

**1 « FAIT D'HIVER » : LA CONDAMNATION DE JEFF KOONS POUR CONTREFAÇON CONFIRMÉE PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 23 FÉVRIER 2021 (N°19/09059) :**

L'artiste contemporain Jeff Koons a réalisé en 1988 une sculpture inspirée d'une photographie publicitaire intitulée « Fait d'hiver » datant de 1985 :



*Fait d'hiver* - Franck DAVIDOVICI – 1985



*Fait d'hiver* - Jeff KOONS – 1988

En 2014, sa sculpture, également intitulée « Fait d'hiver », a été exposée par le Centre Pompidou qui consacrait une exposition à Jeff Koons. Estimant que cette sculpture présentait plusieurs ressemblances avec sa photographie, l'auteur de cette dernière a assigné Jeff Koons ainsi que le musée et l'éditeur d'un ouvrage dans lequel la sculpture litigieuse était reproduite en contrefaçon de ses droits d'auteur.

Le Tribunal de grande instance de Paris, dans son [jugement du 8 novembre 2018](#) (n° 15/02536) avait accueilli les demandes de l'auteur de l'œuvre première. Après avoir affirmé que la photographie était bien une œuvre originale, la Cour d'appel de Paris s'est attardée sur les arguments des défendeurs dans son [arrêt du 23 février 2021](#).

Tout d'abord, Jeff Koons et le Centre Pompidou faisaient valoir le caractère transformatif de la sculpture en mettant en avant les différences entre l'œuvre première et l'œuvre seconde. Sur ce point, la cour a rappelé que la contrefaçon de droits d'auteur s'appréciait au regard des ressemblances et qu'en l'espèce, celles-ci étaient prédominantes par rapport aux différences.

Par ailleurs, Jeff Koons se prévalait de **l'exception de parodie**. Sur cet argument, la cour a rappelé les trois conditions cumulatives de la parodie : « *l'œuvre seconde doit évoquer une œuvre existante ; l'œuvre seconde ne doit pas risquer d'être confondue avec l'œuvre première ; et elle doit constituer une manifestation d'humour ou une raillerie* ». Or, en l'espèce, elle a relevé que le premier critère n'était pas rempli, Jeff Koons n'ayant pas démontré, au moment de la création de cette œuvre ou postérieurement, son intention d'évoquer la photographie « Fait d'hiver » préexistante. En effet, le visuel ayant été diffusé en 1985, **il avait depuis été oublié du public qui ne pouvait donc pas rattacher la sculpture litigieuse à une œuvre préexistante, de sorte que la dimension parodique de la sculpture ne pouvait être perçue par le public.**

Enfin, la cour a considéré que la protection de la photographie « Fait d'hiver » au titre du droit d'auteur constituait une **atteinte proportionnée et nécessaire à la liberté d'expression**.

## **2 MISE EN CONFORMITÉ AVANT LE 1<sup>er</sup> AVRIL 2021 AVEC LES NOUVELLES LIGNES DIRECTRICES ET LA RECOMMANDATION DE LA CNIL CONCERNANT L'USAGE DES COOKIES SUR INTERNET**

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a adopté le 17 septembre 2020 de nouvelles lignes directrices et une recommandation portant sur l'usage des « cookies et autres traceurs ».

La CNIL avait précisé, que sa politique répressive comporterait deux phases :

- Depuis octobre 2020, la CNIL contrôle le respect des principes précédemment exposés dans sa recommandation de 2013 ;
- A partir du **1<sup>er</sup> avril 2021**, la CNIL contrôlera **l'application de l'ensemble du cadre juridique en vigueur, éclairé par ses dernières lignes directrices et sa nouvelle recommandation.**

Pour rappel, les lignes directrices de la CNIL précisent notamment que la simple poursuite de la navigation sur un site n'est pas une expression valable du consentement de l'internaute, que les personnes doivent consentir au dépôt de traceurs par un acte positif et clair, que les utilisateurs doivent être en mesure de retirer leur consentement facilement et à tout moment et qu'il doit être aussi aisé de refuser des traceurs que de les accepter.

La nouvelle recommandation de la CNIL indique également que l'interface de recueil du consentement ne doit pas uniquement comprendre un bouton « *tout accepter* » mais également un bouton « *tout refuser* » et que les sites internet doivent conserver le refus des internautes, en plus du consentement aux traceurs, afin d'éviter leur ré-interrogation à chacune de leurs visites.

**Les professionnels concernés n'ont donc plus que quelques jours pour se mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation afin d'éviter une éventuelle sanction financière de la CNIL, qui s'apprête à entamer la deuxième phase de son plan d'action.**

### **3 SPONSORING N'EST PAS LICENSING EN MATIERE DE DÉCHÉANCE DE MARQUE (Cour d'appel de Nancy, 29 sept. 2020, N°19/02726)**

Dans un arrêt rendu après cassation du 29 septembre 2020, la Cour d'appel de Nancy a prononcé la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque « **L'EQUIPE** » pour les services qu'elle désignait en classe 41. Ce faisant, elle a apporté une précision nécessaire sur la notion d'« usage à titre de marque ».

Dans le cadre d'une action en contrefaçon, le titulaire de la marque « **L'EQUIPE** » était contraint de justifier de l'exploitation de sa marque pour les services d'éducation, formation, divertissement et d'activités sportives et culturelles en classe 41.

Pour ce faire, le titulaire a exposé être le *partenaire* d'un évènement sportif organisé par l'une de ses filiales depuis le 19 juin 2011 et baptisé les « **10 KM L'équipe** ».

Pour apprécier si un tel usage était bien fait « à titre de marque », la Cour a distingué le contrat de licence - *permettant au licencié d'utiliser la marque pour développer une activité commerciale parmi celles visées dans l'enregistrement de marque moyennant le paiement par le licencié d'une redevance* - du contrat de sponsoring - *permettant au titulaire de la marque qui finance une manifestation d'apposer sa marque ou de donner le nom de sa marque à l'évènement*.

Il ressort de cette distinction qu'un contrat de parrainage ou partenariat sportif a pour but d'assurer la promotion de la marque pour les produits et services développés réellement par son titulaire ou licencié, et non de désigner les produits et services objet du contrat de sponsoring.

Ainsi, en l'espèce, l'usage du terme « **L'EQUIPE** » dans le nom de la course « **10 KM L'Équipe** » est donc bien un usage à titre de marque, mais uniquement pour les activités de presse et média réellement exercées par la société du même nom. Toutefois, cet usage ne couvre pas les services de la classe 41, qui sont l'objet de la course sponsorisée, mais pas de l'activité du sponsor.

### **4 LA CÉLÈBRE ENSEIGNE DE RESTAURATION RAPIDE QUICK A-T-ELLE PERDU SON EXCLUSIVITÉ SUR LE « GIANT » ? (Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, N°18-20.702)**

Les sociétés Quick restaurants et France Quick sont respectivement titulaire et exploitante de la marque internationale désignant la France « **Giant** » pour des produits alimentaires et services de restauration.

A la suite du dépôt par la société Sodebo de la marque française « **Pizza Giant Sodebo** » le 3 février 2011 et de la commercialisation d'une gamme de pizzas « **Pizza Giant** », les sociétés Quick ont agi en annulation de la marque « **Pizza Giant Sodebo** », en contrefaçon de leur marque « **Giant** » et en concurrence déloyale et parasitaire.

La société Sodebo a sollicité à titre reconventionnel l'annulation de la partie française de la marque « **Giant** » pour défaut de distinctivité.

Les juges de première instance ont considéré que le terme « **Giant** » n'était pas distinctif intrinsèquement et que les sociétés Quick ne rapporteraient pas la preuve de l'acquisition du

caractère distinctif par l'usage. Ils ont donc annulé la partie française de la marque (*TGI Paris, 24 octobre 2013, n° 12/10515*).

Toutefois, ce jugement a été infirmé par la Cour d'appel de Paris notamment au motif que la marque « **Giant** » serait seulement évocatrice des caractéristiques des produits et services désignés (*CA Paris, 14 avril 2015, n° 2014/14110*).

La Cour de cassation a censuré l'arrêt d'appel en rappelant que « *sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique des produits ou services couverts par la marque et qu'il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d'être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires* » (*Cass. Com., 8 juin 2017, n°15-20.966*).

Reprenant le raisonnement des juges de première instance, la Cour d'appel de renvoi a prononcé la nullité de la marque « **Giant** » (*CA Paris, 3 juillet 2018, n° 17/17762*).

**Après un nouveau pourvoi et huit années de débats judiciaires, la nullité de la marque « Giant » a été confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 janvier 2021.**

Celle-ci a relevé qu'il est courant d'indiquer dans le nom même des hamburgers une caractéristique quantitative telle que « *long* » ou « *double* », ce qui impose de laisser à la disposition de tous les acteurs de la restauration rapide le terme « **Giant** ». Elle a ajouté que le consommateur de ce type de produits ne décèlera dans le terme « **Giant** » qu'une caractéristique du produit et non une marque appartenant à Quick. Par ailleurs, la juridiction suprême a rappelé que l'usage continu, intense et de longue durée d'une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque ne rend pas nécessairement distinctive ladite marque.

*Pour toute question relative au contenu de ce document, vous pouvez contacter :*



**Antoine Gautier-Sauvagnac**  
Avocat Associé  
FTPA  
[agsauvagnac@ftpa.fr](mailto:agsauvagnac@ftpa.fr)  
+33 1.45.00.86.20



**Boriana Guimberteau**  
Avocat Associé  
FTPA  
[bguimberteau@ftpa.fr](mailto:bguimberteau@ftpa.fr)  
+33 1.45.00.86.20



**Clémence Louvet**  
Avocat  
FTPA  
[clouvet@ftpa.fr](mailto:clouvet@ftpa.fr)  
+33 1.45.00.86.20

### A propos

FTPA est aujourd'hui l'un des plus anciens cabinets d'avocats indépendants en France.  
Il réunit une équipe de près de 60 avocats aux compétences complémentaires.  
FTPA accompagne ses clients, entreprises et groupes de sociétés cotées ou non, en France et à l'international pour tous leurs projets, dossiers et contentieux complexes.  
Le cabinet a développé une approche très pragmatique des enjeux juridiques et couvre tous les grands domaines du droit et du contentieux des affaires.

[LinkedIn](#)

[ftpa.com](http://ftpa.com)

La présente lettre d'actualités juridiques est communiquée à titre informatif uniquement. Par nature synthétique et non exhaustive, elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un conseil juridique. Le destinataire est seul responsable de l'utilisation qui pourrait être faite de ce document.