



Hommage Auteur

Pierre Greffe
Encyclopédie : Marques - Dessins et modèles
Fascicule : Contrefaçon

CONTREFAÇON

Marques - Dessins et modèles

Conditions matérielles de réalisation

à jour au 22 août 2023

5, 2023

Fasc. 3420

CONTREFAÇON

● Conditions matérielles de réalisation

Pierre GREFFE

Avocat à la cour de Paris
Professeur au CEIPI

POINTS-CLÉS

1. – Le changement d'art ou de matière comme le changement de destination, ne sont pas de nature à écarter la sanction de contrefaçon (V. n° 3 à 10).
2. – L'appréciation de la contrefaçon (V. n° 11 à 52).
3. – Clause de réparation (V. n° 53 à 74).
4. – Théorie dite de l'accessoire (V. n° 75 à 79).
5. – La citation est interdite (V. n° 80 à 87).
6. – Le pastiche et la caricature (V. n° 88).
7. – La parodie (V. n° 89 à 99).
8. – Reproduction d'un dessin ou modèle à des fins d'illustration (V. n° 100 et 101).
9. – Commissaire-priseur. Reproduction d'un dessin ou d'un modèle sur un catalogue (V. n° 102 et 103).
10. – Reproduction destinée à l'usage privé (V. n° 104 et 105).
11. – La représentation d'œuvres disposées dans un lieu public peut ne pas constituer une contrefaçon (V. n° 106 à 108).

SOMMAIRE ANALYTIQUE

INTRODUCTION : 1 et 2.

I. – CHANGEMENT D'ART OU DE MATIÈRE ET CHANGEMENT DE DESTINATION : 3 à 10.

II. – APPRÉCIATION DE LA CONTREFAÇON : 11 à 52.

A. – En droit d'auteur : 12 à 27.

1° LA CONTREFAÇON S'APPRÉCIE PAR LES RESSEMBLANCES : 12 à 17.

2° MAIS TOUTES LES RESSEMBLANCES OU SIMILITUDES NE SONT PAS CONSTITUTIVES DE CONTREFAÇON : 18 à 27.

B. – En droit des dessins et modèles : 28 à 34.

C. – Modèle communautaire non enregistré : 35 à 47.

D. – Ressemblances provenant des mêmes destinations ou fonctions : exclusion des éléments exclusivement asservis à une fonction technique : 48 à 52.

III. – EXCEPTIONS : 53 à 101.

A. – Clause de réparation : 53 à 74.

B. – Théorie dite de l'accessoire : 75 à 79.

C. – Droit de citation : 80 à 87.

D. – Pastiche et caricature : 88.

E. – Parodie : 89 à 99.

F. – Reproduction d'un dessin ou modèle à des fins d'illustration : 100 et 101.

IV. – COMMISSAIRE-PRISEUR : 102 et 103.

V. – REPRODUCTIONS DESTINÉES À L'USAGE PRIVÉ : 104 et 105.

VI. – LE CAS D'ŒUVRES DISPOSÉES DANS UN LIEU PUBLIC : 106 à 108.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Caricature, 88.
 Changement d'art, 3.
 Changement de destination, 8.
 Changement de matière, 4.
 Citation, 80.
 Clause de réparation, 53.
 Commissaire-priseur, 102.
 Contrefaçon, 11.

Illustrations, 100.
 Impression visuelle, 28.
 Jantes automobiles, 65.
 Lieu public, 106.
 Parodie, 89.
 Pastiche, 88.

Pièces de rechange, 53.
 Représentation, 1.
 Reproduction, 1.
 Théorie de l'accessoire, 75.
 Usage privé, 104.

INTRODUCTION

1. – **Définition de la contrefaçon.** – Les moyens employés par les contrefacteurs sont infiniment variés et ni les dispositions du titre III du livre III du Code de la propriété intellectuelle, ni celles du livre V ne les ont définis ou limités. Il ne pouvait en être autrement à défaut de prévoir tous les produits de l'imagination des plagiaires...

Mais cette imprécision toute apparente, n'entraîne heureusement aucun risque, la répression étant au contraire bien complète puisqu'elle englobe n'importe quelle atteinte, donc toutes les atteintes aux droits garantis par la loi.

Selon 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 droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction,

l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Selon l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle :

Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée, en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

2. – Et selon l'article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle (L. n° 2007-1544, 29 oct. 2007, art. 3) :

Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Nous procédons ici à l'examen des conditions matérielles de la contrefaçon.

I. – CHANGEMENT D'ART OU DE MATIÈRE ET CHANGEMENT DE DESTINATION

3. – Ces aspects de la contrefaçon sont assez voisins pour qu'il soit permis de les traiter ensemble. Le changement d'art ou de matière n'est pas exclusif de contrefaçon : la jurisprudence est à la fois ancienne et constante.

4. – **Jurisprudence.** – Il n'y a pas lieu, pour apprécier la contrefaçon, de retenir des différences secondaires, ni le fait que le modèle incriminé soit dans une autre matière et une autre couleur, le dépôt portant sur l'aspect général de l'objet (CA Paris, 8 déc. 1959 : *Ann. propr. ind.* 1960, p. 77). L'utilisation d'un plastique blanc, au lieu d'un box-calf blanc, ne suffit pas à faire disparaître la contrefaçon (CA Paris, 21 déc. 1960 : *Ann. propr. ind.* 1961, p. 314). Une différence de matière (concernant des verres en cristal), qui d'ailleurs ne modifie en rien l'aspect extérieur des objets, loin de faire disparaître la contrefaçon, l'aggrave dans la mesure où, réalisée en une matière moins noble, elle ne pourrait que déprécier la création protégée (CA Paris, 8 oct. 1964 : *Gaz. Pal. Rec.* 1965, 1, p. 14). Un fabricant de meubles a commis des actes fautifs en faisant prendre des photographies de créations réalisées par un commerçant et en utilisant ces photographies sans l'autorisation de l'auteur (CA Paris, 17 mars 1971 : *Gaz. Pal. Rec.* 1972, 1, p. 94). La contrefaçon étant indépendante de tout changement de support, de matière ou de destination, l'objection tirée de la différence dans la forme des peaux ou de leur destination est inopérante pour écarter le grief invoqué (TGI Paris, 3^e ch., 22 mai 1981 : PIBD 1981, n° 292, III, p. 275). Ne saurait être prise en considération la qualité du bois de fabrication, la contrefaçon étant constituée par la reproduction de la forme esthétique protégée (CA Paris, 4^e ch., 11 mars 1987 : PIBD 1987, n° 416, III, p. 303).

La loi de 1957 protégeant une forme artistique, il convient de considérer le modèle dans son aspect d'ensemble et la matière utilisée qui ne modifie pas cet aspect d'ensemble est sans incidence

dans l'appréciation de la contrefaçon (CA Paris, 4^e ch., 2 mai 1988 : PIBD 1988, n° 443, III, p. 499. – TGI Paris, 1^{er} mars 1990 : PIBD 1990, n° 486, III, p. 593).

5. – La cour d'appel de Lyon a encore jugé, dans un arrêt du 26 mai 2005 (CA Lyon, 26 mai 2005, n° 03/02850 : *JurisData* n° 2005-279047 ; *Propr. industr.* 2005, comm. 92, note P. Greffe), que la propriété artistique « est protégée de manière absolue et toute reproduction illicite, quel que soit le procédé ou la matière employée, constitue une atteinte à cette propriété » (V. encore CA Paris, 4^e ch., sect. A, 8 nov. 2006, n° 2005/22079 : PIBD 2007, n° 843, III, p. 33).

6. – La contrefaçon est constituée aussi bien sur le fondement du droit d'auteur que sur celui des dessins et modèles. En effet, les différences entre les modèles tenant aux matières utilisées, aux couleurs, aux dimensions et aux finitions ne sont que des différences de détail qui ne modifient nullement l'impression visuelle d'ensemble identique tenant à la reprise de la forme (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 3 juill. 2009, n° 08/05082 : PIBD 2009, n° 905, III, p. 1453). L'emploi du verre au lieu du cristal n'a qu'un effet sur la qualité du produit, mais non sur ses caractéristiques (TGI Paris, 3^e ch., 16 mars 2017, n° 13/17244 : *Propr. industr.* 2018, chron. 6, J.-P. Gasnier, A. Spoliotopoulou et A. Mouallem ; PIBD 2017, n° 1074, III, p. 496).

7. – S'agissant d'une suspension qui avait été contrefaite, la cour d'appel après avoir relevé que la reprise de ses éléments originaux « donne aux deux suspensions une forme sinusoïdale leur conférant un aspect aérien et une physionomie similaire » a estimé que « les différences de dimensions, de poids ou de matériaux utilisés ne peuvent suffire à écarter la contrefaçon » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 16 sept. 2022, n° 21/02991 : *JurisData* n° 2022-022487) et, dans une seconde affaire qui concernait cette

CONTREFAÇON

Marques - Dessins et modèles

Conditions matérielles de réalisation

à jour au 22 août 2023

5, 2023

Fasc. 3420

même suspension, que « *les différences d'accroches de la suspension et de matériaux utilisés ne peuvent suffire à écarter la contrefaçon* » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 9 sept. 2022, n° 20/17632 : Propr. industr. 2023, chron. 6, P. Greffe).

8. – De même, il importe peu que la reproduction soit appliquée à une destination différente de celle choisie par l'auteur. Ce changement de destination, quelle qu'en soit l'importance, ne change rien au caractère délictueux, la copie tant qu'elle n'est pas autorisée est et demeure une infraction aux droits exclusifs de l'auteur et par conséquent une contrefaçon.

9. – Ainsi, le fait de reproduire sur des t-shirts des flacons de parfum, en l'espèce les modèles *Ungaro* et *Lancôme*, constitue la contrefaçon de ces deux modèles (CA Paris, 4^e ch., 19 mars 1992 : PIBD 1992, n° 527, III, p. 444).

10. – La reproduction photographique d'un modèle de vêtement de marque dans un article de presse intitulé « *À la manière des grands couturiers* » constitue une contrefaçon de marque et de modèle (CA Paris, 3^e ch., 12 déc. 2001 : JurisData n° 2001-161701 ; Propr. industr. 2002, comm. 24, P. Kamina ; D. 2002, p. 725).

II. – APPRÉCIATION DE LA CONTREFAÇON

11. – Principe : elle s'apprécie par les ressemblances et non les différences, et résultera de la reprise des caractéristiques essen-

tielles du modèle. Le risque de confusion n'est pas une condition de la contrefaçon.

A. – En droit d'auteur**1° La contrefaçon s'apprécie par les ressemblances**

12. – La première question que l'on peut se poser est celle de savoir d'après quelles règles on apprécie si une œuvre est la reproduction d'une autre œuvre originale.

13. – On peut répondre qu'il est admis par tous les auteurs, et par la jurisprudence, que la contrefaçon s'apprécie non d'après les différences, mais d'après les ressemblances.

14. – Ce principe fondamental découle très naturellement de ce que la loi réprime n'importe quelle atteinte aux droits de l'auteur, que l'atteinte soit totale ou simplement partielle.

15. – La contrefaçon partielle est d'ailleurs le cas le plus fréquent, le contrefacteur évitant souvent de reproduire intégralement l'œuvre contrefaite, en imitant seulement certaines parties et tentant de dissimuler son imitation par quelques différences.

16. – Or, il est de doctrine et de jurisprudence constantes que, pour qu'il y ait contrefaçon d'un dessin ou modèle, il n'est pas nécessaire que la reproduction du dessin ou modèle soit identique, en d'autres termes qu'il s'agisse d'une imitation servile.

17. – Il s'agit là d'une règle de bon sens, qui résulte d'ailleurs des termes de la loi qui réprime « *toute atteinte (...)* ».

Ainsi, la contrefaçon est constituée au sens des livres I^{er} et III du Code de la propriété intellectuelle par la reprise des éléments originaux ou de partie des éléments qui caractérisent l'originalité de l'œuvre sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il en résulte un risque de confusion.

2° Mais toutes les ressemblances ou similitudes ne sont pas constitutives de contrefaçon

18. – Mais toutes les ressemblances ou similitudes ne sont pas constitutives de contrefaçon. Il convient ici de rappeler que la création est à la source du droit d'auteur, en ce sens que l'étendue du droit privatif se mesurera d'après ce qui aura été réellement créé et la protection sera en conséquence d'autant plus complète que l'originalité sera plus grande. D'où l'importance de définir précisément le dessin ou le modèle revendiqué et c'est alors en

fonction de ce qu'il y aura de personnel dans le travail du créateur qu'on délimitera le domaine de son droit et que l'on pourra apprécier la contrefaçon. La contrefaçon étant, selon sa définition, toute atteinte aux droits de l'auteur.

19. – Un raisonnement qui constitue une grave erreur, consiste trop souvent à rappeler la règle selon laquelle la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences et à exiger de la personne poursuivie en contrefaçon la production d'antériorités de toutes pièces, et ce quelle que soit la création. Or, il est possible et d'ailleurs fréquent que la création découle du domaine public, qu'elle n'ait consisté qu'en une modification du domaine public. Dans ce cas, l'application de la règle que nous venons de rappeler et l'exigence d'antériorités de toutes pièces auraient pour conséquence que l'on puisse s'emparer du domaine public et obtenir la condamnation d'un prétendu contrefacteur qui n'aura également fait que s'inspirer du domaine public pour y apporter d'autres modifications que celles définissant le modèle revendiqué.

20. – Pour apprécier alors s'il y a contrefaçon ou non, il convient de procéder à l'analyse des modèles respectifs, d'extraire de leur définition ce qui appartient au domaine public, et de ne faire porter la comparaison, éventuellement constitutive de contrefaçon, que sur les modifications qui ont pu être apportées au domaine public.

Deux questions se posent alors :

- ces modifications sont-elles suffisantes pour que le modèle revendiqué puisse prétendre à la protection de la loi ? ;
- ces modifications ont-elles été reproduites, et cette reproduction est-elle constitutive de contrefaçon ?

Étant ici observé que les modèles se ressembleront nécessairement puisque par hypothèse, tous deux s'inspirent du même domaine public, ce qui n'est pas en soi critiquable.

Sur cette importante question, un premier arrêt a été rendu par la cour d'appel de Paris le 16 octobre 1971, remarquablement motivé et depuis, la jurisprudence n'a jamais varié.

21. – La cour d'appel de Paris s'est en effet pour la première fois prononcée le 16 octobre 1971 sur cette question (CA Paris,

16 oct. 1971 : *Ann. propr. ind.* 1972, p. 88), dans un litige concernant un tissu d'ameublement qui s'inspirait des châles cachemire. Les tissus litigieux reprenaient notamment la combinaison des couleurs de ces châles et les divers motifs combinés dans ces tissus. Mais le graphisme, c'est-à-dire les figures telles que les bulbes, était dans l'un et l'autre tissu réalisé différemment. Et la cour de Paris, infirmant un jugement du tribunal de commerce de Paris, a dit, après avoir analysé les tissus litigieux, qu'il n'y avait pas de contrefaçon en s'exprimant ainsi : « *de sorte qu'en définitive, ni dans le détail ni dans l'ensemble, une fois faites les abstractions nécessaires, les deux modèles n'offrent pas de ressemblances qui puissent constituer une contrefaçon* ».

La cour a ainsi posé pour principe que des modèles s'inspirant tous deux d'un même style ne pouvaient être protégés que dans l'exécution particulière et précise qui était la leur, mais pas au-delà.

22. – La cour d'appel de Paris a encore jugé : « *qu'un modèle de tissu présentant sur un fond uni une disposition en quinconce de quatre petits points de couleur groupés sur un rythme particulier délimitant des losanges n'est pas contrefait par un autre modèle de tissu dont les points sont disposés en carré, même si le fond est également de couleur noire et les impressions également de couleur orangée, dès lors que la combinaison de ces deux couleurs courantes dans les tissus d'ameublement n'est pas une caractéristique originale du modèle. Il en est de même du contraste de deux coloris* » (CA Paris, 13 juin 1988 : D. 1990, somm. p. 198, obs. J.-J. Burst).

23. – Une cour d'appel qui constate que les ressemblances reposent sur des particularités qui ne sont que la reproduction et la combinaison de formes qui appartiennent au domaine public, qui a apprécié la forme d'ensemble du modèle litigieux, répondant ainsi aux conclusions tendant à démontrer son originalité et sa nouveauté, et qui n'a pas exclu que la déclinaison d'un modèle tombé dans le domaine public puisse constituer la contrefaçon d'un autre modèle se livrant à la même déclinaison, a légalement justifié sa décision (Cass. com., 22 mars 2005, n° 03-17.699 : PIBD 2005, n° 810, III, p. 372 ; *Propr. industr.* 2006, comm. 19, F. Greffe).

B. – En droit des dessins et modèles

28. – Selon les dispositions de l'article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de modèle s'apprécie au regard de l'observateur averti : « *La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente* ».

29. – Le texte exige que l'observateur soit averti, c'est-à-dire par définition, doté d'une vigilance particulière (CJUE, ch. 4, 20 oct. 2011, aff. C-281/10 : *JurisData* n° 2011-035017).

30. – Il en résulte, comme le rappelle périodiquement la Cour de cassation, qu'il n'y a pas lieu, pour apprécier la contrefaçon d'un dessin ou d'un modèle, de rechercher s'il existe un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne, la notion de risque de confusion étant étrangère au droit des dessins et modèles, comme elle est étrangère au droit d'auteur (Cass. com., 15 juin 2010, n° 08-20.999 : *JurisData* n° 2010-009652. – Cass. com., 26 mars 2008, n° 06-22.013 : *JurisData* n° 2008-043353).

31. – Cette solution est d'ailleurs conforme aux dispositions de l'article L. 511-1 du CPI qui précise que peut être protégée « *l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit* », ce qui implique que la contrefaçon d'un dessin ou d'un modèle peut résulter de la copie partielle d'un produit. Si la copie n'est que par-

24. – En retenant que l'agencement particulier des motifs géométriques et des couleurs, traduit l'empreinte de la personnalité de l'auteur des modèles dont la protection a été demandée, que le motif figurant sur les vêtements incriminés reprend les caractéristiques et la succession des motifs géométriques composant le motif jacquard revendiqué et que l'impression d'ensemble générée par les deux motifs est identique, la cour d'appel a pris en compte la reprise des caractéristiques jugées originales de ces modèles et ainsi exclu que la même impression d'ensemble résulte de l'appartenance commune des modèles au style jacquard (Cass. com., 20 févr. 2007, n° 04-19.671 : *JurisData* n° 2007-037741 ; *Comm. com. élect.* 2008, chron. 8, A.-E. Kahn ; PIBD 2007, n° 853, III, p. 380).

25. – Jugé encore que s'agissant d'un sac à main, les produits commercialisés par le défendeur ne présentaient pas de caractères contrefaisants, les éléments repris appartenant au domaine public (CA Paris, 4^e ch., sect. B, 28 nov. 2008, n° 07/08497 : *Propr. industr.* 2015, chron 5, P. Greffe ; PIBD 2009, n° 891, III, p. 872).

26. – Dans un arrêt du 21 novembre 2012, la cour d'appel de Paris a rappelé que si la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences, les ressemblances peuvent s'expliquer par des emprunts communs au domaine public, par le caractère fonctionnel de certains éléments, par les règles de l'art ou par le genre. La Cour précise qu'il convient alors de dégager les éléments caractérisant l'originalité de l'œuvre sans tenir compte des éléments qui relèvent par leur nature du domaine public, du caractère fonctionnel ou de la reprise d'un genre (CA Paris, pôle 5, 1^{re} ch., 21 nov. 2012, n° 10/20382).

27. – Dans un arrêt du 22 juin 2021, la cour d'appel, après avoir rappelé que « *la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences* », a écarté la contrefaçon en relevant que les ressemblances entre les sacs en litige tiennent à la reprise des caractéristiques qui ressortissent à un fonds commun non appropriable alors que « *la chaîne métallique fixée à l'anneau central par un mousqueton et reliant cet anneau central à l'un des côtés du sac, qui combinée aux autres caractéristiques fait l'originalité du sac, ne se retrouve pas (...)* » sur le sac incriminé (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 22 juin 2021, n° 19/16343 : *JurisData* n° 2021-013182 ; *Comm. com. élect.* 2021, chron. 9, A.-E. Kahn).

tielle, il est vraisemblable qu'il n'y aura pas de confusion entre le modèle déposé et le modèle contrefaisant.

32. – Par ailleurs, la cour d'appel a rappelé, comme en droit d'auteur, que « *si la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non les différences, ces dernières ne peuvent être ignorées ou qualifiées de détail, lorsqu'elles portent précisément sur les éléments caractéristiques du modèle prétendument contrefaisant et revendiquées comme nouvelles, comme le distinguant des autres modèles préexistants et lorsque les ressemblances constatées relèvent de la reprise d'un même genre ou d'un emprunt au domaine public* » (CA Paris, pôle 5, 1^{re} ch., 23 mars 2021, n° 18/28435 : *JurisData* n° 2021-012144. – Dans le même sens, V. égal., CA Paris, pôle 5, 1^{re} ch., 22 juin 2021, n° 19/16343 : *JurisData* n° 2021-013182, précité qui écarte la contrefaçon au motif que l'élément qui donne au sac revendiqué son caractère individuel ne se retrouvait pas sur le sac incriminé).

33. – Il est, enfin, tenu compte du degré de liberté du créateur.

34. – C'est ainsi que pour écarter la contrefaçon d'un modèle de maillon pour un rideau transparent, la cour d'appel a retenu « *que l'impression visuelle d'ensemble produite par le maillon incriminé diffère de celle du modèle [déposé]* » en rappelant que « *la*

CONTREFAÇON

Marques - Dessins et modèles

Conditions matérielles de réalisation

à jour au 22 août 2023

5, 2023

Fasc. 3420

liberté restreinte par les contingences techniques laissée au créateur entraîne que des différences, même mineures, entre les modèles suffisent à produire une impression globale différente sur

l'utilisateur averti » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 24 févr. 2023, n° 21/03861).

C. – Modèle communautaire non enregistré

35. – Aux termes de l'article 19, § 2 du règlement communautaire du 12 décembre 2001, le titulaire d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré (DMCNE) est en droit d'interdire des actes d'utilisation de son dessin ou modèle si cette utilisation « résulte d'une copie ».

36. – Ces dispositions sont maintenues dans le projet de règlement, la dénomination « *dessins et modèles communautaires* » étant simplement remplacée par « *dessins ou modèles de l'Union européenne* ».

37. – Certaines décisions ont interprété de façon restrictive la notion de copie en la limitant à la seule copie servile (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 16 sept. 2016, n° 15/11045 : *JurisData* n° 2016-025241. – CA Paris, pôle 5, ch. 2, 27 janv. 2017, n° 16/03357 : *Comm. com. électr.* 2019, *chron.* 9, A.-E. Kahn).

38. – La contrefaçon d'un dessin et modèle de l'UE ne pourrait dès lors être retenue qu'en cas de copie à l'identique et elle devrait, en revanche, être écartée en cas de simple imitation.

39. – Cette interprétation de la notion de copie, au demeurant peu favorable aux créateurs, n'est pas conforme à l'article 19, § 2 du règlement. Elle a du reste fait l'objet de critiques de la part de la doctrine (*J. Passa, Droit de la propriété industrielle, t. 1 : LGDJ, 2006, p. 785. – J.-C. Galloux et P. Kamina, Droit des dessins et modèles internes communautaires : D. 2022, p. 1443*).

40. – D'une part, il n'est question dans cet article que de copie et non de copie servile ou de copie à l'identique.

41. – D'autre part, la notion de copie n'est exclue que si l'utilisation contestée « *résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou le modèle divulgué par le titulaire* », ce qui signifie que la contrefaçon, qu'elle soit totale ou partielle, est subordonnée à la mauvaise foi du contrefacteur.

42. – Le terme de copie ne peut donc être limité à la notion de copie « *servile* » mais, comme le souligne la jurisprudence la plus récente de la cour d'appel de Paris, doit être appréhendé à la lumière de l'article 10 du règlement selon lequel la protection d'un DMCNE « *s'étend à tout dessin qui ne produit pas sur l'uti-*

lisateur averti une impression globale différente » (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 22 mars 2016, n° 14/26251 : *JurisData* n° 2016-009170. – CA Paris, pôle 5, ch. 1, 25 avr. 2017, n° 15/23772. – CA Paris, pôle 5, ch. 2, 6 juill. 2018, n° 17/07572 : *Prop. industr.* 2018, *comm.* 56, *nos obs.* – CA Paris, pôle 5, ch. 1, 16 nov. 2021, n° 18/20990 : *JurisData* n° 2021-022348).

43. – Se pose alors la question de savoir si le titulaire d'un dessin et modèle de l'UE sera tenu de prouver que l'utilisation arguée de contrefaçon résulte d'une « *copie* » de son dessin ou modèle au sens de l'article 19 du règlement en démontrant la mauvaise foi du défendeur.

44. – Une telle preuve étant particulièrement difficile à rapporter, la Cour de justice de l'Union européenne a admis que le juge national puisse recourir à « *des aménagements ou des allègements de la charge de la preuve* », et notamment au mécanisme de la présomption (CJUE, 3^e ch., 13 févr. 2014, *aff. C-479/12* : *JurisData* n° 2014-019628).

45. – C'est en ce sens que s'est prononcée la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 6 juillet 2018 en considérant que « *la copie [exclut] toute bonne foi* », ce d'autant que les défenderesses n'avaient invoqué « *aucun travail de création indépendant [ni] l'existence d'aucune antériorité* » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 6 juill. 2018, n° 17/07572, *préc.*).

46. – Cette solution ne peut qu'être approuvée tant il est vrai qu'en cas de copie le seul fait matériel de la contrefaçon implique, ou en tout cas laisse présumer, que le contrefacteur avait à sa disposition l'objet qu'il a copié.

47. – C'est également en ce sens que se prononce la jurisprudence en droit d'auteur : « *La contrefaçon [d'une œuvre] résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existantes entre les deux œuvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d'une source d'inspiration commune* » (Cass. 1^{re} civ., 2 oct. 2013, n° 12-25.941 : *JurisData* n° 2013-021237. – Cass. 1^{re} civ., 5 oct. 2022, n° 20-23.629 : *JurisData* n° 2022-016369 ; *Comm. com. électr.* 2022, *comm.* 82, n° 12, *obs.* P. Kamina).

D. – Ressemblances provenant des mêmes destinations ou fonctions : exclusion des éléments exclusivement asservis à une fonction technique

48. – Si la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non les différences, les éléments purement fonctionnels d'un modèle, qui doivent être exclus du champ de la protection, ne peuvent être pris en compte.

49. – La jurisprudence est ancienne et constante tant en droit d'auteur qu'en droit des dessins et modèles (*not.*, CA Douai, 2^e ch., 2^e sect., 11 mars 2004. – Cass. com., 28 nov. 2006, n° 04-18.154 : *JurisData* n° 2006-036222. – CA Lyon, 8^e ch., 5 avr.

2016, n° 15/08564. – CA Paris, pôle 5, 1^{re} ch., 24 nov. 2020, n° 18/23477 : *JurisData* n° 2020-023322).

50. – C'est ainsi que la cour d'appel de Paris a débouté la société DECATHLON de son action en contrefaçon portant sur un masque de plongée en relevant que « (...) les ressemblances existant entre les deux masques en présence ressortent principalement de la reprise par le masque argué de contrefaçon de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit

(...). En revanche, les autres éléments du masque non imposés par les contraintes techniques (...) présentent des différences notables (...).

51. – Il en résulte « (...) que nonobstant les caractéristiques communes entre les deux masques en présence, les différences précédemment relevées suffisent à susciter chez l'utilisateur averti ayant un certain niveau de vigilance, une impression visuelle globale différente » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 28 janv. 2022, n° 20/04831 : *JurisData* n° 2022-011048).

52. – S'agissant d'un modèle d'ordinateur servant à l'encaissement dans les magasins, aussi appelé « terminaux de points de

vente », le tribunal judiciaire a écarté la contrefaçon considérant qu'« (...) une fois fait abstraction des caractéristiques déterminées exclusivement par la fonction technique du produit, et en tenant compte du degré de liberté de création du créateur, le modèle en cause et les produits litigieux ont peu de points communs, et se distinguent par plusieurs éléments, qui pouvaient certes passer pour des détails de prime abord, mais qui dans la présente espèce s'avèrent les seuls à pouvoir déterminer l'impression d'ensemble et se révèlent déterminants dans ce cadre. Il en résulte que ces produits produisent sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de celle des modèles » (TJ Paris, 3^e ch., 2^e sect., 2 juin 2023, n° 21/09331).

III. – EXCEPTIONS

A. – Clause de réparation

53. – L'article 14 de la directive 98/71/CE sur la protection des dessins et des modèles autorise les États membres à maintenir en vigueur leur législation sur les pièces de rechange et ne les autorise à procéder à des modifications « que si l'objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces ».

54. – L'autorité de la concurrence a donné un avis (*avis* n° 12-A-21, 8 oct. 2012) selon lequel la protection des pièces de rechange de voitures automobiles, tels notamment que les rétroviseurs ou les pièces de lanterne, constitue une distorsion de concurrence entre les États de l'Union européenne. En effet, à l'époque, dans la majorité des pays de l'Union européenne, notamment en Allemagne, ces pièces n'étaient plus protégées.

55. – Après plusieurs tentatives qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel (*Cons. const.*, 20 déc. 2019, n° 2019-794 DC : *JurisData* n° 2019-024468. – *Et Cons. const.*, 3 déc. 2020, n° 2020-807 DC), le législateur français a introduit, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, une clause de réparation dans le Code de la propriété intellectuelle, en droit d'auteur (CPI, art. L. 122-5, al. 12) et en droit des dessins et modèles (CPI, art. L. 513-6 et L. 513-1).

56. – Elle ne concerne que certaines pièces détachées de véhicules automobiles et sa portée est donc limitée.

57. – Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1^{er} janvier 2023.

58. – S'agissant, par ailleurs, des dessins et modèles communautaires, les dispositions de l'article 110, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 6/2002 prévoit que la pièce d'un produit complexe utilisée au sens de l'article 19, § 1 du règlement, dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe, en vue de lui rendre son apparence initiale, n'est pas protégée au titre des dessins et des modèles communautaires.

Selon la Cour de justice, cette clause a pour but d'éviter la création « de marchés captifs pour certaines pièces détachées », d'empêcher ainsi que les consommateurs ayant acquis « un produit de longue durée, lequel peut être onéreux, soit définitivement lié, par l'achat de pièces externes, au fabricant du produit complexe » et « de procéder dans une certaine mesure, à une libéralisation du marché des pièces détachées » (CJUE, 20 déc. 2017, aff. C-397/16 et C-435/16, pts 50 et 52 : *JurisData* n° 2017-027746 ; *Propr. industr.* 2018, *chron.* 11, *obs.* N. Kapyrina).

59. – La Cour de justice européenne a ainsi interprété l'article 110, paragraphe 1 du règlement en précisant ses conditions d'application.

Elle a dit pour droit que cet article n'est pas limité aux pièces faisant partie d'un produit complexe « dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle protégé », c'est-à-dire dont la forme

est imposée « de façon invariable par l'apparence du produit complexe », de sorte que les jantes automobiles peuvent relever de cette disposition (pts 34 et 53).

Elle a estimé, ensuite, qu'est exclue de la clause de réparation toute utilisation d'une pièce « pour des motifs d'agrément ou de simple convenance, telle que notamment, le remplacement d'une pièce pour des motifs esthétiques ou d'individualisation du produit complexe » (pt 70). Il faut que l'utilisation de la pièce soit nécessaire en vue de réparer le produit complexe. Elle doit avoir pour effet de lui rendre son apparence initiale (pt 69).

Tel ne sera pas le cas si la pièce de rechange ne correspond pas, du point de vue de sa couleur ou de ses dimensions, à la pièce d'origine, ou si l'apparence du produit complexe a été modifiée depuis la mise sur le marché de celui-ci (pt 77).

Enfin, la cour a dit pour droit que pour se prévaloir de la clause de réparation, le fabricant ou le vendeur de la pièce de rechange doit informer l'utilisateur en aval « par une indication claire et visible, sur le produit, son emballage, sur les catalogues ou encore les documents de vente, du fait que cette pièce est exclusivement destinée à être utilisée dans le but de permettre la réparation du produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale » (pts 85 et 86).

Il incombe en outre au fabricant ou au vendeur « de veiller, par l'intermédiaire de moyens appropriés, notamment contractuels, à ce que les utilisateurs en aval ne destinent pas les pièces en cause à une utilisation qui soit incompatible avec les conditions prescrites à l'article 110 paragraphe 1 du règlement » (pt 88).

60. – Faisant application de cet arrêt, la cour d'appel de Paris a retenu que des jantes automobiles, commercialisées à des fins de modification d'apparence esthétique de véhicules pour des amateurs de *tuning*, devaient être exclues de l'article 110, paragraphe 1 du règlement, de sorte que la contrefaçon était caractérisée les produits reprenant « les caractéristiques essentielles des modèles communautaires et ne produisant pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente » (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 11 sept. 2018, n° 17/01589. – *V. égal.*, CA Colmar, 1^{re} civ., sect. A, 18 sept. 2019, n° 16/04036).

61. – Le projet de directive du 28 novembre 2023 introduit une nouvelle disposition qui consacre le mécanisme de la clause de réparation aux dessins et modèles nationaux.

62. – Selon l'article 19, paragraphe 1 du projet de la directive :

Une protection n'est pas accordée si le dessin ou modèle enregistré constitue une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle de ladite pièce et qui est utilisée au sens de l'article 16, paragraphe 1, dans le seul but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.

CONTREFAÇON

Marques - Dessins et modèles

Conditions matérielles de réalisation

à jour au 22 août 2023

5, 2023

Fasc. 3420

63. – On retrouve la même disposition à l'article 20 bis, paragraphe 1 du projet de règlement sur les dessins ou modèles de l'Union européenne qui est rédigée dans des termes voisins.

64. – Ainsi le champ d'application de la clause de réparation est, selon ces projets, limité aux seules pièces dont la forme est imposée par l'apparence du produit complexe, comme par exemple des phares de voiture.

65. – En seraient, en revanche, exclus des modèles de jantes, leurs formes n'étant pas imposées par l'apparence de la voiture.

66. – Cette solution, si elle était maintenue dans le texte final, prendrait le contre-pied de l'arrêt ACACIA dans lequel la CJUE avait, au contraire, opté pour une approche beaucoup plus libérale des pièces de rechange, en considérant que la portée de l'article 110, paragraphe 1 du règlement n° 6/2002 n'était pas limitée aux pièces faisant partie d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle protégé : « (...) l'article 110, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que la clause dite de « réparation » qu'il comporte ne subordonne pas l'exclusion de la protection au titre de dessin ou modèle communautaire à l'égard d'un dessin ou modèle qui constitue une pièce d'un produit complexe qui est utilisée dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, à la condition que l'apparence du produit conditionne le dessin ou modèle protégé » (CJUE, 20 déc. 2017, aff. C-397/16 et C-435/16 : *JurisData* n° 2017-027746, *préc.*, pt 54).

67. – L'analyse de la CJUE selon laquelle le législateur de l'Union aurait effectué un choix en faveur d'une « libéralisation extensive du marché des pièces de rechange » (pt 76, *concl. av. gén.*) afin d'éviter la création « de marchés captifs pour certaines pièces détachées » (pt 50, de l'arrêt), pourrait ainsi être remise en cause.

68. – Cette nouvelle approche moins libérale, telle qu'elle ressort des projets de directive et de règlement, nous semble devoir être approuvée car elle permettra, si elle est finalement retenue, d'assurer aux créateurs de pièces détachées, dont les formes font souvent l'objet d'importantes recherches et de lourds investissements, une meilleure protection.

69. – Selon le paragraphe 2 de l'article 19 du projet de directive (et le paragraphe 2 de l'article 20 bis du projet de règlement) :

Le paragraphe 1 ne peut être invoqué par le fabricant ou le vendeur d'une pièce d'un produit complexe qui n'a pas dûment informé les consommateurs, au moyen d'une indication claire et lisible figurant sur le produit ou sur toute autre forme appropriée, de l'origine du produit destiné à être utilisé aux fins de la réparation du produit complexe, indication permettant aux

consommateurs de faire un choix en connaissance de cause entre des produits concurrents pouvant être utilisés pour la réparation.

70. – Ces dispositions reprennent l'exigence posée par l'arrêt ACACIA selon lequel pour pouvoir bénéficier du régime dérogatoire de la clause de réparation, le fabricant ou le vendeur d'une pièce détachée est « soumis à une obligation de diligence, quant au respect, par les utilisateurs situés en aval, de ces conditions » : « En particulier, il leur incombe, tout d'abord, d'informer l'utilisateur en aval, par une indication claire et visible, sur le produit, son emballage, sur les catalogues ou encore sur les documents de vente, d'une part, du fait que la pièce concernée incorpore un dessin ou modèle dont ils ne sont pas titulaires et, d'autre part, du fait que cette pièce est exclusivement destinée à être utilisée dans le but de permettre la réparation du produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale » (CJUE, 20 déc. 2017, aff. C-397/16 et C-435/16 : *JurisData* n° 2017-027746, *préc.*, pt 86).

71. – Le paragraphe 3 de l'article 19 du projet de directive dispose enfin : « Si, au moment de l'adoption de la présente directive, le droit national d'un Etat membre confère une protection aux dessins ou modèles au sens du paragraphe 1, cet Etat membre continue, par dérogation au paragraphe 1, à accorder cette protection aux dessins ou modèles dont l'enregistrement a été demandé avant l'entrée en vigueur de la présente directive (...) » pendant 10 ans après la date d'entrée en vigueur de la directive.

72. – En France, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » a, ainsi qu'il a été dit, introduit dans le Code de la propriété intellectuelle une clause de réparation, en droit d'auteur (CPI, art. L. 122-5, al. 12) et en droit des dessins et modèles (CPI, art. L. 513-6 et L. 513-1), qui est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2023 (« Le nouveau régime des pièces détachées des véhicules automobiles issu de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (loi "Climat") » : *Comm. com. électr.* 2021, *comm.* 70, P. Kamina. – « Une clause de réparation à la française. La protection des pièces détachées est morte, vive la protection des pièces détachées ! » : *Prop. industr.* 2021, *comm.* 63, N. Kapyrina).

73. – Fort mal conçue, cette clause de réparation française ne s'applique qu'à certains produits, ou plus précisément à certaines pièces détachées du secteur automobile, principalement les pièces de vitrage.

74. – Il en résulte que les autres pièces détachées demeurent, en France, protégées au titre des dessins et modèles et qu'elles pourront encore continuer à l'être pendant un délai de 10 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive si ce projet est adopté.

B. – Théorie dite de l'accessoire

75. – Il est des exceptions au monopole des droits d'auteur, lorsque l'utilisation du modèle, d'un dessin ou d'une photographie est « l'accessoire » du sujet présenté. Par exemple, l'utilisation de la couverture d'un ouvrage, objet d'une campagne de publicité à la télévision, ne constitue pas la contrefaçon de l'illustration de la couverture, comme portant atteinte au droit de représentation de l'auteur (*Cass. 1^{re} civ.*, 12 juin 2001, n° 99-10.284 : *JurisData* n° 2001-010073 ; *D.* 2001, p. 2517). Cette exception relative au libre exercice du droit d'auteur s'interprète restrictivement (*Cass.*

1^{re} civ., 12 juin 2012, n° 11-10.923 : *JurisData* n° 2012-012964 ; *PIBD* 2012, n° 968, III, p. 590). La théorie dite de l'accessoire a été élaborée principalement en raison des conflits existant entre le droit d'auteur et l'exercice d'autres droits tel que celui du droit à l'information.

L'œuvre est accessoire par rapport au sujet représenté lorsqu'elle est imbriquée avec le sujet. Ainsi la reproduction de modèles de bracelets sans autorisation sur une affiche publicitaire

dont le but était de promouvoir les boutiques *duty free* des aéroports de Paris ne peut être considérée comme accessoire dès lors que cette représentation participe à l'attraction de la publicité orientée vers les boutiques *duty free* (CA Paris, pôle 5, 2^e ch., 10 févr. 2012, n° 10/21952 : PIBD 2012, n° 958, III, p. 224). De même s'agissant de l'utilisation d'un modèle de collier dans une publicité de vêtements, la contrefaçon a été retenue au motif que l'on n'était pas en présence d'une reproduction furtive dudit collier lequel mettait en valeur les vêtements objet de la publicité (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 14 oct. 2011, n° 10/23946 : JurisData n° 2011-021954 ; Gaz. Pal. 6-7 juin 2012, p. 21. – V. égal., pour des chaussures participant « à une mise en scène destinée à mettre en valeur les vêtements [objet de la publicité] », Cass. com., 6 mai 2014, n° 11-22.108 : JurisData n° 2014-009367 ; PIBD 2014, n° 1009, III, p. 550).

76. – Mais des luminaires qui ne font pas l'objet d'une mise en valeur particulière dans les photographies des catalogues, se fondent dans un ensemble dont ils n'occupent qu'une place accessoire (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 31 mai 2013, n° 11/19345 : PIBD 2013, n° 989, III, p. 1381). Dans le même sens : pour la reproduction d'une lampe sur une plaquette publicitaire (TGI Paris, 3^e ch., 3^e sect., 10 juin 2011, n° 10/04492 : PIBD 2011, n° 951, III, p. 712. – Pour l'apparition d'une guirlande dans un film publicitaire, TGI Paris, 3^e ch., 3^e sect., 15 oct. 2010, n° 09/06888 : PIBD 2011, n° 933, III, p. 124).

77. – La Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2011, considère que la représentation d'œuvres dans un documentaire qui apparaissent par brèves séquences, à l'arrière-plan et ne sont pas

représentées pour elles-mêmes, ne pouvaient être qualifiées de contrefaçon (Cass. civ., 12 mai 2011, n° 08-20.651 : JurisData n° 2011-008403 ; D. 2011, p. 1875, note C. Castets-Renard ; JCP E 2011, 1560, note M. Vivant).

De même, n'est pas constitutive de contrefaçon la représentation d'une œuvre architecturale qui figure dans un film publicitaire en arrière-plan, et de façon fragmentaire, à l'exception de brèves séquences de quelques secondes où elle apparaît en plans larges (CA Aix-en-Provence, 2^e ch., 6 déc. 2018, n° 16/05327).

78. – Mais des meubles qui figurent dans un reportage photographique présentant un appartement, qui reprennent les caractéristiques des modèles invoqués constituent une contrefaçon, ces meubles n'apparaissant pas comme un accessoire des photographies et de l'article qu'ils accompagnent (CA Rennes, 3^e ch., 27 janv. 2015, n° 13/02697 : PIBD 2015, n° 1032, III, p. 534).

79. – La question s'est posée de savoir si la jurisprudence de l'accessoire pouvait s'appliquer dans le domaine des dessins et des modèles. Rien ne s'y oppose. Cette théorie ne constitue en effet pas une exception relative au libre exercice du droit d'auteur mais elle est « hors du droit d'auteur, avec lequel elle se trouve en quelque sorte en concurrence et [elle] ne lui est pas supérieure » (P.-Y. Gauthier, *Le triomphe de la théorie de l'arrière-plan : Comm. com. électr.* 2008, étude 23). Il s'agit donc d'un principe général du droit qui n'a pas vocation à s'appliquer uniquement au droit d'auteur (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 27 nov. 2015, n° 13/21612 : JurisData n° 2015-029315 ; Propr. industr. 2016, comm. 13, nos obs.).

C. – Droit de citation

80. – Le droit de citation autorisé en matière purement littéraire peut-il être étendu aux dessins et modèles ?

Selon l'article L. 122-5 3° du CPI, lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire « les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ».

L'exception du droit de citation ne s'applique pas en matière de dessin. Un dessin constitue en effet une œuvre indivisible, qui conserve son individualité propre, quoique réunie et associée avec d'autres œuvres. Il ne peut donc être publié sous quelque forme que ce soit, sans être entièrement reproduit et ainsi porté à la connaissance des tiers, ce qui constitue une contrefaçon.

81. – La reproduction de certains dessins dans un traité ou manuel, en raison de l'importance et du nombre des emprunts, ne peut être considérée comme la courte citation prévue par l'article 41 de la loi du 11 mars 1957. D'autant plus que certains dessins sont reproduits sans référence de leur auteur. De telles reproductions constituent une contrefaçon qu'il y a lieu de sanctionner (CA Paris, 4 févr. 1982 : Ann. propr. ind. 1983, p. 239).

82. – De même la reproduction de dessins dans un ouvrage scolaire, sans l'autorisation de l'auteur, constitue une contrefaçon. La Haute Juridiction (Cass. 1^{re} civ., 13 avr. 1988) a eu l'occasion de casser un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait admis que l'éditeur pouvait se prévaloir en l'espèce de l'exception du droit de citation. La Cour de cassation s'exprime en ces termes : « en statuant ainsi, alors que chacun de ces dessins qui constituent en eux-mêmes des œuvres protégées par la loi du 11 mars 1957, faisaient l'objet d'une reproduction intégrale qui ne pouvait s'analyser comme une courte citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (RTD com. 1989, p. 238, obs. A. Françon ; D. 1989, somm. p. 48, Colombeau ; JCP G 1989, I, 3376, n° 12, Edelman).

83. – La représentation intégrale des fresques d'un théâtre lors d'une émission de télévision consacrée à l'actualité théâtrale ne peut s'analyser comme une courte citation dès lors que la communication publique de ces fresques n'est pas justifiée par le caractère d'information de l'œuvre à laquelle leur représentation a été incorporée, ces œuvres ne faisant notamment pas partie du décor de la pièce à la reprise et à l'interprétation de laquelle l'émission litigieuse était consacrée (CA Paris, 7 juill. 1992 : D. 1992, IR, p. 241. – TGI Paris, 15 mai 1991 : D. 1992, somm. p. 74, obs. Hassler ; D. 1992, p. 146, note Debbasch ; JCP G 1992, II, 21868, note Tricoire).

84. – Jugé encore qu'aux termes :

de l'article 40 de la loi du 11 mars 1957, toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Si l'article 41 du même texte prévoit des exceptions à ce principe, la reproduction même accessoire d'œuvres d'art situées sur la voie publique n'y figurant pas, l'interprétation stricte de ces dispositions légales ne permet pas de faire droit à l'argumentation développée par l'intimé. La projection de l'œuvre litigieuse a permis en effet de constater que contrairement à ce que soutient la Société nationale de télévision Antenne 2, toujours filmées intégralement grandeur nature et en gros plans, ce qui, eu égard au sujet traité, ne s'imposait pas, les œuvres de Maillol ont été volontairement divulguées. Loin d'être fortuite, inévitable ou accessoire, leur représentation apparaît au contraire délibérée. Il est constant en effet, comme l'établissent les premières images de la séquence consacrée au Jardin des Tuileries, que le réalisateur avait la possibilité de montrer les méfaits qu'y occasionne le public sans procéder à la représentation des statues, surtout d'une manière les mettant autant en évidence. Par leur "force", leur "puissance", leurs caractéristiques originales perceptibles, elles concentrent sur elles l'attention des téléspectateurs. Certaines d'entre elles masquent même une partie du public sur la pelouse et qu'ainsi il est manifeste qu'elles ne peuvent être considérées comme un simple accessoire fugace des

CONTREFAÇON

Marques - Dessins et modèles

Conditions matérielles de réalisation

à jour au 22 août 2023

5, 2023

Fasc. 3420

séquences les représentant (*CA Paris, 1^{re} ch., sect. A, 27 oct. 1992, Sté Nat. de Télévision Antenne 2*).

85. – L'on ne saurait pour échapper à la contrefaçon faire valoir le caractère accessoire de l'apparition d'une chaise de l'architecte Mallet-Stevens, dont il n'est pas contesté le caractère protégeable par les dispositions du livre I^{er} du CPI, dans un film publicitaire consacré aux pâtes Barilla, et en conséquence l'absence de reproduction et de représentation au sens des dispositions des articles L. 122-2 et L. 123-3 du même code. Pour rapides que soient en effet les représentations visuelles de l'œuvre en cause et bien que les chaises soient intégrées dans des vues d'ensemble, leur présence délibérée et répétée dans le déroulement du spot publicitaire conduit à écarter l'analyse « d'accessoire ». L'utilisation de la chaise de Mallet-Stevens ainsi faite publiquement à des fins commerciales, même dans un emploi sans dénaturation excède les droits du simple locataire de mobilier pour relever du domaine du droit d'auteur (*TGI Paris, 3^e ch., 18 oct. 1995 : Gaz. Pal. Rec. 1996, I, somm. p. 265 ; PIBD 1996, n° 604, III, p. 77. – Cass. 1^{re} civ., 12 déc. 2000 : JCP E 2001, 253*).

86. – La cour d'appel de Paris (*CA Paris, 14^e ch., 2 févr. 2005, n°263672 : Gaz. Pal. 9-10 nov. 2005, p. 23, note P. Greffe*) avait cependant jugé que la reproduction de photographies de petit format illustrant un texte polémique tendant à démontrer plusieurs « postures » de Florence Levot, informations démonstratives de tels articles supposant la comparaison visuelle de ces images ; dès lors, les reproductions de telles photographies peuvent être

qualifiées de courtes citations au sens de l'article L. 122-5 puisqu'elles ne servent qu'à illustrer un texte critique et polémique auquel elles sont incorporées. Cette décision, pour le moins originale, en contradiction avec les termes parfaitement clairs de l'article L. 122-5 du CPI et de la jurisprudence que nous avons rappelée, a été cassée par un arrêt de la 1^{re} chambre civile de la Cour de cassation du 7 novembre 2006 selon lequel « l'arrêt qui retient que la reproduction d'une photographie sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant d'autres photographies d'images télévisuelles de même format peuvent être qualifiées de courte citation puisqu'elles servent à illustrer un texte incorporant un texte critique et polémique, a violé les textes susvisés » (*Cass. 1^{re} civ., 7 nov. 2006, n° 05-17.165 : JurisData n° 2006-035761 ; RIDA 2007, p. 313. – A. Bouvel, Citations d'œuvres graphiques : les juges du fond résistent, le législateur aussi : Légipresse 2007, p. 80*).

87. – Il convient enfin de préciser qu'aux termes de l'article L. 122-5, 9° du CPI l'auteur ne peut interdire « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou de ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur ». Mais cette exception d'information ne concerne pas, aux termes de l'alinéa suivant du même article, les œuvres photographiques (*en ce sens, CA Paris, pôle 5, ch. 2, 26 mars 2010, n° 08/13185 : JurisData n° 2010-010887 ; Gaz. Pal. 15 et 16 sept. 2010, p. 21*).

D. – Pastiche et caricature

88. – Selon l'article L. 122-5 du CPI, « lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire [...] 4° la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre », exception fondée sur la liberté d'expression dont le contrefacteur d'un dessin ou d'un modèle ne peut, à l'évidence, se prévaloir.

Il a été jugé que le pastiche relatif aux œuvres littéraires et la caricature attachée aux œuvres d'art, notamment graphiques, constituent des genres exonérés de tous droits d'adaptation en application de l'article 40, alinéa 4, de la loi du 11 mars 1957 dès lors qu'aucune confusion n'est possible entre l'œuvre pastichée ou caricaturée et l'œuvre première.

Ainsi, le journal de « *Bibi Fricotin* » et les albums de ce personnage décrivent un petit jeune homme blond sage, toujours vêtu d'un pantalon bleu et d'un chandail à col roulé rouge, que par contre l'album de bande dessinée « *Titi Fricoteur* », démarquage humoristique de « *Bibi Fricotin* », représente en page de couver-

ture un personnage dénudé fort peu sage, jetant ses vêtements bleu et rouge au lointain et entouré de jeunes filles dévêtues.

Cette œuvre seconde par son titre pasticheur et l'effet caricatural des dessins est tout à fait étrangère à l'œuvre originale de telle sorte que tout risque de confusion est exclu entre les albums de « *Bibi Fricotin* » et de « *Titi Fricoteur* » ; en revanche le titre « *Les Pieds Nickelés* » est modifié par l'expression grossière « *les pieds niqueurs* » et les dessins des personnages à l'identique associés à un ensemble à caractère érotique sur la page de couverture ; il ne peut pas s'agir de reproduction bénéficiant de l'exception de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 11 mars 1957 dès lors que le but d'une telle œuvre est de créer une confusion avec l'œuvre première en changeant le caractère drôle de celle-ci en pornographique ; il s'ensuit que la société parisienne d'édition est bien fondée en son action en contrefaçon du titre et des dessins des personnages de l'œuvre « *Les Pieds Nickelés* » (*TGI Paris, 3^e ch., 1^{re} sect., 30 oct. 1991, Sté parisienne d'édition c/ Centre audiovisuel de production, inédit*).

E. – Parodie

89. – La Cour de justice a qualifié l'exception de parodie en droit d'auteur de notion autonome du droit de l'Union et l'a définie comme ayant « pour caractéristiques essentielles, d'une part, d'évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d'autre part, de constituer une manifestation d'humour ou une raillerie » (CJUE, 3 sept. 2014, aff. C-201/13 : *JurisData* n° 2014-022523).

90. – On retrouve exactement la même définition en droit français.

91. – La jurisprudence autorise, depuis longtemps, la parodie en droit d'auteur aux conditions cumulatives suivantes : il faut, tout d'abord, qu'elle révèle une intention humoristique évidente ; il faut, ensuite, qu'elle n'engendre aucune confusion entre l'œuvre seconde et l'œuvre parodiée et, enfin, elle ne doit pas avoir pour conséquence de nuire.

92. – Par ailleurs, le projet de directive sur les dessins et modèles du 28 novembre 2023 complète la liste des utilisations autorisées et ajoute, à l'article 18, les actes « accomplis à des fins de commentaire, de critique ou de parodie ».

93. – Cette nouvelle limitation aux droits conférés par l'enregistrement n'était pas forcément utile, la jurisprudence étant parvenue au même résultat en rappelant que pour apprécier la contrefaçon, il convient de « déterminer si le produit litigieux reproduit pour l'observateur averti les caractéristiques essentielles du modèle déposé au point d'engendrer la même impression d'ensemble », ce qui ne sera pas le cas s'il s'agit d'une parodie (CA Paris, pôle 5, 2^e ch., 21 sept. 2012, n° 10/11630 : *JurisData* n° 2012-021857).

Elle s'explique par la volonté des institutions européennes de trouver un juste équilibre entre le droit des dessins et modèles et la liberté d'expression.

94. – **Jurisprudence.** – Il ne saurait être interdit à un chansonnier-imitateur qui prend la voix de l'auteur interprète d'une chanson et se livre en même temps à une parodie et à une caricature, de reproduire la musique originale de sorte que l'œuvre parodiée est immédiatement identifiée, tandis que le travestissement des seules paroles suffit à empêcher la confusion. Ainsi un arrêt a pu retenir que le spectacle « Douce France » constituait une parodie et une caricature au sens de l'article 122-5 du CPI (Cass. 1^{re} civ., 12 janv. 1988 : *Ann. propr. ind.* 1989, p. 173 ; *RTD com.* 1989, p. 227, obs. A. Françon).

95. – Plus récemment la cour d'appel de Paris a eu l'occasion de débouter les héritiers d'Hergé de leur action en contrefaçon contre les auteurs d'une parodie des aventures de Tintin, sous forme de romans, considérant que ces derniers se distancaient suffisamment des œuvres d'Hergé pour éviter tout risque de confusion (CA Paris, 18 févr. 2011, n° 09/19272 : *JurisData* n° 2011-011965 ; *Comm. com. électr.* 2012, *comm.* 1, note C. Caron).

96. – Dans une autre affaire opposant les héritiers d'Hergé à un peintre, le tribunal a estimé que « L'effet humoristique est constitué par l'incongruité de la situation au regard de la sobriété sinon

la tristesse habituelle des œuvres de Hooper et de l'absence de présence féminine au côté de Tintin, à l'exception des personnages caricaturaux de Bianca Castafiore et Irma, cet effet invite le spectateur à imaginer une suite qui provoque le sourire » et a, en conséquence, retenu l'exception de parodie (TJ Rennes, 2^e ch., 10 mai 2021, n° 17/04478).

97. – La cour d'appel de Versailles a également retenu l'exception de parodie pour des tee-shirts reproduisant la célèbre photographie de Che Guevara en relevant : que les nombreuses adjonctions apportées à la photographie originale permettaient d'éviter toute confusion avec celle-ci et que la photographie critiquée était essentiellement destinée à faire sourire un public amateur de jeu vidéo en raison du « décalage » existant avec la photographie originale.

La cour précise enfin que rien ne s'oppose à l'exploitation commerciale d'une œuvre parodiante, une telle exploitation n'étant pas de nature à exclure l'intention humoristique (CA Versailles, ch. 1, sect. 1, 7 sept. 2018, n° 16/08909 : *JurisData* n° 2018-026811).

98. – En se référant à l'arrêt précité de la CJUE de 2014 qui a défini l'exception de parodie (CJUE, 3 sept. 2014, aff. C-201/13 : *JurisData* n° 2014-022523), le tribunal judiciaire de Paris a jugé que des écussons reproduisant le fameux logo du groupe de rock les Rolling Stones étaient « dépourvus d'un quelconque effet parodique, caricatural ou humoristique que ne comporterait pas déjà l'œuvre original, cet effet ne pouvant découler de la seule impression du drapeau breton au niveau des lèvres du logo » (TJ Paris, 3^e ch., 1^{re} sect., 25 févr. 2021, n° 19/08859 : *JurisData* n° 2021-003008).

99. – C'est également en ce sens que s'est prononcée la cour d'appel de Paris en rejetant l'exception de parodie qu'invoquait l'artiste Jeff Koons, celui-ci ne démontrant pas :

en l'absence de toute référence ou de tout commentaire de sa part ou de celle de son studio et des galeries ou musées ayant exposé sa sculpture, son intention, au moment de la création de cette œuvre ou postérieurement, notamment lors des faits incriminés, d'évoquer la photographie "Fait d'hiver" préexistante. En outre, la photographie "Fait d'hiver", réalisée pour la campagne publicitaire automne-hiver 1985 de la société NAF-NAF, était incontestablement oubliée ou inconnue du public lors de l'exposition Jeff Koons au Centre Pompidou à la fin de l'année 2014, de sorte que le public n'a pu, à la vue de la sculpture exposée dans le musée ou reproduite dans des ouvrages ou sur le site internet www.jeff.koons.com, se référer à la photographie diffusée près de 30 ans plus tôt pour les besoins d'une campagne publicitaire de quelques mois d'une marque de prêt-à-porter. Monsieur Koons n'ayant produit aucun élément antérieur à la présente instance de nature à laisser penser que son œuvre se rattache sous une forme parodique à la photographie litigieuse (...), le public n'a pu relever l'évocation de la photographie préexistante dans la sculpture litigieuse et percevoir la dimension parodique de celle-ci (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 23 févr. 2021, n° 19/09059 : *JurisData* n° 2021-003060).

F. – Reproduction d'un dessin ou modèle à des fins d'illustration

100. – Selon les dispositions de l'article L. 513-6 du CPI :

Les droits conférés pour l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard :

c) d'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques com-

merciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle.

101. – Cette limitation est également prévue à l'article 20, paragraphe 1, sous c du règlement n° 6/2002 et elle est subordonnée au respect de trois conditions cumulatives, à savoir la com-

CONTREFAÇON

Marques - Dessins et modèles

Conditions matérielles de réalisation

à jour au 22 août 2023

5, 2023

Fasc. 3420

patibilité des actes de reproduction avec des pratiques commerciales loyales, l'absence de préjudice indu porté à l'exploitation normale du dessin ou du modèle en raison de tels actes et l'indi-

cation de la source (CJUE, 27 sept. 2017, aff. C-24/16 et C-25/16 : *JurisData* n° 2017-019438).

IV. – COMMISSAIRE-PRISEUR

102. – En vue d'une vente de tableaux, un commissaire-priseur a fait éditer un catalogue qui contenait la reproduction intégrale d'un dessin au crayon et de deux peintures à l'huile de Maurice Utrillo. Un cotitulaire du droit de reproduction des œuvres d'Utrillo a fait alors pratiquer une saisie-contrefaçon de ce catalogue, publié sans son autorisation, et a demandé la validation de cette mesure. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel, qui avait rejeté cette demande au motif que le caractère d'information du catalogue justifiait les reproductions incriminées qui devaient être tenues pour de « *courtes citations* », avait violé les dispositions de l'article 41-3 de la loi du 11 mars 1957 (*Cass. 1^{re} civ.*, 22 janv. 1991, n°89-15.617 : *JurisData* n°1991-000291 ; *JCP G* 1991, IV, p. 109. – *Pourvoi CA Paris, 1^{re} ch., sect. A, 20 mars 1989, n° 000011*).

Cette décision était sans doute conforme aux dispositions de l'article L. 122-5 et à la jurisprudence en la matière. Mais elle était contraire aux intérêts mêmes des auteurs, pour les œuvres desquels il est utile de faire de la publicité lors des ventes aux enchères publiques et à cette occasion il est nécessaire de les reproduire, l'auteur ou ses héritiers percevant alors un droit de

suite. On ne s'explique d'ailleurs pas en l'espèce pour quelles raisons les héritiers de Utrillo se plaignaient de l'édition d'un catalogue qui ne pouvait que leur profiter !

103. – Constatant que les dispositions de l'article L. 122-5 ainsi appliquées étaient effectivement contraires aux intérêts des auteurs, le législateur est intervenu et la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 (*JO 28 mars 1997*) a ajouté un paragraphe d à l'article L. 122-5 selon lequel l'auteur ne peut interdire « *les reproductions, intégrales ou partielles, d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente* » (CPI, art. R. 122-1, énonce ce qu'il faut entendre par catalogue d'une vente d'œuvres d'art graphiques ou plastiques). Cette exception est limitée aux ventes judiciaires et n'a pas vocation à s'appliquer aux ventes volontaires (*CA Paris, 4^e ch., sect. A, 14 mars 2007, n°06/03307 : PIBD* 2007, n° 855, III, p. 443. – *TGI Paris, 3^e ch., 4^e sect., 24 juin 2010, n° 09/00252 : JurisData n° 2010-010740 ; Propr. industr. 2010, comm. 61, P. Greffe*).

V. – REPRODUCTIONS DESTINÉES À L'USAGE PRIVÉ

104. – Les reproductions à titre privé sont autorisées suivant l'article L. 122-5, 2°, du CPI à condition que « *ces reproductions soient strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective [...]* ».

Cette exception est donc soumise à trois conditions bien précises :

1° il faut qu'il s'agisse de reproductions matérielles des œuvres ;

2° que ces copies ou reproductions aient été réalisées par celui-là même qui en aura l'usage ;

3° lesdites copies seront enfin destinées au seul usage privé du copiste et non à celui d'une utilisation collective.

Le même paragraphe de l'article L. 122-5, 2°, ajoute il est vrai une quatrième condition, dans les termes suivants : « *à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des*

fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée ».

Il faut admettre que le législateur, s'il a tenu à favoriser l'usage privé aux fins d'études a décidé, au contraire, d'interdire strictement toute autre reproduction de quelque nature qu'elle soit.

105. – Enfin, selon l'article L. 513-6 précité du CPI (*réd. Ord. n° 2001-670, 25 juill. 2001, art. 1^{er} : JO 28 juill. 2001*) :

Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard :

a) d'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;

b) d'actes accomplis à des fins expérimentales ;

c) d'acte de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle.

VI. – LE CAS D'ŒUVRES DISPOSÉES DANS UN LIEU PUBLIC

106. – La cour d'appel de Paris a eu à connaître d'un litige qui opposait la société des Automobiles Peugeot et son agence de publicité à l'auteur de la fontaine monumentale Yaacov Agam, située dans l'ensemble de La Défense.

L'agence de publicité avait disposé une voiture 305 sur l'esplanade de La Défense, et sur le cliché photographique apparaissait la fontaine de Yaacov Agam.

La cour de Paris confirmant le jugement de première instance a débouté l'auteur de son action au motif que la vue de l'intime partie du déversoir ne communiquait pas au public les traits caractéristiques de la fontaine prise dans son ensemble et en définitive ne lui donnait pas la connaissance de l'œuvre (*CA Paris, 4^e ch., sect. B, 30 mai 1985, Sté des Automobiles Peugeot et Effi-International c/ Yaacov Agam*).

107. – La reconstitution de quatre sculptures dites trophées de l'aile du Midi du Château de Versailles, à laquelle le demandeur a participé avec trois autres sculpteurs en réalisant un des trophées, ne s'est pas limitée à une reconstitution servile d'une œuvre préexistante, mais a permis à chaque artiste de faire preuve d'originalité et de créativité. En l'espèce, le sujet du film publicitaire réalisé est l'arrivée d'un carrosse portant la marque *Darty* devant le Château de Versailles. La sculpture réalisée par le sculpteur qui n'a pas été placée en gros plan pour elle-même, n'est qu'accessoire par rapport au sujet principal. En outre, il apparaît après vision-

nage du film publicitaire que la reproduction trop imprécise de l'œuvre réalisée ne permet pas de la distinguer des trois autres sculptures et d'en communiquer les caractéristiques. Dans ces conditions, la contrefaçon alléguée et l'atteinte aux droits moraux et patrimoniaux ne sont pas établies (*TGI Paris, 1^{re} ch., 28 mai 1992 : Gaz. Pal. 17-19 mai 1998, note I. Saya-Salvador*).

108. – Les auteurs de l'aménagement de la Place des Terreaux à Lyon, ne sauraient faire grief à un arrêt qui les a déboutés de leur action en contrefaçon au titre du droit de reproduction et du droit moral, à l'encontre d'un éditeur de cartes postales, dans la mesure où l'œuvre des auteurs se fondait dans l'ensemble architectural de la Place des Terreaux dont elle constituait un simple élément, une telle présentation de l'œuvre litigieuse était l'accessoire du sujet traité, résidant dans la représentation de la place (*Cass. 1^{re} civ., 15 mars 2005, n° 03-14.820 : JurisData n° 2005-027565 ; Comm. com. électr. 2005, comm. 78, note C. Caron ; JCP G 2005, II, 10072, note T. Lancrenon ; Gaz. Pal. nov. 2005. – Rejet de l'arrêt CA Lyon, 1^{re} ch. civ., 20 mars 2003 : JurisData n° 2003-228358 ; D. 2003, p. 3037, note Edelman ; D. 2003, p. 2759, obs. Sirinelli ; Propr. intell. 2003, n° 9, p. 376, obs. Lucas ; Comm. com. électr. 2003, comm. 81, note Caron ; Gaz. Pal. mai 2004. – V. encore TGI Nanterre, 1^{re} ch. civ., 27 mai 2002 : Gaz. Pal. sept. 2002*).