 101 et 114 du même Code,

- dire et juger irrecevables l'ensemble des prétentions de Mme DIAZ LOPEZ et de la société LEGENDE GLOBAL dans leurs Conclusions n° 5 présentées le 24 mars 2016 ;

SUR LE FOND

A TITRE PRINCIPAL :

- dire et juger mal fondées l'ensemble des prétentions de Mme DIAZ LOPEZ et de la société LEGENDE GLOBAL ;

- dire et juger mal fondées l'ensemble des prétentions de WERKHAUS DESIGN et de Monsieur HILBERGER à l'encontre de FOTOLIA,

PAR CONSEQUENT,

- débouter Mme DIAZ LOPEZ, LEGENDE GLOBAL, WERKHAUS DESIGN et Monsieur HILBERGER de toutes leurs demandes et appel en garantie contre FOTOLIA,

- dire et juger FOTOLIA recevable et bien fondée dans toutes ses demandes,

Y FAISANT DROIT,

- mettre FOTOLIA hors de cause pour toute demande d'indemnisation et de garantie ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- dire et juger le caractère symbolique du préjudice des demanderessees,
- condamner la seule société WERKHAUS DESIGN et Monsieur HILBERGER à en supporter les conséquences, sans solidarité ni garantie pour FOTOLIA ;

✓

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- condamner WERKHAUS DESIGN au paiement de la somme de 7.500 € à FOTOLIA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur HILBERGER au paiement de la somme de 5.000 € à FOTOLIA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme DIAZ LOPEZ et LEGENDE GLOBAL au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement WERKHAUS DESIGN et Mme DIAZ LOPEZ et LEGENDE GLOBAL et Monsieur HILBERGER aux entiers dépens de l'instance avec FOTOLIA, appel en garantie et incidents de procédure, dont distraction au profit de Me Benjamin Pitcho, au titre de l'article 699 du même Code.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2016, Monsieur HILBERGER demande au Tribunal, au visa notamment des articles L.121-1, L.122-4 et suivants, L.122-7-1 et L.335-6 du Code de la propriété intellectuelle, 2224, 1134 et 1150, 1147 et 1382 du Code civil, de :

- DIRE et JUGER mal fondées les prétentions de Mme DIAZ LOPEZ et de LEGENDE GLOBAL ;
- DIRE et JUGER mal fondées l'ensemble des prétentions de WERKHAUS DESIGN à l'encontre de FOTOLIA ;
- DIRE et JUGER mal fondées l'ensemble des prétentions de FOTOLIA à l'encontre de M. HILBERGER.

Y faisant droit,

- DIRE et JUGER M. HILBERGER recevable et bien fondée dans toutes ses demandes ;
- DEBOUTER Mme DIAZ LOPEZ, LEGENDE GLOBAL, WERKHAUS DESIGN et FOTOLIA de toutes leurs demandes et appel en garantie contre M. HILBERGER.

Subsidiairement,

- CONDAMNER WERKHAUS DESIGN et FOTOLIA à supporter les conséquences, sans solidarité ni garantie pour M. HILBERGER

Plus subsidiairement,

- METTRE M. HILBERGER hors de cause pour toute demande d'indemnisation et de garantie;

En tout état de cause,

- CONDAMNER solidairement Mme DIAZ LOPEZ et LEGENDE GLOBAL au payement à M. HILBERGER d'une amende civile de 3.000,00 € et d'une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,



- CONDAMNER FOTOLIA ou toute autre partie succombante au paiement à M. HILBERGER de la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant tout recours et sans constitution de garantie,
- CONDAMNER solidairement Mme DIAZ LOPEZ, LEGENDE GLOBAL, WERKHAUS DESIGN, FOTOLIA aux entiers dépens de l'instance avec M. HILBERGER dont distraction au profit de Maître Moritz VOTTELER en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception de nullité invoquée par la société FOTOLIA sur les demandes relatives à la communication forcée de pièces de Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL

La société FOTOLIA considère qu'aux termes de conclusions communiquées le 24 mars 2016, Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL ont pour la première fois sollicité la communication de divers documents au fond et ce alors que par ordonnance en date du 26 février 2016, le Juge de la mise en état les avait déboutés de leur demande de production forcée, en ce qu'elles présentaient un caractère insuffisamment déterminé, sinon disproportionné et qu'en conséquence cette ordonnance aurait dû interdire aux demanderesses de solliciter, à nouveau des prétentions identiques, étant observé qu'elles n'ont aucune connexité avec la demande principale et qu'elles méconnaissent l'exigence d'un rattachement suffisant de leurs nouvelles demandes aux prétentions initiales, posée à l'article 70 du code de procédure civile. La société FOTOLIA précise que cette demande a pour but de collecter des éléments pour des procédures tierces. Elle considère qu'une telle demande est abusive et présente un caractère dilatoire. Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande de communication de pièces des demanderesses au titre de l'exception de nullité fondée sur le caractère abusif et dilatoire de ces demandes.

En réponse Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL soutiennent avoir formé des demandes additionnelles de communication de pièces dans leurs conclusions n°5 après s'être aperçues au cours de la présente procédure, de la persistance de la violation des droits de propriété intellectuelle par la société FOTOLIA. Elles estiment que de telles demandes sont liées aux faits litigieux concernés par la présente procédure étant observé que la société FOTOLIA qui invoque les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile relatives à la nullité de forme ne caractérise aucun grief et que si, par ordonnance du 26 février 2016, le juge de la mise en état a estimé que la demande de communication formulée par les demanderesses était prématurée, c'est au regard de la procédure d'incident non du point de vue de la procédure au fond. Elles en concluent que l'exception de nullité mise en avant par la société FOTOLIA est dénuée de tout fondement juridique.



Sur ce,

Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

Cet article dispose que l'objet du litige peut aussi être modifié par des demandes incidentes, telle que des demandes additionnelles, lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En application de l'article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Aux termes de l'article 70 de ce même code, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, il est constant que par décision du 26 février 2016, le juge de la mise en état, statuant sur la demande de Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL de voir contraindre la société WERKHAUS et la société FOTOLIA à produire divers documents et notamment des documents financiers et comptables donnant des informations s'agissant des prix d'achat et de vente, des quantités totales en stock, du chiffre d'affaires brut engendré du fait de la commercialisation, de la distribution et de l'exploitation générales des produits litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits produits, ainsi que de tout autre produit qui reproduirait et représenterait l'œuvre photographique originale dont KORDA est l'auteur, a rejeté cette demande.

Par conclusions communiquées par voie électronique du 24 mars 2016, Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL ont complété leurs prétentions en sollicitant du tribunal qu'il ordonne la communication de ces mêmes documents outre, s'agissant de la société FOTOLIA, la production forcée, sous astreinte notamment des informations comptables et financières ; des visuels litigieux ayant servi à la réalisation des produits litigieux ; des références fichiers des produits litigieux et des visuels litigieux, les noms, prénoms et adresses des personnes à l'origine des produits litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits produits, les prix unitaires des licences selon tous les formats et toutes les résolutions pixels proposés des produits litigieux et des visuels litigieux ayant servi à la réalisation desdits produits, le prix unitaire d'achat versé à chaque tiers par la société FOTOLIA pour les produits litigieux, les visuels litigieux et les licences ayant servi à la réalisation desdits produits, ainsi que de tout autre produit qui, en tout ou partie, reproduirait et représenterait l'œuvre photographique originale dont KORDA est l'auteur, ou encore la marge brute globale annuelle dégagée par la société FOTOLIA sur l'exploitation de chacun des produits litigieux, visuels litigieux et des licences ayant servi à la réalisation desdits produits, ainsi que de tout autre produit qui, en tout ou partie, reproduirait et représenterait l'œuvre photographique originale dont KORDA est l'auteur, depuis la date de la première exploitation, par référence et par année.

Il convient de rappeler d'une part, qu'en application de l'article 775 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de chose jugée, et de constater d'autre part, que les demandes introduites par conclusions du 24 mars 2016 et

✓

reprises aux termes des conclusions récapitulatives du 14 juin 2016, visent à évaluer le préjudice que Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL indiquent avoir subi du fait des agissements de contrefaçon allégués contre la société WERKHAUS et la société FOTOLIA de telle sorte qu'elles se rattachent par un lien suffisant à leurs prétentions originaires, sans préjudice de la faculté pour le tribunal d'en apprécier, si la contrefaçon est reconnue, tant le bien fondé que le périmètre.

Il convient en conséquence de rejeter cette exception.

Sur le moyen tiré de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL du fait de l'absence de protection de l'œuvre de KORDA par le droit d'auteur ;

La société WERKHAUS soutient que Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL n'ont pas qualité à agir aux motifs que l'œuvre qu'ils invoquent est tombée dans le domaine public. Elle fait en effet valoir que la loi espagnole du 10 janvier 1879 invoquée par les demanderesses a été expressément abrogée par une loi cubaine de 1977 (la loi 14/77), qui prévoit que les œuvres photographiques sont protégées par le droit d'auteur pendant 10 ans après la première utilisation de l'œuvre, et ajoute que par la suite, un décret-loi cubain en date du 28 septembre 1994 (le décret-loi 156/94) a rallongé la durée de protection par le droit d'auteur des œuvres photographiques de 10 ans à 25 ans après la première utilisation de l'œuvre. Elle en conclut que l'œuvre de KORDA est dans le domaine public à Cuba et ce depuis 1970 s'il est fait application de la loi de 1977 ou 1985 s'il est fait application du décret-loi de 1994. La société WERKHAUS considère que pour déterminer la loi applicable dans le temps en l'espèce, il convient de prendre en compte, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation française, non pas la date de création de l'œuvre, mais celle applicable au jour de l'assignation en contrefaçon, ce qui exclut l'application de la loi espagnole de 1879. Elle ajoute que les demanderesses ne démontrent pas que le droit d'auteur cubain indique qu'il faille prendre la date de création ou de publication de l'œuvre pour déterminer la loi applicable, la loi étrangère applicable devant être démontrée par les parties, les avis versés aux débats par les demanderesses n'étant pas suffisants pour lier le juge. En réponse aux demanderesses qui lui opposent le principe de l'estoppel, elle conclut que les conditions de ce dernier ne sont pas réunies dès lors qu'elle peut soutenir sans contradiction que d'une part, la photographie, fondement de la procédure n'est plus protégée légalement et que d'autre part, elle ne l'a pas utilisée car le contrat du 26 mai 2009 porte sur une photo qui n'est pas l'œuvre de KORDA.

La société FOTOLIA soutient de son côté que la photo en cause n'est pas protégée par le droit d'auteur, la Convention de Berne ne s'appliquant pas du fait de l'absence de protection de la photo à Cuba. Elle estime que l'utilisation massive de cette image dans l'espace public cubain est la preuve de l'absence de protection dans ce pays.

En réponse, Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL soutiennent que les moyens soulevés en défense sont irrecevables sur le fondement de l'adage "nul ne peut se contredire au

détriment d'autrui", la société WERKHAUS prétendant avoir acquis licitement les droits d'auteur sur la photo en application du contrat conclu avec la société FOTOLIA d'une part, et soutenant d'autre part, que la photo n'est plus protégée par le droit d'auteur. Elles estiment que ces arguments contradictoires ont été soulevés dans le cadre du présent litige et concernent les mêmes parties et en concluent que le principe de l'estoppel s'impose, les moyens devant être déclarés irrecevables.

Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL ajoutent que le principe d'assimilation de l'étranger au national, prévu à l'article 5 de la Convention de Berne s'applique en l'espèce dès lors que l'œuvre est protégée dans le pays d'origine (Cuba) et que ce pays a ratifié la Convention de Berne de 1886 de même que Chypre. Madame DIAZ LOPEZ étant de nationalité cubaine et la société LEGENDE GLOBAL étant une société de droit chypriote, elles considèrent qu'elle peuvent bénéficier des dispositions de cette Convention, et donc du principe d'assimilation de l'étranger au national. Elles soutiennent également qu'une œuvre étrangère peut être protégée en France selon les dispositions du droit d'auteur français, même si le droit d'auteur de son pays d'origine lui dénie cette protection. Elles précisent que la photo est protégée par le droit d'auteur à Cuba et à Chypre, protection ayant été reconnue par les juridictions cubaines et le centre national du droit d'auteur cubain (CENDA) et que cela s'induit du testament de Madame DIAZ LOPEZ rédigé le 31 mars 2015 par acte notarié. Elles considèrent à cet égard que les dispositions de la loi espagnole de 1879 continuent à s'appliquer, la loi cubaine de 1977 n'ayant pas d'effet rétroactif. Elles en concluent qu'elles sont donc fondées à invoquer les dispositions du droit français pour faire protéger leurs droits d'auteur sur la photo et considèrent que celle-ci est protégée par le droit d'auteur pendant une durée de 70 ans à compter du décès de l'auteur, en mai 2001.

Sur ce.

Sur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par la société WERKHAUS et le principe de l'estoppel ;

Pour constituer un estoppel, le comportement procédural de la partie en cause doit être constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions.

En l'espèce, si la société WERKHAUS soutient d'une part, avoir licitement acquis les droits sur l'image en cause aux termes d'un contrat conclu avec la société FOTOLIA le 26 mai 2009, reconnaissant ainsi implicitement les droits d'auteur attachés à cette image, et d'autre part, que la photographie de KORDA ne bénéficie plus de la protection au titre du droit d'auteur du fait de l'expiration de la durée de protection en application de la loi cubaine, il convient d'observer que ces deux arguments ne portent pas sur la même œuvre de telle sorte qu'ils ne caractérisent nullement une contradiction susceptible de nuire à la défense de Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL.

En conséquence ce moyen sera rejeté.

Sur la durée de protection accordée à l'œuvre de KORDA ;

Il n'est pas contesté par les parties que Monsieur Alberto DIAZ GUTTIÉREZ, dit KORDA, de nationalité cubaine, est l'auteur de la photographie en noir et blanc, représentant Ernesto "CHE" GUEVARA en tenue militaire avec un béret supportant une étoile, intitulée *Guerillero Heroico*, réalisée le 5 mars 1960 à LA HAVANE (Cuba) sur laquelle Mme DIAZ Lopez, de nationalité cubaine et la société LÉGENDE GLOBAL, une société de droit chypriote, fondent leur action en contrefaçon en France.

La France ayant ratifié la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, de même que la République de Cuba et Chypre, respectivement pour ces deux pays le 20 février 1997 et le 24 février 1964, il convient de faire application, en présence d'un litige présentant plusieurs éléments d'extranéité, de ladite Convention afin de déterminer la loi applicable.

A cet égard, l'article 7 (8) de cette Convention, relatif à la durée de la protection accordée par celle-ci, stipule que « *dans tous les cas, la durée sera réglée par la loi du pays où la protection sera réclamée ; toutefois, à moins que la législation de ce dernier pays n'en décide autrement, elle n'excédera pas la durée fixée dans le pays d'origine de l'œuvre* ».

Aux termes de cette disposition, la durée de la protection relève non pas de la loi cubaine, mais de la loi française qui selon cet article a vocation à "régler" la durée de protection.

A cet égard, l'article L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle dispose cependant que "*lorsque le pays d'origine de l'œuvre, au sens de l'acte de Paris ou de la Convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne, la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'œuvre* ».

La loi française renvoie ainsi à une nécessaire comparaison avec la durée accordée par le pays d'origine sans prévoir de dérogation à la limitation instaurée par l'article 7 (8) précité ("*à moins que la législation [du pays où la protection est réclamée] n'en décide autrement*").

Ainsi, si la loi française est applicable en l'espèce, la durée de la protection de l'œuvre de Alberto KORDA ne peut excéder la durée de la protection accordée par référence par la loi Cubaine.

Il convient dès lors de déterminer la durée de protection applicable à l'œuvre selon la loi française d'une part, et la loi cubaine d'autre part.

Afin de déterminer la durée de protection applicable en vertu de la loi française, il convient de se placer, comme le soutient à juste titre la société WERKHAUS, à la date à laquelle l'acte qui a provoqué la mise en œuvre de la protection légale prévue par la loi française a été accompli, soit en l'espèce à la date des agissements de contrefaçon allégués, lesquels ont été constatés en 2010. Il convient dès lors d'en déduire que la durée de protection de l'œuvre est, selon la loi française,

✓

de 70 ans après le décès de l'auteur en application de l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle.

S'agissant de la durée prévue par la loi Cubaine, celle-ci doit être déterminée en fonction du droit applicable à Cuba, et non comme le soutient la société WERKHAUS en fonction des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation française dans le cadre d'un litige portant sur l'application de la loi française dans le temps.

A cet égard, il n'est pas contesté qu'au moment de la création de l'œuvre et de sa divulgation, la durée de protection était régie par la loi espagnole du 10 janvier 1879 applicable à Cuba dont l'article 6 fixait celle-ci à 80 ans après la mort de l'auteur.

Cette loi a été modifiée par l'entrée en vigueur de la loi n°14/77 du 28 décembre 1977 prévoyant en son article 47, pour les œuvres photographiques, une durée de protection de 10 ans après « l'utilisation de l'œuvre », délai qui a été ensuite augmenté à 25 ans aux termes d'un décret-loi n°156/94 du 28 septembre 1994 ;

Si la société WERKHAUS et la société FOTOLIA soutiennent que ce faisant l'œuvre est tombée dans le domaine public, la loi de 1977 s'étant appliquée immédiatement à l'égard des œuvres existantes et déjà divulguées, une telle interprétation de la législation cubaine n'est pas corroborée par les dispositions expresses du droit cubain précitées étant observé que la loi de 1977 précitée ne comporte aucune disposition transitoire spécifique.

A l'inverse, Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL produisent plusieurs éléments qui permettent de considérer que l'œuvre litigieuse n'est pas tombée dans le domaine public pour être régie par la loi de 1879 précitée.

Il ressort ainsi d'un certificat de dépôt légal en date du 15 août 2002 auprès du Centre National du droit d'auteur (ci-dessous désigné "CENDA") qu'une série de modèles et de photos de Ché GUEVARRA a été admise aux fins de dépôt légal du Centre, le certificat précisant qu'il s'agit de « l'œuvre protégée par la législation en vigueur sur le droit d'auteur dans la République de Cuba dont les détails sont décrits ci-après » dont les caractéristiques comprennent « plusieurs des plus importantes photographies prises du « Guerillero Heroico » et notamment les photographies qui reflètent le visage du Commandant Ernesto Guevarra avec ses cheveux longs, son béret étoilé et sa veste boutonnée jusqu'au cou intitulé « Guerillero Heroico ». Il est en outre précisé que ce certificat de dépôt « authentifie l'acte de création ».

De même, un avis juridique du CENDA en date du 20 novembre 2003 mentionne que « le régime légal de durée du droit d'auteur à Cuba est régi par le décret-loi n°156/94 mais il n'est, en aucun cas, possible d'appliquer ce système aux droits d'auteur du photographe Alberto Diaz Gutiérrez (Korda), dans la mesure où ses œuvres les plus connues, notamment la photographie « El Guerillero Heroico » ont été créées et publiées pour la première fois dans les années 60, au moment où était en vigueur à Cuba la loi espagnole de 1879 sur la propriété intellectuelle ».

✓

Constatant que ni la loi n°17/77, ni le décret-loi n°156/94 ne contiennent de disposition transitoire quant à la durée de protection, mais s'appuyant sur le principe de non rétroactivité de la loi qui émane de l'article 61 de la Loi fondamentale de Cuba et de l'article 7 du Code civil cubain, le CENDA en déduit que le décret-loi de 1994 n'a pas vocation à s'appliquer à l'œuvre de KORDA, qui au jour de sa création était régie par la loi de 1879 et le demeure.

Cette interprétation est en outre confirmée par le cabinet de services spécialisé BBS, qui à la demande de Mme DÍAZ LOPEZ (en vertu d'un contrat de prestation de service du 2 avril 2005) a procédé à une analyse juridique et conclut également, qu'au regard du droit cubain, cette œuvre fait toujours partie du domaine privé en ce qu'elle est soumise à la loi de 1879.

Enfin, il convient de constater que les autorités administratives cubaines considèrent aussi manifestement que cette œuvre n'est pas tombée dans le domaine public puisqu'il est produit une autorisation signée par Mme DIAZ LOPEZ en date du 30 janvier 2005 aux termes de laquelle elle autorise la filiale du fonds cubain des biens culturels de la Province de Granma, à utiliser l'œuvre litigieuse « *pour la réalisation de deux peintures murales sur les succursales de la banque de crédit et du commerce (BANDEC) des communes respectives de Guisa et de Batolomé Mazo* ».

Il convient au regard de ces éléments de retenir au titre de la durée de protection applicable à l'oeuvre litigieuse, la durée de 80 ans après la mort de l'auteur telle que prévue par la loi applicable à Cuba de 1879.

Ce faisant, par application de l'article 7 (8) de la Convention de Berne, combiné avec l'article L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle, la durée de protection de l'œuvre litigieuse est de 70 ans après la mort de l'auteur. Alberto KORDA étant décédé en 2001, cette œuvre n'est donc pas à ce jour tombée dans le domaine public.

La fin de non recevoir invoquée par la société WERKHAUS et la société FOTOLIA sera en conséquence rejetée.

Sur le moyen tiré de la prescription de l'action de Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL ;

La société FOTOLIA soutient que la photo a été publiée pour la première fois en 1960 et ce n'est qu'en 2000 que KORDA a conduit son premier procès non pas pour protéger l'œuvre mais stopper des actes de dénigrement de la réputation du Che. Elle ajoute que si le droit moral d'un auteur sur son œuvre est imprescriptible, les droits patrimoniaux eux sont prescriptibles et, par application de l'article 2224 du Code civil, la prescription est quinquennale. Elle en conclut que la prescription interdit par conséquent de faire suite aux demandes des demanderesses et ajoute que l'équité commande d'en faire autant concernant les droits moraux.

En réponse à la société FOTOLIA sur la prescription, les demanderesses soutiennent que de son vivant, KORDA a fait défendre et respecter ses droits d'auteur devant les juridictions et considèrent que la société FOTOLIA opère une confusion entre la prescription d'une

action en contrefaçon sur le fondement de l'article 2224 du code civil, et la durée des droits d'auteur qui ne sont pas d'une durée de 5 ans.

Sur ce,

En application de l'article 5.2 de la Convention de Berne précitée, « (...) l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée ».

L'action en contrefaçon étant engagée en France, il convient d'apprécier la fin de non recevoir tirée de la prescription selon la loi française, à savoir l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, il est constant que Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL ont eu connaissance des agissements de la société WERKHAUS en 2010 à l'occasion du salon professionnel « Maison et Objet » et qu'ils ont agi par assignation du 17 janvier 2011 de telle sorte que le délai de prescription de 5 ans précité n'était pas expiré.

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription.

Sur l'absence de qualité et d'intérêt à agir de Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL ;

La société WERKHAUS expose que la société LEGENDE GLOBAL ne peut invoquer de droits patrimoniaux sur l'œuvre de KORDA dès lors que le 23 février 1998 ce dernier avait fait apport de ses droits à l'association des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) de telle sorte que Mme DIAZ LOPEZ, légataire des droits de KORDA, ne pouvait céder de droits à la société LEGENDE GLOBAL le 26 mai 2008, postérieurement à l'adhésion de KORDA à l'ADAGP. En réponse au moyen soulevé en demande selon lequel les statuts de l'ADAGP ne seraient pas applicables car une cession à Monsieur Patrick MAGAUD est intervenue en 1995, la société WERKHAUS observe que Monsieur MAGAUD n'est plus titulaire des droits patrimoniaux sur l'œuvre de KORDA depuis le 24 mai 2008 et que ce n'est que le 26 mai 2008 qu'une cession est intervenue entre Mme DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL. Elle ajoute que la lettre de l'ADAGP en date du 7 octobre 2008 versée par les demanderesse autorisant les ayants droit de KORDA à poursuivre directement devant les tribunaux toute atteinte aux droits d'auteur et de marque sur cette photo ne s'applique pas à la société LEGENDE GLOBAL, cette dernière ne pouvant prétendre à la qualité d'ayant droit, et le règlement général de l'ADAGP distinguant les ayants droit définis tels que « les héritiers ou légataires d'auteurs d'œuvres répondant à la définition de l'article 1 ou de leurs héritiers ou légataires » et les cessionnaires définis tels que « les personnes physiques ou morales investies, par le jeu d'une cession exclusive de tout ou partie des droits patrimoniaux sur tout ou partie des œuvres répondant à la définition de l'article 1 ». Elle en

✓

conclut que la société LEGENDE GLOBAL, à supposer que la cession du 26 mai 2008 soit valable, ne peut prétendre qu'à la qualité de cessionnaire et non d'ayant droit.

La société WERKHAUS ajoute s'agissant de Madame DIAZ LOPEZ que si elle est l'ayant droit de KORDA au sens du règlement général de l'ADAGP, elle ne dispose cependant pas du droit d'agir pour faire valoir ses droits devant un tribunal dès lors qu'elle n'a pas adhéré à l'ADAGP, tel que précisé dans la lettre de l'organisme du 7 octobre 2008 précitée, et ne peut donc agir pour faire valoir ses droits devant un tribunal. En réponse sur le testament de Madame DIAZ LOPEZ versé en demande, la société WERKHAUS estime que si Madame DIAZ LOPEZ est titulaire des droits d'auteur sur cette photo, dans la mesure où elle les transmet à ses enfants, cela signifie que la société LEGENDE GLOBAL n'en est pas titulaire et, par conséquent, n'a pas qualité à agir au titre des droits patrimoniaux et inversement.

Elle considère que les testaments communiqués par Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL et notamment celui daté du 31 mars 2015 dans lequel Mme DIAZ LOPEZ institue ses enfants comme légataires des droits qu'elle détient sur la photo de KORDA et son acte de dépôt daté du 19 octobre 2015 auprès d'un notaire français, outre la communication tardive de ces pièces qui viole selon elle le principe de loyauté des débats, n'ont pas de force probante dès lors qu'il n'est pas établi qu'en application de la loi cubaine le notaire ait une obligation de vérifier l'ensemble des droits transmis et ce d'autant que le testament produit ne précise pas la photo qui est concernée par cette transmission. Elle ajoute que Mme DIAZ LOPEZ ne justifie pas de la fin du contrat de cession que KORDA avait accordé à Monsieur MAGAUD en 2008 et que les demanderesses n'expliquent pas comment Mme DIAZ LOPEZ peut justifier avoir transmis les droits sur cette photo à ses héritiers et en même temps les avoir cédés à la société LEGENDE GLOBAL. La société WERKHAUS indique en outre que Mme DIAZ LOPEZ ne peut se prévaloir du contrat du 30 janvier 2015 aux termes duquel elle a autorisé le fonds culturel cubain à utiliser la photo dès lors que rien ne prouve qu'il s'agit de la photo litigieuse et qu'en outre elle ne pouvait procéder à cette cession alors que Monsieur MAGAUD était toujours titulaire des droits et qu'à cette date la société LEGENDE GLOBAL aurait dû aussi donner son autorisation.

En réponse, Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL considèrent que la société WERKHAUS n'a pas intérêt et qualité à agir pour contester la régularité des différents liens contractuels entre les demandeurs et l'ADAGP portant sur les droits patrimoniaux. Elles exposent qu'elles sont notoirement reconnues (par les juridictions relevant de leur secteur d'activité, etc.) comme étant les titulaires et exploitantes légitimes des droits de propriété intellectuelle de KORDA sur la photo et bénéficient donc de la présomption de titularité des droits d'auteur sur ladite photographie de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle. Elles ajoutent qu'en vertu de l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et dès lors que les parties (Madame DIAZ LOPEZ, LEGENDE GLOBAL et l'ADAGP) se sont accordées sur les termes de leurs relations contractuelles, un tiers tel que la société WERKHAUS ne peut venir légitimement contester ces termes et ce

d'autant que par attestation de l'ADAGP en date du 2 septembre 2013, celle-ci a reconnu les droits d'auteur et les droits de poursuite directe de la société LEGENDE GLOBAL et de Madame DIAZ LOPEZ s'agissant de l'atteinte portée aux droits d'auteur relatifs à la photo.

A titre subsidiaire, Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL indiquent que le CENDA, seule autorité nationale compétente en matière de droit d'auteur cubain a rendu le 20 novembre 2003 un avis officiel, signé de son Directeur Général déclarant que « *Diana Evangelina Díaz López est reconnue comme étant l'héritière universelle de Korda et de ce sens, elle est titulaire des droits patrimoniaux et des facultés défensives sur un plan moral. Par conséquent, toutes les formes d'exploitation possibles de l'œuvre de Korda sont soumises à son consentement* ».

Elles ajoutent que par acte d'adjudication d'héritage testé en date du 16 août 2002, Madame DIAZ LOPEZ a reçu une certification de dépôt légal d'œuvres protégées pour la photo en cause et l'officier ministériel cubain ayant rédigé l'acte y a certifié que Madame DIAZ LOPEZ était titulaire unique des droits portant sur ladite photo, et que le testament et le jugement d'homologation cubains ont été par la suite légalisés devant notaire français le 9 avril 2003. Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL précisent que le contrat de cession des droits à Monsieur MAGAUD a bien expiré le 24 mai 2008 de telle sorte que Mme LOPEZ DIAZ pouvait céder les droits à la société LEGENDE GLOBAL le 26 mai 2008. Elles en concluent que Madame DIAZ LOPEZ a qualité et intérêt à agir. Les demanderesses soutiennent en outre qu'en application de la Convention de Berne de 1886, à laquelle Cuba a adhéré le 20 février 1997, le C.E.N.D.A a reconnu, d'une part, que les ressortissants des pays de l'Union Européenne (dont la France) sont protégés à Cuba de la même façon que les auteurs nationaux, et, a fortiori, d'autre part, que ces États sont obligés de protéger les auteurs cubains comme leurs propres ressortissants, Madame DIAZ LOPEZ étant l'héritière unique des droits d'auteur de KORDA, les tribunaux français se doivent de protéger ses droits.

Elles considèrent que Madame DIAZ LOPEZ, en tant que légataire unique et universelle de KORDA et titulaire des droits moraux sur la photo, est donc fondée à agir en contrefaçon sans que cette action ne soit conditionnée à son adhésion à l'ADAGP, sans préjudice de la capacité de la société LEGENDE GLOBAL d'agir au titre de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux en sa qualité de cessionnaire. Elles précisent que Mme DIAZ LOPEZ est bien adhérente à l'ADAGP suite à l'apport de certains droits de reproduction et de représentation sur l'œuvre photographique de son père intitulée « El Guerillero Heroico » non couverts par l'acte de cession du 25 mai 1995 des droits patrimoniaux au bénéfice de Monsieur Patrick MAGAUD, et qui ont ensuite été cédés à la société LEGENDE GLOBAL. Elles ajoutent qu'au moment de l'adhésion de KORDA à l'ADAGP, il avait déjà cédé ses droits Monsieur MAGAUD de telle sorte que l'ADAGP ne détenait pas des droits déjà cédés à ce dernier et que les dispositions de l'article 5-4 des statuts sont inapplicables. Elles considèrent qu'en vertu de l'article 2 des statuts de l'ADAGP, les personnes adhérant à ces statuts ne cèdent pas leurs droits mais en font seulement un apport pour que la société les gère dans leur intérêt, et qu'en tout état de cause, Madame DIAZ LOPEZ n'ayant concédé que les droits patrimoniaux visés dans

✓

la cession de Monsieur MAGAUD du 25 mai 1995 à la société LEGENDE GLOBAL par voie de contrat en date du 26 mai 2008, elle était légitime à n'apporter que certains droits de reproduction et de représentation restants sur les œuvres de son père non couverts par lesdites cessions, et notamment sur la photo.

Sur ce,

La détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une œuvre de l'esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l'article 5-2 de la Convention de Berne précitée, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Alberto KORDA a cédé ses droits patrimoniaux sur la photo litigieuse, pour une durée de 10 ans, à titre exclusif et mondial, à Monsieur Patrick MAGAUD par accord en date du 25 mai 1995.

Le 23 février 1998, Alberto KORDA a adhéré à la société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADGP).

Par testament en date du 5 février 2009, Monsieur Alberto DIAZ GUTTIEREZ, dit « KORDA », auteur de la photographie d'Ernesto « Che » Guevara intitulée « Guérillero Héroïco » a institué Madame DIAZ LOPEZ, sa fille, comme légataire universelle de sa succession.

Par contrat du 5 septembre 2002, Madame DIAZ LOPEZ et Monsieur Patrick MAGAUD ont modifié le contrat précité du 25 mai 1995 et prorogé la cession des droits du 24 mai 2005 au 24 mai 2008.

Par contrat en date du 26 mai 2008, Madame DIAZ LOPEZ a cédé à titre exclusif et pour le monde entier à l'exception de Cuba, l'ensemble des droits d'exploitation à la société LEGENDE GLOBAL, pour une durée de 10 ans.

En l'état de ces éléments, Madame DIAZ LOPEZ justifie être titulaire du droit moral sur l'œuvre litigieuse ainsi que des droits d'exploitation de cette œuvre sur le territoire de Cuba et la société LEGENDE GLOBAL être cessionnaire des droits d'exploitation dans le monde entier, excepté Cuba en vertu du contrat de cession du 26 mai 2008.

A cet égard, la société WERKHAUS, tiers au contrat de cession du 26 mai 2008 intervenu entre Madame DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL, n'est pas recevable à soutenir que cette cession serait nulle pour défaut d'objet en raison de l'adhésion en 1998 de KORDA à l'ADAGP dont elle considère que ce faisant, Mme DIAZ LOPEZ ne pouvait plus céder des droits d'exploitation sur l'œuvre de son père.

De même, la société WERKHAUS ne peut soutenir qu'il n'est pas rapporté la preuve de la résiliation du contrat conclu en 1995 avec Monsieur MAGAUD alors qu'il ressort du contrat du 5 septembre 2002 conclu entre Madame DIAZ LOPEZ et Monsieur Patrick MAGAUD, que le contrat signé en 1995 a été modifié et prorogé pour la période du 24 mai 2005 au 24 mai 2008, date de son échéance et que si celui-ci stipulait qu'il pouvait être reconduit par tacite reconduction, seul

Monsieur MAGAUD, le cas échéant, serait recevable à se prévaloir de ce moyen à l'exclusion des tiers.

Enfin, s'il est exact que Alberto KORDA, par son adhésion à l'ADAGP le 23 février 1998, a fait un apport de ses droits de représentation et de reproduction de ses œuvres actuelles et futures, cet apport ne prive pas l'auteur ou ses ayants droit d'agir en justice pour la protection de son droit moral, dès lors que l'article 5 des statuts de cette société précise que l'auteur en conserve l'exercice, ce qui rend Madame DIAZ LOPEZ recevable à agir de ce seul fait.

En outre, s'agissant des actions en justice pour la défense des droits patrimoniaux, aucun texte des statuts ne fait expressément obstacle à l'exercice d'une action personnelle des ayants-droits ou cessionnaires dès lors que l'ADAGP, dûment informée de ladite action, n'a pas estimé nécessaire d'agir en justice et d'intervenir à l'instance pour la défense de ces droits ou même se prétendre seul titulaire des droits d'exploitation sur ladite photographie.

A cet égard, en l'espèce, Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL produisent aux débats un courrier adressé le 2 septembre 2013 à leur conseil, aux termes duquel Mme Anne Ferry-Fall, directrice générale de l'ADAGP, ayant été informée de la présente instance, confirme expressément la possibilité pour Mme DIAZ LOPEZ d'agir en justice ainsi que celle de la société LEGENDE GLOBAL à l'encontre de la société WERKHAUS.

Il doit être considéré en conséquence que si l'ADAGP avait qualité à agir en justice pour défendre les droits patrimoniaux de ses membres, en ce compris sur la photographie litigieuse dès lors qu'à l'issue du contrat de cession exclusive des droits sur celle-ci le 24 mai 2008, l'œuvre a nécessairement été incluse dans l'apport effectué à l'ADAGP avant la cession conclue avec la société LEGENDE GLOBAL intervenue le 26 mai 2008, et ce par effet de l'article 4 des statuts qui n'exclut du périmètre de l'apport les œuvres ayant fait l'objet d'une cession exclusive que pendant la seule « durée de la cession », elle n'a cependant pas agi de telle sorte que Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL doivent être considérées comme investies à nouveau de leur intérêt à agir.

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir invoquée par la société WERKHAUS.

Sur les actes de contrefaçon

Sur les actes de contrefaçon commis par la société WERKHAUS

Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL soutiennent que la société WERKHAUS a repris les caractéristiques essentielles de l'œuvre originale en commercialisant des produits reproduisant la photographie, via son site Internet www.werkhaus.de et via les réseaux classiques de distribution et en exposant les produits litigieux lors de certains salons comme celui de « Maison et Objets », notamment en septembre 2010 et rappellent que la comparaison doit être opérée entre la photographie de KORDA et les produits litigieux. Elles ajoutent que l'absence de reproduction intégrale de l'œuvre

✓

protégée n'empêche pas la constitution de l'acte de contrefaçon, que la photographie protégée en cause est l'œuvre originale du « che au béret et à l'étoile », photo parfaitement définie, et que l'argument de l'exposition du cliché litigieux sur la voie publique est inopérant, la reproduction de la photo de KORDA ne pouvant être considérée comme accessoire, puisqu'il a été mis l'accent sur le visage du Che plutôt que sur celui de Raoul et Fidel Castro. Elles précisent que le fait de reproduire l'œuvre sur un support différent de celui de l'œuvre originale est inopérant en matière de contrefaçon. Elles rappellent que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon et cette indifférence concerne tous les acteurs, directs ou indirects, de l'acte de contrefaçon de telle sorte que la société WERKHAUS ne peut s'exonérer en expliquant avoir acquis licitement les droits sur la photographie du Che utilisée sur les produits litigieux auprès de la société FOTOLIA, laquelle ne serait finalement qu'une photographie de panneau d'affichage à CUBA, et non celle originale prise par KORDA. Elles estiment que l'acquisition du visuel par la société WERKHAUS auprès de la société FOTOLIA n'a pas un caractère licite dans la mesure où il reproduit intégralement les caractéristiques essentielles originales de la photographie de KORDA et dénature l'œuvre originale, sans mention du nom de l'auteur.

En défense, la société WERKHAUS conclut à l'absence de contrefaçon de l'œuvre photographique de KORDA, en indiquant qu'elle a utilisé l'image d'un panneau publicitaire cubain, acquise auprès de la société FOTOLIA par contrat en date du 26 mai 2009 de telle sorte que la photo du Che « au béret et à l'étoile » n'est pas celle qu'elle a utilisée. Elle indique que la représentation figurant sur les produits litigieux n'est pas une photographie mais un dessin, reprenant à l'identique le panneau cubain, dont les césures positionnées aux mêmes endroits, les trois personnages à l'identique, seul le slogan ne figurant pas sur le tabouret, en raison du manque de place. Elle ajoute que les demanderesse ne peuvent revendiquer être titulaires de droits sur toutes les représentations sous quelque forme que ce soit de Che Guevara et verse différentes photographies du Che Guevara, semblables à la photographie du "Che au béret et à l'étoile" mais qui ne sont pas celle de KORDA et en conclut qu'il n'est pas démontré que la société WERKHAUS ait reproduit et dénaturé l'œuvre de KORDA. Elle ajoute que les extraits de magazines versés par les demanderesse dans lesquels la photo du Che aurait été diffusée pour la première fois en France et à Cuba, ne sont pas pertinents puisqu'aucun des éléments caractéristiques de cette photo ne sont repris sur l'image utilisée par la société WERKHAUS. Elle estime que la photo originale revendiquée n'est pas clairement identifiée et définie par les demanderesse qui produisent à la fois la version française de la Photo, coupée et où on ne voit pas les bras du Che, alors que la version allemande la photo du Che comprend ses bras mais également à droite un arbre et à gauche le profil d'un homme. La société WERKHAUS soutient que Monsieur HILBERGER a effectué la vente de ses images le 20 mai 2010 alors que la société WERKHAUS a acheté l'image sur le site de la société FOTOLIA le 26 mai 2009, elle en conclut que l'image achetée n'est pas celle de Monsieur HILBERGER, pas plus que celle de KORDA. Elle considère que cet élément a pour conséquence que ni Madame DIAZ ni la société LEGENDE GLOBAL ni Monsieur HILBERGER ne peuvent solliciter de demandes à l'égard de la société WERKHAUS sur la base de leurs images respectives.

Sur ce.

Aux termes de l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

La contrefaçon s'établit par les ressemblances résultant de la reprise des éléments caractéristiques de l'œuvre protégée.

En l'espèce, l'œuvre protégée est une photographie représentant Ernesto Che Guevarra, seul, en tenue militaire fermée jusqu'au cou avec un béret comportant une étoile, regardant au loin, cheveux longs et légèrement bouclés.

L'action en contrefaçon porte sur l'image d'un dessin sur lequel apparaissent la figure de Che Guevarra, en noir et blanc, avec celle des frères Castro, Raoul et Fidel, dont il résulte aux termes d'un procès verbal de constat en date du 14 septembre 2010 qu'elle a été commercialisée par la société WERKHAUS sur son site www.werkhaus.de pour décorer un tabouret « photohocker 136 » et une « pochette DIN A4 » et des pièces versées aux débats par la société FOTOLIA, qu'elle est une reprise partielle d'une photographie d'un panneau publicitaire comportant outre la présence de ces trois personnages, une inscription sous forme de slogan (ici traduite en français) « Toute notre action est un cri de guerre contre l'impérialisme ».

Ainsi, l'image poursuivie ne constitue pas la reproduction de la photographie de Alberto KORDA, mais se révèle être une copie partielle d'une autre œuvre, dessinée dans un style type pochoir, représentant, outre Ernesto CHE GUEVARA, les deux autres leaders de la révolution cubaine que sont Fidel et Raoul CASTRO.

A cet égard, si l'artiste s'est manifestement inspiré de la photographie de KORDA, pour dessiner Che GUEVARA, son visage apparaissant avec son béret étoilé le regard fixé vers l'horizon, cette seule figure ne constitue pas l'œuvre en elle-même, puisque d'une part, l'image ne représente pas le torse de Che GUEVARA et sa veste fermée jusqu'au cou, et que d'autre part, elle comprend aussi les deux autres personnages célèbres de l'histoire de Cuba, que sont Fidel et Raoul Castro, dessinés selon la même technique, en noir et blanc et placés en contrebas du premier.

Ce faisant cette image, prise dans son ensemble, se distingue nettement de la photographie litigieuse en proposant une composition et un style différents, traduisant une volonté manifeste de représenter, outre Ernesto Ché GUEVARA, le lien historique commun et humain ayant existé entre les trois figures de la révolution cubaine engagées dans la lutte contre l'impérialisme qu'ils dénonçaient.

En outre, l'insertion dans cet ensemble d'une reproduction du visage du Ché, même inspirée de la photographie de Alberto KORDA, en atténue la ressemblance avec l'œuvre protégée, pour n'en constituer qu'une



simple référence, certes volontaire, mais à laquelle Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL ne peuvent s'opposer sauf à interdire avec excès dans toute création artistique l'usage d'une simple référence, quand bien même celle-ci porte sur une image dont la notoriété est reconnue.

La contrefaçon n'est en conséquence pas établie.

Il convient dès lors de débouter Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL de l'ensemble de leurs demandes, en ce compris des demandes formées à l'encontre de la société FOTOLIA et Monsieur Jens HILBERGER pour lesquels la contrefaçon n'est pas plus caractérisée.

La contrefaçon n'ayant pas été caractérisée, les demandes en garantie, formulées subsidiairement par la société WERKHAUS envers la société FOTOLIA, et la société FOTOLIA envers Monsieur Jens HILBERGER, n'ont plus d'objet.

Sur les demandes reconventionnelles

La société WERKHAUS estime que le fait pour Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL d'avoir agi sur la base de document démontrant que la photo d'origine protégée au nom de KORDA est différente et éloignée de l'œuvre arguée de contrefaçon, ne justifie aucunement l'action intentée au principal et démontre que la procédure intentée et sa continuation relèvent soit d'une mauvaise foi, soit d'une légèreté blâmable équipollente au dol justifiant la condamnation des demanderesse solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.

Monsieur HILBERGER considère que le comportement de Madame DIAZ LOPEZ et de la société LEGENDE GLOBAL est dilatoire, abusif et contre-productif. Il ajoute que les parties demanderesse n'ont consacré aucun mot au cours de la procédure à Monsieur HILBERGER, étant évoqué seulement dans le dispositif. Il indique qu'il n'est pas francophone, qu'il a des ressources financières très limitées et qu'il a dû commander un constat d'huissier. Il sollicite la condamnation de Madame DIAZ LOPEZ et de la société LEGENDE GLOBAL à une amende civile de 3.000 euros ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL soutiennent que les défendeurs, qui ne justifient pas du prétendu préjudice subi ni même de la faute ou de la légèreté blâmable qu'elles auraient commise, sont malvenus de venir prétendre au versement de dommages et intérêts à leur bénéfice pour procédure abusive et concluent au débouté de ces demandes.

Sur ce,

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d'une faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.



En l'espèce, la société WERKHAUS et Monsieur Jens HILBERGER seront déboutés de leur demande à ce titre, faute pour eux de rapporter la preuve d'une faute de la part de Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL, qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de condamner Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, elles doivent être condamnées in solidum à verser à la société WERKHAUS la somme de 10 000 euros, à la société FOTOLIA la somme de 10 000 euros et à Monsieur Jens HILBERGER la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort,

- REJETTE l'exception de nullité invoquée par la société FOTOLIA sur les demandes relatives à la communication forcée de pièces de Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL ;

- REJETTE les fins de non recevoir tirées de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL ;

- DIT que la contrefaçon n'est pas établie ;

- DEBOUTE Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL de l'ensemble de leurs demandes ;

- CONDAMNE Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL à payer à la société WERKHAUS la somme de 10 000 euros, à la société FOTOLIA la somme de 10 000 euros et à Monsieur Jens HILBERGER la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Madame Diana DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 13 Janvier 2017

Le Greffier



Le Président



