

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS**

3^{ème} ch., 3^{ème} section, 18 octobre 2006

DEMANDEURS

Société LEGENDE LLC, représentée par son Gérant, M. Patrick X... Suite 606, 1220 New Market Street, Wilmington County of Newcastle, Delaware - 19801 ETATS UNIS

Monsieur Patrick X... Y... d'Anan Saint Roch 31230 L ISLE EN DODON

Madame Diana Evangelina DIAZ Z... A... 5ta 717e/8y10 Apt 5 Plaza La Havane - CUBA représentés par Me Randy YALUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.766

DÉFENDEURS

S.A. XIII BIS RECORD 34 Rue Eugène Flachet 75017 PARIS représentée par Me David MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P372

Monsieur Bernard B... 52 bis avenue Anatole France 92700 COLOMBES défaillant Monsieur Norbert C... 10 rue Auger 93500 PANTIN défaillant

Monsieur Hervé D... 694 rue de Breteuil 78670 VILLENES SUR SEINE défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 27 Juin 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

M. Alberto DIAZ E... dit F... est l'auteur de la photographie représentant CHE GUEVARA intitulé "GUERRILLERO HEROICO" et mondialement connue comme la "photo du Che au béret et à l'étoile". Cette photographie a été réalisée le 6 mars 1960 à LA HAVANE. Par contrat en date du 25 mai 1995, F... a cédé les droits d'exploitation sur cette oeuvre à M. Patrick X... pour une durée de 10 ans. Ce dernier a accordé une licence d'exploitation à la société LEGEND LCC selon acte du 14 avril 2002. M. F... est décédé le 25 mai 2001 et a par testament du 5 février 1999 désigné sa fille Diana Evangelina DIAZ Z... comme légataire universel de sa succession. Cet acte a été homologué par jugement définitif en date du 29 mars 2002 du tribunal de La Havane. Cette photographie a été déposée par M. X... à titre de marque communautaire le 18 janvier 2002. La

société XIII bis RECORDS en qualité d'éditrice a commercialisé via les réseaux de distribution classiques et via son site internet un DVD reproduisant un concert donné en 1997 par le groupe de rock français TRUST dont MM. B..., C... et D... sont les membres ; en fond de scène , ce groupe a utilisé un cliché représentant un portrait de CHE GUEVARA. Par acte du 24 février 2004 , la société LEGEND LCC, M. X... et Mme DIAZ Z... ont assigné la société XIII bis en contrefaçon de leurs droits sur la photographie utilisée.

Suite à l'injonction du juge de la mise en état dans une ordonnance du 6 juillet 2005, la société LEGEND LCC, M. X... et Mme DIAZ Z... ont assigné MM. B..., C... et D... en contrefaçon et indemnisation. MM. B..., C... et D... bien que régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat. Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 janvier 2006, la société LEGEND LCC, M. X... et Mme DIAZ Z... demandent au tribunal au visa des articles L 121-1 et L 122-4 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle , du règlement CE no 40/94 du 20 décembre 1993, de l'article 1382 du code civil de:

-dire que les défendeurs se sont rendu coupables de contrefaçon des droits dont ils sont titulaires portant sur la photographie litigieuse à savoir les droits d'auteur moraux et patrimoniaux et les droits sur la marque communautaire ,

-condamner in solidum les défendeurs à leur payer collectivement la somme de 50.000 euros à titre de dommage et intérêts et assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2003,

-condamner in solidum les défendeurs à payer à Mme DIAZ Z... la somme de 40.000 euros à titre de dommages et matériel subi du fait de l'usage illicite de la photographie en cause assorti des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2003,

-interdire aux défendeurs de reproduire, publier, utiliser et diffuser sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, la reproduction litigieuse de la photographie en cause et ce, sous astreinte,

-condamner les défendeurs à leur payer collectivement la somme de 14.532 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir. Dans ses écritures du 6 décembre 2005, la société XIII bis records conclut sur la photographie que:

-elle doit être mise hors de cause n'étant pas à l'origine de la contrefaçon alléguée, le producteur du vidéogramme litigieux étant la société NBKB en liquidation judiciaire,

-les demandeurs n'apportent pas la preuve des faits qu'ils dénoncent, l'article de presse produit ne permettant pas d'appréhender la photographie située en fond de scène,

-F... n'est pas l'auteur du cliché en cause, celle-ci ayant été prise par un autre photographe M. Juan G...; l'intervention de M. F... a été purement technique ainsi qu'il l'a lui-même expressément reconnu;

-la société LEGEND LCC n'a pas qualité à agir, faute d'objet au contrat produit et de cession de droits lui permettant d'agir en contrefaçon;

-la Convention de Berne n'a été ratifiée qu'en 1997; dès lors, les demandeurs n'apportent pas la preuve que le cliché de F... était protégeable en France lors du concert du groupe TRUST;

-même si cette Convention était applicable encore faudrait-il apporter la preuve de la durée de protection dans le pays d'origine de l'oeuvre; -il n'y a pas eu dénaturation de l'oeuvre, les modifications apportées étant celles données par F... lui-même sur le cliché de M. G...;

-l'image utilisée en fond de scène n'est pas celle opposée par les demandeurs mais est une peinture originale, nouvelle et distincte et non une reproduction mécanique,

-l'image du CHE n'a été utilisée qu'à titre accessoire et n'est d'ailleurs pas visible pendant toute la durée du concert,

-les demandeurs ne sauraient sans violer l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme interdire rétrospectivement au groupe TRUST d'exprimer leurs opinions politiques au moyen de cette image devenue un symbole de liberté et de contestation;

sur la marque que:

-le dépôt IDDN n'emporte aucun droit de marque,

-la marque communautaire no 002550036 est nulle car la photographie du Che n'est pas distinctive ni disponible car elle est générique et usuelle;

-les faits reprochés sont antérieurs au dépôt de la marque et à son enregistrement,

-l'image du Che n'a pas été utilisée à titre de marque mais à des fins de décoration de la scène et surtout à des fins politiques;

-elle n'a commis aucune faute dans la reproduction incriminée n'ayant pas commandé la peinture ni autorisé le groupe TRUST à utiliser cette image lors de leurs concerts;

-le préjudice allégué est inexistant. Aussi, la société XIII bis RECORDS conclut au débouté des demandes et estimant la procédure abusive réclame la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts et une même indemnité au titre des frais irrépétibles engagés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2006. Le 26 juin 2006, la société XIII bis RECORDS a fait signifier de nouvelles écritures demandant la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle n'avait pas eu connaissance des pièces numérotées 11 à 47 des demandeurs. La société LEGEND LCC, M. X... et Mme DIAZ Z... s'opposent à la révocation de l'ordonnance de clôture, en

indiquant qu'ils ont communiqué leurs nouvelles pièces le 17 janvier 2006 et produisent un bordereau de communication de pièces complémentaires signifié par huissier le 19 janvier 2006. Selon eux, la défenderesse a disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance avant la clôture intervenue plus d'un mois plus tard.

SUR CE,

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture:

L'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, il y a lieu de relever que les pièces nouvelles dont le défendeur prétend qu'il ne les a découvertes que postérieurement à la clôture ont été communiquées à son Cabinet plus d'un mois avant celle-ci. Dès lors sa demande de révocation est rejetée, les conditions posées par l'article précité n'étant pas réunies.

Sur la qualité d'auteur de F...:

Pour contester la qualité d'auteur de F... sur la photographie "GUERILLERO HEROICO", la société XIII bis RECORDS produit aux débats un livre d'Alain AMMAR relatant le témoignage de Juan G..., "ex-agent secret" qui prétend être l'auteur du cliché original pris en qualité d'amateur lors d'un meeting organisé par Fidel Castro en 1960 et retouché par Alberto Diaz Gutiérrez dit " F..." qui est intervenu pour "agrandir le portrait afin de l'isoler des autres personnages et contraster au maximum le visage de l'Argentin" (sic). Le tribunal relève que même si le témoignage de M. G... était pris en compte et cela malgré l'absence de tout élément matériel venant corroborer ce témoignage, M. G... lui-même reconnaît qu' "en effectuant la solarisation et les retouches demandées sur sa photo, (F...) peut autant que lui revendiquer la paternité de ce qui deviendra la photo la plus publiée et la plus célèbre du monde". Dans ces conditions, ce document n'est pas de nature à détruire la paternité de F... sur le cliché opposé, celui-ci n'étant éventuellement qu'une oeuvre composite dont les droits lui appartiennent.

-sur le droit applicable à la protection du cliché de F...: Les demandeurs font grief aux défendeurs d'avoir reproduit le cliché "Guerillero heroico" dans un DVD contenant la représentation de concerts du groupe TRUST donnés en 1997. Il n'est pas contesté par les parties que Cuba a adhéré le 20 février 1997 à la Convention de Berne du 9 septembre 1886 qui régit la protection des oeuvres littéraires et artistiques. Dès lors, le régime de protection du cliché de F... relève depuis cette date de cette Convention. En application de l'article 7-8 de celle-ci, il convient de rechercher quelle est la durée de protection du cliché dans son pays

d'origine à savoir Cuba pour définir si en 1997, le cliché était encore protégeable sur le territoire français. Il ressort de l'étude juridique du Centro Nacional de Derecho de Autor de Cuba, office du droit d'auteur dépendant du Ministère de la Culture Cubain en date du 20 novembre 2003 produite et non contestée que compte-tenu de la première publication du cliché en 1960, la durée de sa protection à Cuba était de 80 ans après le décès de l'auteur. Dans ces conditions, le cliché de F... jouit de la protection du droit d'auteur français à compter du 20 février 1997 et pendant 70 ans après la fin de l'année civile du décès de son auteur.

Sur la recevabilité des demandeurs:

Dès lors que l'irrecevabilité des demandes est fondée sur l'absence de caractère protégeable du cliché ou sur la contestation de sa paternité, il y a lieu de rejeter cette exception, ces deux moyens étant mal fondés comme il a été dit précédemment. Il est constant que seul le cessionnaire de droits patrimoniaux d'auteur est recevable à agir en contrefaçon. En l'espèce, les demandeurs versent aux débats le contrat du 14 avril 2002 liant la société LEGEND LCC à M. X.... Relevant qu'il s'agit d'une convention régie par le droit français, le tribunal considère qu'aux termes de celle-ci, la société LEGEND LCC ne jouit que d'une licence d'exploitation non exclusive et non cessible d'utilisation du cliché en cause (cf article 1). Dès lors, sa demande au titre de la contrefaçon est irrecevable, le préjudice résultant pour elle d'une éventuelle utilisation illicite du cliché F... pouvant être réparé sur le fondement de la concurrence déloyale.

Sur la contrefaçon:

Il ressort des indications figurant sur le DVD que le groupe TRUST a effectué une tournée de concerts pendant toute l'année 1997. Dès lors, la reproduction de CHE GUEVARA arguée de contrefaçon a bien été utilisée en concert par le groupe TRUST postérieurement au 20 février 1997. De même il ressort des mentions figurant dans la publicité accompagnant la vente du DVD sur le site "FNAC.com" que celui-ci reproduit un film comportant des concerts de la tournée de TRUST. Ce DVD et le CD qui porte le même titre "still a live" ont été commercialisés à partir de 2000 comme indiqué sur la pochette du phonogramme. Dans ces conditions, les reproductions incriminées sont bien intervenues pendant la période de protection du cliché F... Toutefois, le tribunal à l'examen du film contenu dans le DVD constate que le caractère fugitif des prises de vue de la reproduction de CHE GUEVARA utilisée en fond de scène par le groupe TRUST ne permet pas d'établir si celle-ci reprend les caractéristiques originales du cliché F... ou s'il s'agit d'un portrait original du CHE réalisé à partir d'autres représentations de celui-

ci étant relevé que les demandeurs ne sauraient prétendre avoir le monopole de l'image de CHE GUEVARA.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la contrefaçon alléguée n'est pas établie.

Sur la contrefaçon de marque:

M. Patrick X... justifie avoir déposé le 18 janvier 2002 la photographie "Guerillero Heroico" comme marque communautaire, marque enregistrée le 13 novembre 2003 sous le no 002550036 pour désigner les produits de l'imprimerie, photographie, matériel d'instruction ou d'enseignement, les vêtements, les services d'éducation, de divertissement, les activités culturelles, l'édition de livres, la production de spectacles, de films, l'organisation d'expositions à but culturel ou éducatif.

Sur la demande de nullité de cette marque:

L'article 4 du même règlement dispose que peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique notamment, les mots, y compris les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou son conditionnement à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. L'article 7 du règlement CE du 20 décembre 1993 dispose que "sont refusés à l'enregistrement les marques qui sont dépourvus de caractère distinctif". Par ailleurs il est constant que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie par rapport aux produits et services et au public à prendre en considération. La société XIII bis RECORDS prétend que la marque communautaire opposée serait nulle: constituée d'une photographie mondialement connue et diffusée sur un nombre incalculable d'objets en tout genre, elle ferait partie du patrimoine commun et ne pourrait être appropriée par le droit des marques sans détourner celui-ci de sa finalité. Elle serait également générique et usuelle. Il convient de relever que:

-contrairement aux affirmations de la défenderesse, le cliché "Guerillero Heroico" n'est pas dans le domaine public dès lors que les ayants-droits de F... bénéficie des droits d'auteur sur ce cliché dans les conditions définies ci-avant;

-l'enregistrement d'une marque dont le signe est protégé par le droit d'auteur n'est pas exclu par le règlement communautaire dès lors que cette hypothèse est prévue par l'article 52 de ce texte;

- le déposant M. X... , cessionnaire des droits d'exploitation, de reproduction et de diffusion de ce cliché pour une durée de 10 ans renouvelable tacitement, a été expressément autorisé par F... dans le contrat du 25 mai 1995 à effectuer un tel dépôt de marque;

-la photographie en cause est parfaitement arbitraire pour désigner les produits et services visés à l'enregistrement de la marque dès lors qu'elle est bien utilisée dans la vie des affaires pour désigner l'origine de ces produits et services et non comme élément décoratif; dans cette dernière hypothèse, seul le droit d'auteur est susceptible de la protéger. Dans ces conditions, la demande de nullité est rejetée.

Sur la contrefaçon de marque:

L'article 9 3o) du règlement communautaire précité précise que le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable au tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. L'enregistrement de la marque de M. X... ayant été publié le 5 janvier 2004, les droits sur celle-ci ne saurait rétroagir sur l'enregistrement de concerts donnés en 1997 ou la réalisation du film datant de 2000. Les actes de commercialisation de ce DVD intervenus postérieurement à la publication de cet enregistrement ne peuvent pas non plus constituer des contrefaçons dès lors que la simple commercialisation postérieurement à janvier 2004 de DVD reproduisant un film non susceptible d'être contrefaisant au moment de sa réalisation ne saurait constituer une reproduction illicite. Au surplus, aucune comparaison entre la marque déposée et la reproduction alléguée ne peut être réalisée, pour les mêmes motifs que précédemment (caractère furtif des prises de vues du décor et absence de monopole des demandeurs sur l'image de CHE GUEVARA). Dans ces conditions la contrefaçon de marque est rejetée.

Sur les autres demandes:

Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, la mauvaise foi des demandeurs n'est pas démontrée ceux-ci étant titulaires de droits d'auteur sur le cliché "GUERILLERO HEROICO" et ayant pu se méprendre sur l'utilisation prétendument illicite de celui-ci. En revanche, l'équité commande d'allouer à la société XIII bis RECORDS une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Dit que F... est l'auteur du cliché "GUERILLERO HEROICO" et que cette photographie bénéficie depuis le 23 février 1997

de la protection du droit d'auteur français et ce, pendant une durée de 70 ans après l'année civile du décès de l'auteur,

Dit que la société LEGEND LLC n'est pas recevable à agir en contrefaçon au titre des droits patrimoniaux portant sur ce cliché, Déboute les demandeurs de leur action en contrefaçon au titre de l'atteinte à leurs droits d'auteur, Rejette la demande de nullité de la marque communautaire no 002550036, Déboute M. X... de sa demande en contrefaçon de marque,

Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne in solidum la société LEGEND LLC, M. X... et Mme DIAZ Z... à payer à la société XIII bis RECORDS la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP RAMBAUD MARTEL, société d'avocats, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Fait et Jugé à Paris, le 18 octobre 2006,

LE GREFFIER
LE PRESIDENT