

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 2ème
section

N° RG :
12/08364

N° MINUTE : *10*

**JUGEMENT
rendu le 08 Novembre 2013**

Assignation du :
29 Mai 2012

DEMANDERESSES

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

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

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

DÉFENDERESSES

Société FUNNYCACH
18 rue Carriere
31700 BLAGNAC

Société KREACTIVE
28 rue Marcel Doret
31700 BLAGNAC

Expéditions
exécutoires
délivrées le: *12/11/2013*

représentées par Me Aïda MOUMNI, SELARL MDMH avocat au
barreau de PARIS, vestiaire #C2410 et Me Nadège MARTY-DAVIES
avocat au Barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Eric HALPHEN, Vice-Président, *signataire de la décision*
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Laure COMTE, Vice-Président

assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, *signataire de la décision*

DÉBATS

A l'audience du 13 Septembre 2013 tenue en audience publique devant
Eric HALPHEN, Arnaud DESGRANGES, 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 en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Alberto DIAZ GUTTIEREZ, dit KORDA, est l'auteur d'une
photographie en noir et blanc représentant Che GUEVARA en tenue
militaire avec un béret portant une étoile intitulée "GUERILLERO
HEROICO", réalisée le 5 mars 1960 à LA HAVANE (CUBA) lors de
l'enterrement de victimes cubaines d'un attentat de la CIA et très
largement diffusée dans le monde à partir de 1967 sous le nom du "Che
au béret et à l'étoile".

Par testament en date du 5 février 1999, KORDA, décédé le 25 mai
2001, a désigné sa fille, Madame Diana Evangelina DIAZ LOPEZ
comme légataire universelle de sa succession.

Suivant contrat en date du 26 mai 2008, Madame DIAZ LOPEZ a
consenti à titre exclusif, pour le monde entier à l'exception de CUBA,
et pour une durée de 10 années, l'ensemble des droits d'exploitation de
la photographie du CHE à la société de droit chypriote LEGENDE
GLOBAL.

Ayant constaté que des étuis pour paquets de cigarettes portant une reproduction de la photo du "Che au béret et à l'étoile" au dessus de la mention "REVOLUTION CHE GUEVARA" étaient commercialisés dans un commerce de tabac sis boulevard du Palais à PARIS, sans la mention de son auteur ni autorisation des ayants-droits, et que figuraient sur ces étuis les mentions "Funnycash ©2004-2010 Sarl Kreative Tous droits réservés" la société LEGENDE GLOBAL et Madame Diana Evangéline DIAZ LOPEZ, après leur avoir adressé plusieurs lettres de mise en demeure, ont fait assigner par acte du 29 mai 2012, les sociétés FUNNYCACH et KREACTIVE devant le Tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de leurs droits d'auteur pour obtenir, outre des mesures d'interdiction et de publication, réparation de leurs préjudices ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 13 mars 2013 par voie électronique, Madame Diana Evangéline DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL, après avoir réfuté les arguments des défenderesses, demandent, en ces termes, au Tribunal de :

- dire et juger qu'elles sont recevables et bien fondées en leurs demandes et, y faisant droit,
- dire et juger que les sociétés FUNNYCACH et KREACTIVE se sont rendues coupables de contrefaçon de la photographie du CHE dont KORDA est l'auteur, portant ainsi atteinte à leurs droits moraux et patrimoniaux, en leur causant un préjudice que l'exploitation ladite photographie à des fins commerciales (sic),
par conséquent,
- débouter les sociétés KREACTIVE et FUNNYCACH de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement les sociétés FUNNYCACH et KREACTIVE à payer à Madame DIAZ LOPEZ la somme de 15.000 euros, à titre de provision si besoin, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits moraux (droit à la paternité et droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre),
- condamner solidairement les sociétés FUNNYCACH et KREACTIVE à payer à la société LEGENDE GLOBAL la somme de 20.000 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 en FRANCE,
- condamner solidairement les sociétés FUNNYCACH et KREACTIVE 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 moral commercial français subi du fait de la vente et de la diffusion des produits litigieux,
- ordonner aux sociétés FUNNYCACH et KREACTIVE, l'interdiction de reproduire et de diffuser, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, la reproduction litigieuse de 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 solidairement les sociétés FUNNYCACH et KREACTIVE, à la publication, à leurs frais, du jugement dans cinq (5) journaux de publication nationale de leur choix, le coût global de

chacune de ces publications ne pouvant excéder 5.000 euros H.T. par publication ; pour cela, les défenderesses disposeront d'un délai de cinq (5) jours pour leur verser le prix T.T.C des publications, sur simple présentation par ces dernières du devis pour lesdites publications,

- condamner solidairement les sociétés FUNNYCACH et KREACTIVE à leur verser à chacune, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement les sociétés FUNNYCACH et KREACTIVE aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Randy YALUZ, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société KREACTIVE qui a pour activité "*la production et l'édition musicale, la communication par l'objet publicitaire, et la conception et la réalisation de sites internet*" et la société FUNNYCACH, qui a été immatriculée le 22 juillet 2011 et a notamment pour activité, la "*vente de tous objets publicitaires, bimbelerie en gros ou au détail*", ont le même gérant en la personne de Monsieur Didier DUTREY.

Dans leurs conclusions récapitulatives du 16 décembre 2012, elles demandent au Tribunal de mettre hors de cause la société FUNNYCACH en indiquant que celle-ci n'a ni fabriqué ni commercialisé les paquets de tabac litigieux, et de débouter Madame Diana Evangéline DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société KREACTIVE en faisant valoir que la photographie a été reproduite à partir d'un site internet canadien où elle apparaissait comme étant libre de droit et que le bénéfice tiré de la vente de ce produit est resté limité à la somme de 1.000 euros. Elles sollicitent en outre la condamnation des demanderesses aux dépens et à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2013

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de la société FUNNYCACH

Les défenderesses sollicitent la mise hors de cause de la société FUNNYCACH au motif qu'elle n'a pu distribuer les étuis à paquets de cigarettes et n'est en rien impliqué dans les faits allégués.

Cependant, la question de l'implication de la société FUNNYCACH relève de l'examen au fond de la matérialité de la contrefaçon et sera traitée à ce titre.

Sur la protection au titre des droits d'auteur

Les dispositions de l'article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales.

Selon l'article L.112-2, 9^o du même Code, sont considérées comme oeuvres de l'esprit les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.

Les défenderesses ne contestent ni que la photo en cause soit protégée au titre du droit d'auteur ni que Madame Diana Evangéline DIAZ LOPEZ ait la qualité d'ayant droits de l'auteur de la photographie, Monsieur Alberto DIAZ GUTTERIEZ dit KORDA, pas plus que la fait que la société LEGENDE GLOBALE soit cessionnaire des droits d'exploitation sur celle-ci.

En conséquence, la photographie en cause bénéficie de la protection au titre des droits d'auteur, laquelle, a du reste déjà été reconnue a maintes reprises par divers juridictions.

Sur la contrefaçon

L'article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que *“l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre”*.

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”*.

Les demanderesses soutiennent que la photographie en cause a été reproduite sur les étuis à paquets de cigarettes sans le consentement des ayants droits, en la dénaturant et en omettant de mentionner le nom du photographe.

Selon elles, il a ainsi été porté atteinte d'une part aux droits moraux de Madame Diana Evangéline DIAZ LOPEZ par la dénaturation de l'oeuvre et l'absence de mention de l'auteur, et d'autre part aux droits patrimoniaux d'exploitation détenus par la société LEGENDE GLOBAL qui subirait un préjudice commercial.

Les défenderesses ne contestent pas que la photographie a été reproduite sur les étuis pour paquets de cigarettes que la société KREACTIVE a fait fabriquer et a commercialisés auprès de détaillants marchands de tabac, mais elles soutiennent que cette dernière a téléchargé cette photo à partir d'un site internet canadien qui se déclarait libre de tout droit, de sorte qu'elle aurait agi de bonne foi..

Elles contestent en outre l'implication de la société FUNNYCACH dans ces agissements en faisant valoir que les étuis à cigarettes litigieux ont été distribués par la société KREACTIVE entre le mois de novembre 2010 et le mois de juin 2011, de sorte que la société FUNNYCACH qui a été créée le 22 juillet 2011, n' a pu les commercialiser.

La matérialité de la contrefaçon est établie par les deux étuis à paquet de cigarettes achetés par les demanderesses le 20 octobre 2011 auprès du commerce “SOUVENIRS E SERVICES” sis 4 boulevard du Palais à PARIS 75004 versés au débat et sur lequel sont reproduits les

caractéristiques essentielles de la photographie en cause, sous forme de dessin en noir et blanc avec l'inscription en dessous "REVOLUTION CHE GUEVARA.

Par rapport à l'oeuvre initiale, c'est à dire à la photographie de KORDA , l'accentuation des contrastes entre le noir et blanc en supprimant les nuances de gris et noir et l'ajout de ce slogan constituent une dénaturation de l'oeuvre, sur laquelle n'est en outre pas mentionné son auteur. Enfin il n'est pas contesté que le consentement des ayants droits, en l'espèce pour les droits patrimoniaux, la société LEGENDE GLOBAL n'a pas été obtenu pour reproduire et présenter cette oeuvre.

Dès lors la matérialité des actes de contrefaçon tant d'atteinte au droit moral au préjudice de Madame Diana Evangéline DIAZ LOPEZ pour ce qui concerne la dénaturation de l'oeuvre et l'absence de mention du nom de l'auteur, que d'atteinte aux droits patrimoniaux au préjudice de la société LEGENDE GLOBAL pour les droits d'exploitation est établie.

En outre, il est constant qu'en matière de contrefaçon, la bonne foi est indifférente, si bien que la société KREACTIVE ne peut, pour échapper à sa responsabilité, s'abriter derrière le site internet canadien sur lequel elle aurait téléchargé la photographie, dont du reste, elle ne verse au débat aucune capture d'écran permettant d'appuyer ses dires.

De même que c'est à tort qu'elles invoquent la faiblesse du préjudice subi par la société LEGENDE GOLABAL, pour conclure à l'absence de contrefaçon, car quel que soit l'ampleur du préjudice, dès lors que la photographie protégée est reproduite en ses caractéristiques essentielles pour être commercialisé, ces agissements portent atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur.

S'agissant de l'implication de la société FUNNYCACHE, celle-ci résulterait selon les demanderesses de la présence sur les étuis achetés des mentions "FUNNYCACH[®] - chez votre buraliste" et "Funnycash ©2004-2010 Sarl Kreative Tous droits réservés" et du fait que les deux sociétés ont le même gérant.

Cependant aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, "*il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention*"

Certes, les défenderesses ne produisent aucun document de nature à exclure que la commercialisation de ces étuis ait pu se poursuivre au delà du mois de juin 2011, ce d'autant plus qu'en octobre 2011, les achats des étuis litigieux effectués par les demanderesses montrent qu'ils étaient toujours dans le commerce, de sorte que contrairement à ce qu'elles prétendent, le début d'activité de la société FUNNYCACH uniquement à compter du 18 juillet 2011 ne permet pas en soi d'exclure qu'elle ait pu commercialisé les étuis.

Mais, le signe FUNNYCACH ayant été déposé en tant que marque auprès de l'INPI le 4 novembre 2011 par Monsieur DUTREY, le gérant des sociétés défenderesses, pour désigner des "*boîte en carton ou en*

papier, boîte ou étui à cigares non en métaux précieux; Boîtes ou étui à non a métaux précieux (sic). Publicité ; publication de textes publicitaires ; Location d'espaces publicitaires", l'apposition de ce signe, ainsi utilisé à titre de marque, sur les étuis litigieux, ne permet pas, en soi, d'impliquer la société FUNNYCACH, alors que rien n'établit que cette société exploite cette marque, la mention "Funnycash ©2004-2010 Sarl Kreative Tous droits réservés" la rattachant plutôt au contraire à la société KREACTIVE.

En outre, les défenderesses versent au débat une facture du 23 novembre 2010 émanant d'un imprimeur et adressée à la société KREACTIVE portant sur l'impression et le façonnage de de 5 modèles d'étuis à cigarettes à réaliser en 4.000 exemplaires chacun, pour un montant de 4.290, 33 euros TTC, ainsi que deux mandats datés des 6 novembre 2010 et 26 janvier 2011 donnés par cette dernière des représentants de commerce pour commercialiser notamment des étuis pour paquets de cigarettes et encore un facture de vente de cette même société à un détaillant marchand de tabac de divers modèles d'étuis à cigarettes dont un modèle " Guevarra , soit autant d'éléments qui confirment l'implication de la société KREACTIVE, sans concerner la société FUNNYCACH.

Ainsi, les demanderesses, qui ont choisi de ne procéder à aucune saisie-contrefaçon, échouent à apporter la preuve de ce que la société FUNNYCACH aurait commercialisé, distribué ou fait fabriquer les étuis litigieux.

Aussi, elle sera mise hors de cause.

Sur les mesures réparatrices

L'article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

"Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner, subies par 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.

Toutefois la juridiction peut, à titre d'alternative, et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur des atteintes avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte".

a) sur le préjudice résultant de l'atteinte au droit moral

Madame Diana Evangéline DIAZ LOPEZ demande que lui soit allouée la somme de 15.000 euros.

Cependant il y a lieu de tenir compte du fait que l'exploitation qui est faite par la société KREACTIVE, de la photo originale n'est pas radicalement différente de celle auquel se livrent des sociétés bénéficiant d'une licence d'exploitation ainsi que le montrent les exemples contenues dans les conclusions des demanderesses.

Dés lors, l'évaluation du préjudice moral doit être ramenée à de plus justes proportions.

Il y a lieu en conséquence de condamner la société KREACTIVE à verser à Madame Diana Evangéline DIAZ LOPEZ la somme de 5.000 euros.

b) sur le préjudice résultant des atteintes aux droits patrimoniaux
La société LEGENDE GLOBALE sollicite de manière forfaitaire une somme de 20.000 euros.

La société KREACTIVE soutient que la société LEGENDE GLOBAL n'a subi qu'un préjudice modeste quasi inexistant puisque elle prétend n'avoir fait fabriquer que 5.000 exemplaires de ces étuis et en avoir distribués que 4500 au prix unitaire de 0,32 euros dont il faudrait en outre déduire les commissions des représentants de commerce s'élevant à 30 ou 32% du prix de vente, de sorte qu'elle n'aurait fait qu'un bénéfice d'environ 1.000 euros.

Il résulte des pièces versées au débat par les défenderesses qu'au moins 5.000 étuis ont été fabriqués et cédés au prix unitaire de 0,32 euros.

Il n'est pas contestable que la commercialisation de ces articles cause un préjudice commercial à la société LEGENDE GLOBAL qui accorde des licences pour commercialiser des produits revêtus de la photo en cause.

Au vu de ces éléments il convient de condamner la société KREACTIVE à verser à cette dernière la somme forfaitaire de 5.000 euros

Il y a lieu de faire droit à l'interdiction de reproduire et de diffuser sous quelle forme que ce soit la photo du Che au béret et à l'étoile dans les conditions précisées au dispositif.

Le préjudice étant suffisamment réparé il n'y a pas lieu d'ordonner en sus la publication de la présente décision.

Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d'exécution de la décision

la société KREACTIVE, partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Randy YALAZ en application des dispositions de l'article 699 de Code de procédure civile.

En outre elle doit être condamnée à verser à Madame Diana Evangéline DIAZ LOPEZ et à la société LEGENDE GLOBAL, qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 3.000 euros.

Elle ne saurait dès lors prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement.

Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

- MET hors de cause la société FUNNYCACH ;
- DIT que la photographie du Che GUEVARA en tenue militaire avec un béret portant une étoile intitulée "GUERILLERO HEROICO", et diffusée par la suite dans le monde sous le nom du "Che au béret et à l'étoile" bénéficie de la protection au titre des du livre 1 et 3 du Code de la propriété intellectuelle ;
- DIT qu'en faisant fabriquer et en commercialisant, sans le consentement des ayant droits, des étuis pour paquets de cigarettes comportant sur leur recto et leur verso une image reproduisant les caractéristiques essentielles de cette photographie, en la dénaturant et sans mentionner le nom du photographe, la société KREACTIVE a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur au préjudice de Madame Diana Evangéline DIAZ LOPEZ et de la société LEGENDE GLOBAL ;
- CONDAMNE la société KREACTIVE à payer à Madame Diana Evangéline DIAZ LOPEZ la somme de 5.000 euros au titre du préjudice résultant des atteintes au droit moral ;
- CONDAMNE la société KREACTIVE à payer à la société LEGENDE GLOBAL la somme de 5.000 euros au titre du préjudice résultant des atteintes aux droits patrimoniaux ;
- INTERDIT à la société KREACTIVE à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, de reproduire et diffuser, sans le consentement des ayants droit, toute reproduction de la photographie du Che GUEVARA en tenue militaire avec un béret portant une étoile intitulée "GUERILLERO HEROICO", également connue sous le nom du "Che au béret et à l'étoile" et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- REJETTE le surplus des demandes ;

6

- CONDAMNE la société KREACTIVE aux dépens dont distraction au profit de Maître Randy YALUZ en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société KREACTIVE à payer une somme de 3.000 euros à Madame Diana Evangéline DIAZ LOPEZ et la société LEGENDE GLOBAL ensemble, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Fait à PARIS le 8 novembre 2011

LE GREFFIER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. S.', enclosed within a large, loopy circular flourish.

LE PRÉSIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of several sharp, angular strokes.