



Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2018, n°17/00906

Justice prédictive et Propriété intellectuelle : un pari impossible !

Dessin et modèle communautaire - copie - droit d'auteur

benoliel-avocats.com

L'enseigne BANANA MOON a poursuivi en contrefaçon de droits d'auteur et de dessins ou modèles communautaires non enregistrés (**DMCNE**, parfois nommés **DMENE**¹) une société concurrente, au motif que cette dernière commercialisait un maillot de bain portant atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

Les maillots BANANA MOON étaient les suivants :



Le Tribunal², puis la Cour d'appel de Paris³, lui ont donné à chaque fois raison mais sur des fondements inversés : contrefaçon de modèle mais pas de droits d'auteur pour le Tribunal, contrefaçon de droits d'auteur mais pas de modèle pour la Cour ! A la lecture des deux décisions, on relève que l'antagonisme va plus loin sur deux points de droit importants : l'originalité de l'œuvre (les maillots de bain), d'abord déniée par le Tribunal, est finalement

¹ Dessins ou modèles européens non enregistrés

² Tribunal de grande instance Paris - 8 décembre 2016 n° 15/11534

³ Cour d'appel Paris - 19 octobre 2018 n°17/00906

reconnue en appel ; la copie du DMCNE, retenue par les premiers juges, est exclue par les seconds.

Un tel chassé-croisé n'est pas sans inquiéter et interroger. Il n'est de nature à rassurer personne, ni justiciable, ni praticien. Difficile de se convaincre que la justice prédictive, thématique de grande actualité, aurait permis d'anticiper la solution dégagée par la Cour d'appel. Comment en effet prédire, en présence d'un jugement dont la lecture laisse penser qu'il est minutieusement motivé et fondé en droit, que la Cour, saisie de ce même dossier, rendra une décision juridiquement opposée ?

D'aucuns pourront répondre que l'inquiétude est somme toute relative car la société poursuivie est en définitive à chaque fois condamnée au même montant de dommages et intérêts – 160 000 euros. Peu importe donc, dira-t-on, que le fondement légal diffère, ceci n'est qu'une histoire classique d'appréciation souveraine des juges du fond et de débat qui n'intéresse finalement que les (ju-) ou (pu-)ristes.

S'il est certes vrai que du point de vue de la partie perdante, la facture reste la même et qu'elle n'a sans doute que faire de l'exégèse du droit, s'il est non moins exact que la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, est libre de réexaminer l'entier litige et requalifier la faute si cela lui paraît nécessaire, l'arrêt intervenu n'en demeure pas moins, à nos yeux, surprenant/peu prévisible au moins à deux égards.

1. La « copie » au sens de l'article 19 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (RDMC)

Il ressort de l'article 10 du RDMC relatif à l'étendue de la protection, que la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire – qu'il soit enregistré ou non enregistré – *« s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente »*.

Mais l'article 19 du même Règlement, relatif aux droits conférés par ce dessin ou modèle introduit une nuance sur les effets qu'il produit, selon qu'il est enregistré ou non.

En présence d'un DMCNE, seule sa « copie » peut être sanctionnée, ce qui le différencie sensiblement du dessin ou modèle enregistré, lequel confère à son titulaire, d'après l'article 19.1 du RDMC, le droit d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement, sans exiger d'être en présence d'une copie.

L'article 19.2 énonce que le DMCNE *« ne confère cependant à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe 1 [ces actes sont notamment la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation] que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé »*.

La contrefaçon d'un DMCNE ne peut donc être retenue qu'en présence d'une « copie ». Le Règlement énonce à l'alinéa 2 du même article 19.2 ce que la copie n'est pas. La compréhension de cet alinéa ne va pas de soi, au moins de prime abord, du fait de la négation employée qui oblige à une lecture attentive pour élaborer ce que la copie peut être :

« L'utilisation contestée n'est pas considérée comme résultant d'une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire ».

Ainsi, si le créateur de l'utilisation contestée a réalisé un « *travail de création indépendant* » et qu'il peut être raisonnablement admis qu'il ignorait le dessin ou modèle non enregistré qui lui est opposé, la copie ne sera pas constituée et la contrefaçon par conséquent exclue.

La référence tant au « *travail de création indépendant* » qu'à l'absence présumée de connaissance du dessin ou modèle antérieur, permet à notre sens de considérer que la copie s'entend de celle qui ne peut pas être le fruit d'une simple coïncidence mais qui s'inscrit, au contraire et à dessein, dans la dépendance, dans le giron du dessin ou modèle antérieur. La mauvaise foi n'est pas loin.

Rien dans l'article 19.2 ne laisse penser que la copie, pour être condamnée, doit être servile ou quasi-servile ou que l'imitation est insuffisante pour caractériser une copie.

Le jugement intervenu le 8 décembre 2016 dans cette affaire nous semble faire une juste application de ces principes et fonder sa conclusion au regard de l'impression visuelle d'ensemble, tout en tenant compte de l'absence de travail de création indépendant :

- la bande smockée, apposée sur un fond uni et laissant apparaître de part et d'autre des fronces d'égale largeur qui produisent un effet de volume et de contraste – caractéristique dominante et fondatrice du caractère individuel des modèles revendiqués – est reprise à l'identique sur les produits incriminés,
- les éléments de différenciation sont mineurs,
- il se dégage de la comparaison des articles vendus et des modèles revendiqués, « *une même impression visuelle d'ensemble* »,
- les fiches techniques de la société poursuivie sont toutes postérieures à la divulgation des modèles revendiqués et « *ne peuvent révéler un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire* ». « *Aussi l'identité des impressions visuelles globales résulte-t-elle d'une copie* ».

Contre toute attente, selon nous, la Cour d'appel ne l'entend pas ainsi et infirme le jugement considérant, selon une (trop) courte motivation, que les points de coutures géométriques figurant sur les produits comparés « *sont très différents* » et que « *ces différences excluent que puisse être retenue la contrefaçon des modèles protégés par copie* ».

Pour écarter la copie du DMCNE, la Cour d'appel de Paris opère ici une distinction entre la copie ou « *seulement une reproduction partielle* », laissant entendre que seule la première est interdite, mais la seconde permise : il « *convient (...) d'examiner les modèles argués de contrefaçon de la société XXX au regard des modèles protégés comme modèles communautaires non enregistrés pour vérifier s'ils en constituent une copie ou seulement une reproduction partielle* ».

La Cour exclut donc la contrefaçon au motif que les articles incriminés n'étaient pas une reproduction totale, une reprise à l'identique des modèles revendiqués, sans dire un mot un seul, ni de l'impression visuelle d'ensemble, ni du point de savoir si l'on était en présence d'un « *travail de création indépendant* », « *réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire* ».

Domage est-on tenté d'écrire. L'arrêt ne peut pas convaincre sur ce point.

Il le peut d'autant moins que lorsque la Cour admet quelques paragraphes plus haut que les maillots revendiqués présentent un caractère individuel, elle prend soin d'indiquer que leur élément dominant est constitué non pas par ces « *motifs géométriques* » (qui correspondent nécessairement aux « *points de couture géométriques* ») et les couleurs qui sont « *peu visibles* », mais par la « *présence des fronces de part et d'autre de la bande smockée (qui) crée un effet très marqué de volume et de contraste par rapport à la surface lisse sur laquelle elle est apposée qui est immédiatement perceptible par l'utilisateur averti* ». Les motifs géométriques n'étaient pas de nature à rester en mémoire de l'utilisateur averti et à caractériser le caractère individuel requis.

Dès lors que la bande smockée, prise dans tous ses détails d'exécution, était considérée comme l'élément essentiel des modèles revendiqués et qu'elle était reprise dans les maillots incriminés, ce qui ressort de l'arrêt dans son analyse sur la contrefaçon de droits d'auteur, la contrefaçon du DMCNE aurait dû être retenue.

Nous ne pouvons qu'appeler de nos vœux une meilleure compréhension du critère de copie et un abandon d'une jurisprudence française selon laquelle seule une copie servile est susceptible de constituer la contrefaçon d'un DMCNE, ce qui ne ressort nullement ni de la lettre du texte, ni de l'intention du législateur (voir en ce sens nos billets des [7 février](#) et [10 mai 2016](#)).

2. L'originalité

Selon le jugement du 8 décembre 2016, les premiers juges ont considéré que les maillots BANANA MOON étaient dépourvus d'originalité et ont, en conséquence, rejeté l'action en contrefaçon de droits d'auteur, selon une motivation fouillée qui aurait pu nous faire penser que la Cour d'appel l'adopterait sans sourciller.

Rien de tel ! La Cour d'appel nous surprend encore en jugeant que le maillot de bain est une œuvre de l'esprit originale et que la contrefaçon est constituée dans la mesure où les différences mises en évidence par la partie adverse « *n'altèrent pas la même impression d'ensemble qui se dégage des maillots en cause* ».

Ici, la surprise est bonne pour tous les ardents défenseurs de la propriété intellectuelle, d'une part parce que la Cour offre une protection par le droit d'auteur refusée par le Tribunal, d'autre part parce que la jurisprudence nous a habitués à voir cette protection accordée au compte-gouttes pour les créations relevant des arts appliqués, surtout lorsqu'il s'agit de créations appartenant à l'univers de la mode.

Pour autant, on ne peut s'empêcher de regretter que la Cour estime que « *L'originalité d'une œuvre doit s'apprécier de manière globale* » alors que ce vocabulaire, emprunté sans doute au droit des marques, n'est pas approprié pour une œuvre de l'esprit, l'originalité devant seulement s'apprécier au regard des choix libres et créatifs de l'auteur, selon ce que rappelle les jurisprudences Painer, Renckhoff, et plus récemment Cofemel de la Cour de Justice de l'Union européenne.

On peut aussi regretter que la contrefaçon de droits d'auteur soit reconnue au motif que les différences relevées « *n'altèrent pas la même impression d'ensemble qui se dégage des maillots en cause (...)* », alors que ce vocabulaire fait cette fois-ci penser à celui des dessins et modèles. Il eût été plus juste de dire que la contrefaçon qui, de jurisprudence constante, s'apprécie d'après les ressemblances d'ensemble et non les différences, est ici constituée au regard de la reprise des caractéristiques originales du maillot de bain revendiqué.

Il nous semble que la Cour d'appel aurait pu s'emparer de ce dossier différemment et considérer que la contrefaçon était établie tant aux yeux du droit d'auteur que du droit des dessins et modèles. Occasion ratée de voir une double contrefaçon reconnue et chassé-croisé de solutions peu rassurant entre le premier et le second degré de juridiction.

Mais chassons les casse-têtes, direz-vous, car l'été est là, enfin. Un peu de légèreté donc pour fredonner...coquillages et crustacés.

