

Société d'avocats dédiée au droit de l'immatériel, du numérique et du sport

LETTRE D'INFORMATION

Décembre 2022

Au sommaire :

- 1. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE & PRESCRIPTION :** Par deux arrêts distincts, les Cours d'appel de Douai et de Paris viennent rappeler les règles applicables aux actions civiles en contrefaçon de droits d'auteur en matière de prescription, qui sont l'occasion de souligner les disparités existantes sur ce point entre les différents droits de propriété intellectuelle (*CA Douai, 22 septembre 2022, n° 21/06332 et CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 16 novembre 2022, n° 22/02862*)
- 2. DROIT D'AUTEUR & RÉMUNÉRATION APPROPRIÉE :** Par un arrêt important en date du 15 novembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition en droit français de certaines dispositions de la Directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, et en particulier ses articles 18 et 20, en ce que cette ordonnance n'a pas transposé dans notre droit national l'exigence d'une rémunération appropriée au bénéfice des auteurs, édictée par l'article 18 de la directive (*Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15 novembre 2022*)
- 3. AUDIOVISUEL & REMAKE :** Le film « Les Nouvelles aventures de Cendrillon » constitue un *remake* du film « Les nouvelles aventures d'Aladin » au sens du contrat de cession de droits d'auteur conclu entre le producteur audiovisuel et l'auteur-réalisateur, de sorte que l'exploitation du *remake*, bien que celui-ci ait été réalisé sans l'auteur-réalisateur de l'œuvre adaptée, ouvre droit au profit de ce dernier au paiement des redevances prévues au contrat en cas de « remake, sequel ou spin-off » (*CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 21 octobre 2022, n° 20/18408*)
- 4. MARQUE & USAGE SÉRIEUX :** L'apposition sur des produits ou services d'un signe, déposé à titre de marque, ne vaut pas pour autant nécessairement usage à titre de marque spécialement lorsqu'il est reproduit à côté d'une autre marque (*Cour de cassation, commerciale, 16 novembre 2022, n° 21-17.585*)
- 5. VARET PRÈS KILLY & NFT :** Notre site internet propose une nouvelle fonctionnalité : des vidéos courtes sur une thématique juridique pour mieux comprendre en moins de 3 minutes les enjeux d'une question d'actualité. Les premiers épisodes sont consacrés aux NFTs (*www.vpk-avocats.com, NFT : épisodes 1, 2 et 3*)

En savoir plus :

1. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE & PRESCRIPTION : Par deux arrêts distincts, les Cours d'appel de Douai et de Paris viennent rappeler les règles applicables aux actions civiles en contrefaçon de droits d'auteur en matière de prescription, qui sont l'occasion -de souligner les disparités existantes sur ce point entre les différents droits de propriété intellectuelle (CA Douai, 22 septembre 2022, n° 21/06332 et CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 16 novembre 2022, n° 22/02862)

Par l'arrêt du 22 septembre 2022, la Cour d'appel de Douai, en référé, a jugé que « *la prescription des actions civiles en contrefaçon de droit d'auteur est soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil aux termes desquelles « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».* Le délai de prescription commence donc à courir à partir de la commission de la contrefaçon ou du jour où le titulaire en a eu connaissance, même si la contrefaçon s'inscrit dans la durée ».

Exit donc l'argument selon lequel la contrefaçon est un délit continu (ou successif) de sorte que son point de départ pourrait être différé à la date de la cessation des actes contrefaisants, peu important la date à laquelle la victime en aurait eu connaissance.

La solution n'est pas nouvelle. Elle a été rappelée dans cette affaire opposant, en référé, l'auteur d'une sculpture monumentale de trois mètres de hauteur représentant trois chevaux dans une demi-vasque circulaire et l'exploitant du parc « Le potager des Princes » dans lequel une reproduction de la sculpture était exposée alors que la sculpture litigieuse avait été jugée contrefaisante par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2008. Elle a été réitérée en des termes similaires quelques mois plus tard par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 novembre 2022 dans un litige opposant les auteurs d'une pièce musicale pour trompette et saxophone « *Chajra* » aux producteurs et exploitants de l'enregistrement « *OMI - Cheerleader (Remix)* », dont la spécificité portait sur l'application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

La solution est surtout l'occasion de rappeler les disparités existantes s'agissant du point de départ des actions civiles en contrefaçon de droits de propriété littéraire et artistique d'un côté et de droits de propriété industrielle de l'autre :

- En droit d'auteur, les actions civiles en contrefaçon sont soumises à la prescription de droit commun, à savoir aux dispositions de l'article 2224 du code civil telles que rappelées ci-dessus fixant le point de départ « *à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer* ».
- En revanche, depuis l'entrée en vigueur de la loi PACTE n°2019-486, le 24 mai 2019, les actions civiles en contrefaçon de marques (art. L. 716-4-2 CPI) de dessins et modèles (art. L. 521-3 CPI), de brevet (art. L. 615-8 CPI), et se prescrivent par cinq ans « *à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer* ». C'est donc « le dernier fait » qui fait courir le délai de prescription, de sorte que, à la différence du droit d'auteur, tant que la contrefaçon se poursuit, la prescription ne court pas.

Et l'on prendra garde à ne pas confondre ces délais avec ceux applicables aux actions pénales en contrefaçon (art. 8 du Code de procédure pénale : « *L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise* »). Ces disparités, au moins sur le plan civil, sont regrettables.

2. DROIT D'AUTEUR & RÉMUNÉRATION APPROPRIÉE : Par un arrêt important en date du 15 novembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition en droit français de certaines dispositions de la Directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, et en particulier ses articles 18 et 20, en ce que cette ordonnance n'a pas transposé dans notre droit national l'exigence d'une rémunération appropriée au bénéfice des auteurs, édictée par l'article 18 de la directive (*Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15 novembre 2022*)

Le Conseil d'Etat a été saisi d'un recours en annulation à l'encontre de plusieurs articles de l'ordonnance 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition en droit français de certaines dispositions de la Directive 2019/790 du 17 avril 2019, formé par le Comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs et des artistes-autrices (CAAP) et par la Ligue des auteurs professionnels, ayant pour objet la défense des intérêts des auteurs dans le domaine des arts visuels pour le premier, et dans le domaine du livre pour le second.

Plusieurs des griefs soulevés à l'encontre de l'ordonnance ont été rejetés, qui ne seront pas commentés ici.

En revanche, l'ordonnance est annulée en ce qu'elle n'a pas transposé en droit interne l'obligation, imposée par l'article 18 de la directive, de prévoir une rémunération au profit des auteurs qui soit non seulement proportionnelle, mais aussi appropriée.

En effet, relève le Conseil d'Etat, l'article 4 de l'ordonnance a modifié, à juste titre, l'article L.131-5 du code de la propriété intellectuelle (qui régissait, pour mémoire, la faculté pour un auteur d'obtenir la révision de la rémunération forfaitaire qui lui avait été initialement attribuée lorsque cette rémunération apparaît lésionnaire), pour y introduire également la faculté pour l'auteur d'obtenir une rémunération complémentaire lorsque c'est la rémunération proportionnelle stipulée au contrat qui « *se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire* », conformément à l'exigence posée l'article 20 de la directive.

Mais, poursuit le Conseil d'Etat, l'ordonnance n'a en revanche pas modifié l'article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle, qui édicte, on le sait, le principe selon lequel la rémunération de l'auteur doit être proportionnelle aux recettes d'exploitation de son œuvre, ainsi que les cas dans lesquels où, par exception à ce principe, cette rémunération peut être forfaitaire.

Or, ce faisant, ou plutôt en ne faisant pas, l'ordonnance laisse subsister une discordance avec l'article 18 de la directive 2019/790, lequel pose en principe, on l'a dit, que la rémunération due aux auteurs par l'exploitant doit non seulement être proportionnelle aux recettes d'exploitation, mais aussi « *appropriée* ».

De prime abord, l'erreur paraît facile à corriger. Il suffira au législateur (le pouvoir donné au Gouvernement de transposer la directive par voie d'ordonnance a expiré, sauf nouvelle loi d'habilitation) d'insérer à l'article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle, l'adjectif « appropriée », aux substantifs « participation » et « rémunération » employés dans ce texte.

En pratique, cette modification ouvre la faculté, pour les auteurs, de contester la rémunération contractuelle stipulée au motif qu'elle n'opérerait pas un partage équitable de la valeur entre eux et leur cocontractant, sans avoir à démontrer une lésion. Certes, il faudra justifier du caractère insuffisant de la rémunération sur la base d'éléments concrets, mais il est clair que cette évolution, voulue par la directive, donnera au juge, *in fine*, un pouvoir d'appréciation élargi des modalités de rémunération contractuellement convenues.

Et ce pouvoir peut être sollicité sans attendre de loi « corrective », puisque le délai de transposition étant expiré, la directive est directement invocable par les plaideurs.

V. aussi pour rappel : « Directives 2019/790 et 2019/789 sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique, commentaire article par article », ouvrage sous la direction de Nicolas Binctin et Xavier Près, Bruylant, janvier 2021.

3. AUDIOVISUEL & REMAKE : Le film « Les Nouvelles aventures de Cendrillon » constitue un *remake* du film « Les nouvelles aventures d'Aladin » au sens du contrat de cession de droits d'auteur conclu entre le producteur audiovisuel et l'auteur-réalisateur, de sorte que l'exploitation du *remake*, bien que celui-ci ait été réalisé sans l'auteur-réalisateur de l'œuvre adaptée, ouvre droit au profit de ce dernier au paiement des redevances prévues au contrat en cas de « *remake, sequel ou spin-off* » (CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 21 octobre 2022, n° 20/18408)

« *Les Nouvelles Aventures d'Aladin* » est le titre d'un film sorti en salles le 14 octobre 2015 et produit par les sociétés 74 Films et Pathé Films. Les mêmes producteurs ont ensuite produit deux nouveaux films : « *Les Nouvelles Aventures de Cendrillon* » sorti en salles en 2017 et « *Alad'2* » sorti en 2018. N'ayant pas été informé et encore moins sollicité pour réaliser les deux *opus* postérieurs, qu'il considère être des adaptations de son premier film, l'auteur-réalisateur a mis en demeure son cocontractant. Ce dernier lui a répondu que « *Les Nouvelles aventures de Cendrillon* » n'était pas un *remake* du premier film qu'il avait réalisé et ne comportait aucun emprunt à cette première œuvre, à la différence du film « *Alad'2* » pour lequel il serait par conséquent rémunéré conformément à son contrat d'auteur-réalisateur stipulant à son profit une rémunération en contrepartie de la cession de ses droits de « *remake, sequel ou spin-off* ». Insatisfait en partie de cette réponse, le réalisateur a estimé qu'en l'absence de versement de la rémunération complémentaire contractuellement prévue au titre de l'exploitation du *remake* « *Les Nouvelles aventures de Cendrillon* » le producteur audiovisuel avait commis une faute contractuelle, ainsi que des actes de contrefaçon et des actes de parasitisme.

Par décision du 21 octobre 2022, la Cour d'appel de Paris a infirmé la décision des premiers juges, qui avaient débouté l'auteur-réalisateur de l'intégralité de ses demandes. Après avoir constaté que l'appelant ne reprenait plus en cause d'appel ses demandes relatives au parasitisme, elle a considéré, à la différence des premiers juges, que « *nonobstant une histoire racontée de manière différente liée au conte dont le film est inspiré, la cour constate que le film 'Les Nouvelles Aventures de Cendrillon' doit être qualifié de « remake » au sens de l'article 2 III 3 du contrat conclu le 2 juin 2014* » entre le réalisateur et l'un de deux producteurs. Et après avoir constaté que l'auteur-réalisateur de l'œuvre première n'avait pas été rémunéré en contrepartie de l'exploitation du *remake* malgré les stipulations contractuelles fixées en ce sens, la Cour d'appel a condamné le producteur audiovisuel à verser à l'auteur la rémunération contractuellement prévue en ce cas. Les condamnations sont intervenues sur le seul fondement de l'inexécution contractuelle, la contrefaçon ayant été écartée par la Cour.

L'arrêt est intéressant car la notion de *remake* ne fait l'objet d'aucune définition légale ; elle est, en conséquence, abandonnée, dans le silence de la loi, à la pratique. Et la motivation de l'arrêt montre l'importance des définitions contractuelles, celles-ci se substituant aux définitions en usage. La Cour précise à cet égard que la qualification de *remake* ne suppose pas nécessairement l'existence d'une œuvre seconde qui « reprend l'histoire et l'intrigue du premier film » dès lors que ces éléments ne ressortent pas exclusivement de la définition contractuelle.

L'arrêt est encore intéressant car la Cour d'appel de Paris, pour entrer en voie de condamnation, écarte la qualification de contrefaçon au profit d'une responsabilité contractuelle résultant de l'inexécution du paiement des sommes stipulées au contrat. L'arrêt vient ainsi souligner que la qualification de contrefaçon ne saurait être appliquée systématiquement à toute violation d'un contrat ayant pour objet des droits de propriété intellectuelle, ainsi que pourrait le laisser penser une lecture trop rapide de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2022 (1^e civ. 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386). Des incertitudes demeurent. Parmi celles-ci, la question reste ainsi ouverte de savoir si le non-paiement de redevances de droits d'auteur prévues à un contrat de cession de droits constitue une violation contractuelle ou si, bien que ne constituant pas directement une violation de l'autorisation d'exploitation, il n'en constitue pas moins une violation de l'une de ses modalités, et ce au même titre que le territoire, la durée, la destination et l'étendue des droits cédés et, partant, du droit lui-même...

Pour une analyse plus détaillée : « *Cendrillon, la nouvelle aventure illicite d'Aladin. Chronique judiciaire d'un remake* », à paraître, Légipresse, décembre 2022, par Xavier Près.

4. MARQUE & USAGE SÉRIEUX : L'apposition sur des produits ou services d'un signe, déposé à titre de marque, ne vaut pas pour autant nécessairement usage à titre de marque spécialement lorsqu'il est reproduit à côté d'une autre marque (*Cour de cassation, commerciale, 16 novembre 2022, n° 21-17.585*)

Par arrêt du 16 novembre 2022, la Cour de cassation casse l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la Cour d'appel de Versailles, dans un litige opposant le titulaire de la marque française postérieure LE COMPTOIR DE L'APÉRITIF au titulaire de la marque antérieure française portant sur le même signe pour des produits et services identiques ou similaires, le premier sollicitant la déchéance de la marque antérieure pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans.

La cassation intervient au visa de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle (« CPI »), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. La Cour de cassation observe à cet égard que « pour retenir l'usage sérieux de la marque « comptoir de l'apéritif », l'arrêt, après avoir constaté que la société Scan import indiquait avoir proposé des produits tartinables pour l'apéritif vendus sous la marque « Cruscana » et une nouvelle gamme « comptoir de l'apéritif » puis écarté des photographies, non datées, de produits, de présentoirs et de rayonnages de grandes surfaces, retient qu'une vingtaine de factures émises par la société Scan import au cours des années 2011 à 2016 attestent de la vente de produits porteurs de la marque « comptoir de l'apéritif » auprès de grandes surfaces d'enseignes différentes, installées dans plusieurs départements. Il estime que si la majorité des références des produits comportent le signe « Cruscana » placé devant la mention « comptoir de l'apéritif », il n'en est pas moins établi que la société Scan import a utilisé la marque pour présenter et vendre des produits alimentaires désignés à son enregistrement. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exploitation du signe « comptoir de l'apéritif » à titre de marque auprès des consommateurs finals, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».

La décision est classique ; elle est fondée sur le principe selon lequel la « marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits ou services protégés ».

L'arrêt n'en est pas moins intéressant sur un plan pratique : il permet de rappeler que l'apposition sur des produits ou services d'un signe, déposé à titre de marque, ne vaut pas pour autant nécessairement usage à titre de marque spécialement lorsqu'il est reproduit à côté d'une autre marque.

5. VARET PRÈS KILLY & NFT : Notre site internet propose une nouvelle fonctionnalité : des vidéos courtes sur une thématique juridique pour mieux comprendre en moins de 3 minutes les enjeux d'une question d'actualité. Les premiers épisodes sont consacrés aux NFTs (www.vpk-avocats.com, NFT : épisodes 1, 2 et 3).

Notre société d'avocats fête ses deux ans.

A cette occasion, nous inaugurons sur notre site internet une nouvelle fonctionnalité : des vidéos courtes sur une thématique juridique pour mieux comprendre en moins de 3 minutes les enjeux d'une question d'actualité.

Les premières ont trait aux NFTs et se déclinent en 3 épisodes :

- 1^{er} épisode : qu'est-ce qu'un NFT ?
- 2^e épisode : NFT et Crypto-art
- 3^e épisode : NFT, quelle monétisation ?

Les deux premiers épisodes sont déjà en ligne : <https://vpk-avocats.com>.