

La lettre d'Angleterre

L'évolution récente en droit de la propriété intellectuelle au Royaume-Uni (2011-2013)

*Estelle DERCLAYE** and *Paul TORREMANS***

Professeurs de propriété intellectuelle à l'Université de Nottingham

I. Développements législatifs

Le droit d'auteur anglais est en mouvement. Il y a d'abord la loi « Enterprise and Regulatory Reform » comprenant plusieurs articles qui introduisent des changements à la loi anglaise sur le droit d'auteur¹, qui a été adoptée le 25 avril 2013. Les deux principaux changements sont l'abolition de l'article 52 de la loi sur le droit d'auteur et l'ajout de règles pour les œuvres orphelines. L'article 52 prévoit une réduction de la durée de protection du droit d'auteur à 25 ans après leur première commercialisation pour les œuvres de l'art appliqué. L'abolition, fort controversée, de cet article est sûrement due à l'arrêt *Flos*² et n'était probablement pas strictement nécessaire. Le gouvernement entend prendre des mesures transitoires pour éviter des pertes pour les importateurs et fabricants d'objets d'art appliqué non protégés sous l'empire de la loi ancienne qui ne pourront plus les écouler car ils deviendront protégés sous l'empire de la nouvelle

* Estelle Derclaye a écrit la partie consacrée aux développements législatifs, aux premiers arrêts de jurisprudence commentés sur le droit d'auteur et à la jurisprudence sur le droit des dessins et modelés.

** Paul Torremans a écrit la partie consacrée à la jurisprudence sur le droit d'auteur concernant les fournisseurs d'Internet et à la jurisprudence sur le droit des marques.

¹ *Copyright, Designs and Patents Act*, 1988, c. 48, en ligne : <<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents>> (consulté le 5 juin 2013).

² *Flos SpA v. Semeraro Casa e Famiglia SpA*, Affaire C-168/09, [2011] Rec. C.E. I-00181, [2011] E.C.D.R. 161.

loi³. Le deuxième changement est la transposition en partie de la directive sur les œuvres orphelines⁴. Le projet prévoit aussi certaines dispositions de base pour créer un système de licences collectives étendues sur le modèle scandinave.

Le gouvernement planche aussi sur un projet de réglementation modifiant certaines dispositions du droit d'auteur pour mettre en œuvre les recommandations du Professeur Hargreaves de 2011⁵. Fin décembre 2012, l'office britannique de propriété intellectuelle a annoncé des modifications au droit d'auteur principalement dans le domaine des exceptions, qui devaient entrer en vigueur à l'automne 2013⁶. Le *Digital Copyright Exchange* proposé par Hargreaves, et rebaptisé «Copyright Hub», a été doté de £150,000 le 25 mars 2013⁷. Il commencera donc bientôt ses activités, une fois que l'industrie l'aura mis sur pied. Cette plateforme en ligne sera un point unique de délivrance de licences de droits d'auteur et voisins⁸. Une modification du droit des dessins et modèles est aussi à l'agenda. Aucun changement n'est pour le moment prévu en droit des marques ni en droit des brevets⁹.

Enfin, l'office de propriété intellectuelle suit étroitement les projets de recherche du nouveau centre pour le droit d'auteur et les nouveaux modèles d'affaires dans l'économie créative (CREATE, www.create.ac.uk), lancé

³ *Enterprise and Regulatory Reform Act*, 2013, c. 24, en ligne : <<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/24/contents/enacted>> (consulté le 22 juin 2013) ; DEPARTMENT OF BUSINESS INNOVATION & SKILLS, *Policy Paper*, June 2013, en ligne : <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/206078/bis-13-905-enterprise-and-regulatory-reform-act-2013-policy.pdf> (consulté le 22 juin 2013).

⁴ *Directive 2012/28/EU du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines*, [2012] J.O.U.E. L 299/5.

⁵ Voir : HM GOVERNEMENT, *The Government Response to the Hargreaves Review of Intellectual Property and Growth*, 2001, en ligne : <<http://www.ipo.gov.uk/types/hargreaves.htm>> (consulté le 5 juin 2013).

⁶ HM GOVERNEMENT, *Modernising copyright: A modern, robust and flexible framework*, 2012, en ligne : <<http://www.ipo.gov.uk/response-2011-copyright-final.pdf>> (consulté le 5 juin 2013).

⁷ UK GOVERNEMENT, « Government gives £150,000 funding to kick-start copyright hub », 25 mars 2013, en ligne : <<https://www.gov.uk/government/news/government-gives-150-000-funding-to-kick-start-copyright-hub>> (consulté le 5 juin 2013).

⁸ Pour suivre le développement de ce projet, voir : INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, en ligne : <<http://www.ipo.gov.uk/types/hargreaves.htm>> (consulté le 5 juin 2013).

⁹ Sauf une consultation qui demande des opinions sur les propositions pour étendre le service des opinions sur les brevets offert par l'office de propriété intellectuelle.

en janvier 2013 et financé par plusieurs conseils de recherche du Royaume-Uni. Le centre est basé à Glasgow et se compose de 40 projets pour la plupart interdisciplinaires impliquant des chercheurs de sept universités (East Anglia, Edinburgh, Glasgow, Strathclyde, St Andrews, Goldsmiths et Nottingham¹⁰). Sans doute, l'office s'inspirera de ces recherches pour développer ses futures réformes en droit d'auteur.

II. Jurisprudence

Depuis environ un an, le nombre de décisions dans le domaine de la propriété intellectuelle et surtout du droit d'auteur et des dessins et modèles, a augmenté. Cela est en grande partie dû à la nouvelle procédure pour les petites demandes (« small claims ») instaurée en première instance au niveau de la Patents County Court, c'est-à-dire les demandes ne dépassant pas les £5,000¹¹. On rapporte ci-dessous certains des cas les plus importants décidés en vertu de cette nouvelle procédure (la plupart par le juge Colin Birss) en plus de ceux décidés en vertu de la procédure habituelle par la même Patents County Court, la High Court et la Cour d'appel.

A. Droit d'auteur

1. *Temple Island Collections Ltd. c. New English Teas Ltd. et al.*

Dans une affaire assez controversée, le juge Birss décida que le défendeur enfreignait le droit d'auteur du demandeur dans une photo d'un bus à deux étages traversant le pont de Westminster avec dans le fond Big Ben, une partie du parlement et de Portcullis House¹². La particularité de la

¹⁰ Au sein de CREATE, le professeur Torremans mène un projet sur la politique et la manière de légiférer dans l'ère numérique (policy and lawmaking in the digital age) et la professeure Derclay sur l'édition universitaire en accès libre (open academic publishing).

¹¹ Voir : HM COURTS & TRIBUNALS SERVICE, *Guide to the Patents County Court Small Claims Track*, 2012, en ligne : <<http://www.justice.gov.uk/downloads/courts/patents-court/patents-court-small-claims.pdf>> (consulté le 5 juin 2013). Malgré son nom, la Patents County Court connaît des actions concernant tous les droits de propriété intellectuelle.

¹² *Temple Island Collections Ltd. c. New English Teas Ltd. et al.*, [2012] EWPC 1, en ligne : <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWPC/2012/1.html>> (consulté le 5 juin 2013). Le jugement reproduit les photos du demandeur et défendeur.

photographie du demandeur était son angle et ses retouchages numériques (usage de Photoshop). L'auteur, un certain Mr Fielder, découpa le ciel et le remplaça par un fond blanc, choisit le noir et blanc sauf le bus qu'il coloria en rouge. Il laissa aussi peu de passants, en ayant enlevé certains lors du retouchage. Le demandeur, titulaire du droit d'auteur sur la photo, l'utilise pour des souvenirs de Londres. Le défendeur prit une photo avec un angle similaire, montrant donc les mêmes bâtiments, également en noir et blanc avec un bus rouge et l'utilise sur des emballages pour du thé. Le défendeur avait connaissance de la photo du demandeur, mais tenta consciemment d'éviter la contrefaçon. Par exemple, il prit la photo en plaçant le bus plus proche du Parlement, on ne voit pas la Tamise, ni le pont en lui-même.

La première question était de savoir quel était le type d'œuvre, question préliminaire à la question des conditions de protection en droit anglais. Le juge décida qu'il s'agissait bien d'une photo même si elle était retouchée. Cependant, si, pour cette raison même, on pouvait arguer que ce n'était pas une photo, il jugea que l'œuvre est de toute façon protégeable car c'est un collage¹³. Ce petit paragraphe est important car la jurisprudence antérieure avait interprété le terme « collage » très restrictivement et les collages devaient littéralement être collés avec de la colle¹⁴. Avec la décision *Temple Island Collections*, ce n'est plus le cas puisque les collages peuvent être numériques. Quant à l'originalité, comme la photo avait nécessité le choix d'un angle précis, des couleurs et des retouchages, appliquer l'ancien critère de l'originalité (habileté, jugement et travail) ou le nouveau critère (la création intellectuelle propre à son auteur¹⁵) ne faisait pas de différence. La photo est bel et bien protégée malgré le fait que le sujet lui-même puisse apparaître comme un cliché. Le juge clarifia aussi ce qui est pertinent pour juger de l'originalité d'une œuvre: ce n'est pas l'effort qui a conduit au produit fini (par exemple les techniques utilisées) mais le résultat de cette activité, c'est-à-dire dans cette affaire-ci la photo elle-même, qui est une œuvre originale¹⁶.

¹³ *Id.*, par. 29.

¹⁴ *Creation Records Ltd et al. c. News Group Newspapers Ltd.*, [1997] EMLR 444.

¹⁵ Suite aux décisions de la CJUE dans les affaires *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*, Affaire C-5/08, [2009] Rec. C.E. I-06569, [2009] E.C.R.I-6569 et *Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH and Others*, Affaire C-145/10, [2011] Rec. C.E. I-00000, [2011] E.C.D.R. 297.

¹⁶ *Temple Island Collections Ltd. c. New English Teas Ltd. et al.*, préc., note 12, par. 34: «What is visually significant in an artistic work is not the skill and labour (or intellec-

Le juge trouva que malgré l'absence de certains éléments, New English Teas contrefaisait la photo de Temple Island Collections :

«The elements which have been reproduced are a substantial part of the claimant's work because, despite the absence of some important compositional elements, they still include the key combination of what I have called the visual contrast features with the basic composition of the scene itself. It is that combination which makes Mr Fielder's image visually interesting. It is not just another photograph of clichéd London icons.»¹⁷

De nouveau, l'application de l'ancien critère de contrefaçon (le défendeur a-t-il pris une partie substantielle de l'œuvre du demandeur?) ne fait pas de différence dans ce cas-ci, car le juge prend en compte l'originalité de l'œuvre pour décider si la partie est substantielle ou non. Il faut cependant noter que dans certains cas, l'application des anciens critères permettrait à l'œuvre d'être couverte par la protection légale alors qu'avec les nouveaux critères, ce ne serait pas le cas¹⁸. Par conséquent, si les juges anglais continuent à appliquer les anciens critères, ils enfreignent le droit communautaire, sauf évidemment si on considère que l'affaire *Infopaq* et certaines des autres affaires qui la suivirent¹⁹ furent décidées *ultra vires*. L'affaire est controversée pas vraiment parce que le juge applique les anciens critères d'originalité et de contrefaçon en même temps que les nouveaux sans préciser qu'ils sont différents mais parce qu'on peut arguer que l'originalité de l'œuvre du demandeur était assez faible et l'œuvre du défendeur suffisamment éloignée de celle du demandeur. En tous les cas, on peut conclure qu'il s'agissait d'un cas limite.

tual creative effort) which led up to the work, it is the product of that activity. The fact that the artist may have used commonplace techniques to produce his work is not the issue. What is important is that he or she has used them under the guidance of their own aesthetic sense to create the visual effect in question. Just because the Act provides for copyright in these original artistic works irrespective of their artistic quality (s4(1)(a)), does not mean that one ignores what they look like and focuses only on the work which went into creating them.»

¹⁷ *Id.*, par. 63. Voir aussi : *Id.*, par. 79.

¹⁸ Pour une discussion, voir : Estelle DERCLAYE, « Wonderful or Worrisome? The Impact of the ECJ ruling in *Infopaq* on UK Copyright Law », (2010) 32 *E.I.P.R.* 247.

¹⁹ Par exemple : *Bezpe nostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, Affaire C-393/09, [2010] Rec. C.E. I-13971, [2011] E.C.D.R. 70.

2. *Stephen Slater c. Per Wimmer*

Dans cette affaire, le juge Birss applique et détaille plus avant les règles concernant la titularité des « films », c'est-à-dire en droit français la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non. C'est une titularité bizarre en droit anglais puisque ce droit voisin est partagé entre le réalisateur et le producteur, alors qu'en réalité le réalisateur n'a généralement rien à voir avec le financement du film²⁰. Ce régime pour le moins bizarre est dû au fait que, pour des raisons historiques, le droit anglais ne connaît pas de catégorie d'œuvre audiovisuelle. Le législateur a ainsi malencontreusement rendu le réalisateur titulaire du droit sur le film alors qu'il est déjà titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre dramatique qui est considérée par la jurisprudence comme incluant l'œuvre audiovisuelle²¹. En plus de son droit d'auteur, le réalisateur reçoit donc un droit voisin sans y avoir contribué du tout.

Le demandeur (Slater) avait filmé un saut en parachute au-dessus du Mont Everest. Wimmer, lui, avait financé le voyage au Népal pour faire le saut et les autres frais de Slater pour réaliser ledit film. Tant l'un que l'autre utilisa le film sans l'autorisation de l'autre. Slater attaqua Wimmer en justice pour contrefaçon et ce dernier contrattaqua pour la même raison. Chacun prétendait être titulaire du droit d'auteur sur le film et donc pouvoir l'utiliser sans l'autorisation de l'autre. Ils n'avaient pas fait de contrat par écrit. L'analyse des faits montre que Slater ne connaissait pas la position de Wimmer qui, dans les cas de ce genre, demande que les droits de propriété intellectuelle lui appartiennent. Cependant, il y avait bien un contrat entre eux (selon lequel Wimmer payait les frais de Slater et ce dernier réalisait le film) mais sans mention concernant les droits de propriété intellectuelle. En droit anglais, un film a pour auteur le producteur et le directeur principal (art. 9(2) de la loi anglaise sur le droit d'auteur). La loi ne définit pas le directeur. Le juge décide que le directeur est dans la plupart des cas, la personne qui a le contrôle créatif sur le film. Vu les faits il était clair que Slater seul était le directeur. Le producteur est défini à l'article 178 de la même loi comme la personne qui prend les arrangements nécessaires pour faire le film. Le juge Birss résume les décisions précé-

²⁰ Si le réalisateur est aussi le producteur alors l'œuvre n'est bien sûr plus une œuvre de collaboration (art. 10(1A) de la loi anglaise sur le droit d'auteur).

²¹ *Norowzian v. Arks Ltd.* (No.2), [1999] EWCA Civ 3014, [2000] E.C.D.R. 205 (CA (Civ Div)).

dentes sur le concept et va plus loin en jugeant que c'est la personne qui finance les coûts de production du film, sans que cela n'aille jusqu'à inclure la banque par laquelle ladite personne obtient l'argent. Le projet était celui de Wimmer, il paya les frais du saut mais aussi les frais de voyage de Slater, et fit en sorte qu'un autre réalisateur, un photographe et un cameraman soient engagés également. Il arrangea aussi pour qu'une société fournisse l'équipement vidéo à Slater. Dès lors, le film est bien une œuvre de collaboration entre Slater, le réalisateur et Wimmer, le producteur. Chacun avait besoin de l'autorisation de l'autre pour effectuer des actes de reproduction et de communication au public. Chacun avait donc enfreint le droit d'auteur de l'autre.

3. *Football Dataco Ltd. et al c. Stan James plc et al. et Sportradar GmbH et al. (Football Dataco II)*

L'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire *Football Dataco IP*²² mérite quelques mots car il décide une question importante à laquelle la Cour de Justice n'a pas encore dû répondre lors des questions préjudicielles concernant le droit *sui generis* sur les bases de données qu'elle a eu à connaître. La base de données en question (Football Live) ne concernait pas les listes de matches de foot pour la saison mais les données concernant les matches eux-mêmes. Football Dataco envoie un analyste de matches de football à chaque match (généralement un ancien joueur) qui rapporte, par téléphone mobile, à une autre personne (un processeur d'information sportive) les goals, leur timing, quel joueur a marqué le goal, les types de coup, les goals manqués et leur type, les corners, les substitutions etc. Les défenseurs, Sportradar et Stan James, reprenaient pas mal de ces informations directement de la base de données Football Live. Il ne faisait pas de doute que Football Live était bien une base de données car les éléments sont indépendants et arrangés de manière systématique. La question cruciale était de savoir si les données étaient créées ou collectées par les analystes de matches de football. Pour le juge Jacob, qui délivra l'arrêt, seuls les métaphysiciens diraient qu'un goal n'est pas marqué avant que l'analyste dise au processeur qu'il est. Le juge Jacob compare les actes des analystes à ceux de scientifiques prenant des mesures : tant le scientifique que l'analyste note un fait préexistant ; ils enregistrent tous deux des données, ils ne les créent

²² *Football Dataco Ltd. et al c. Stan James plc et al. et Sportradar GmbH et al.*, [2013] EWCA Civ 27, décision de renvoi après la décision de la CJUE (Affaire C-173/11, 18 octobre 2012).

pas²³. Si on suivait la logique du défendeur qu'enregistrer un fait consiste à le créer, il n'y aurait pratiquement jamais de base de données protégeable par le droit *sui generis*. En effet, les fabricants de bases de données composées de données créées doivent prouver qu'ils ont fait un investissement séparé dans la collection, vérification ou présentation des données et ceci est très difficile à prouver comme les affaires *BHB* et *Fixtures Marketing* l'ont montré²⁴.

En répondant aux arguments des défendeurs, le juge Jacob décida aussi que la directive ne fait pas obstacle à ce qu'une base de données qui répond aux critères de protection du droit *sui generis* soit incluse dans une œuvre protégée par le droit d'auteur²⁵. Il était clair que les défendeurs enfreignaient le droit *sui generis*: preuve de la copie était aisément faite car ils avaient aussi repris des erreurs contenues dans la base et les données reprises avaient nécessité de la part du demandeur un investissement énorme.

La cour décida également que Stan James et les personnes qui parient sur les matches étaient tous les deux des « joint tortfeasors », c'est-à-dire qu'ils enfreignent le droit *sui generis* personnellement (« primary liability »). Le site web de Stan James, le preneur de paris, contenait les données protégées par le droit *sui generis* et elles étaient inévitablement téléchargées dans l'ordinateur du parieur quand il utilisait le site. Stan James ne facilitait donc pas simplement la contrefaçon par contraste avec eBay ou un fabricant de magnétophone à cassettes. Le site web de Stan James (qui faisait apparaître une fenêtre que le parieur devait par définition cliquer pour parier) faisait en sorte que chaque parieur enfreignait le droit *sui generis*. Le parieur n'avait pas le choix²⁶. Enfin, la cour rejette rapidement l'argument que Football Dataco monopolise les données en question. Tout d'abord, il n'était pas prouvé que Football Dataco demandait des prix

²³ *Id.*, par. 39.

²⁴ Arrêts de la CJUE du 9 novembre 2004 : *The British Horseracing Board Ltd. v. William Hill Organization Ltd.*, Affaire C-203/02, [2004] Rec. C.E. I-10415 ; *Fixtures Marketing Ltd. v. Oy Veikkaus AB*, Affaire C-46/02, [2004] Rec. C.E. I-10365 ; *Fixtures Marketing Ltd. v. AB Svenska Spel*, Affaire C-338/02, [2004] Rec. C.E. I-10497 ; *Fixtures Marketing v. Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)*, Affaire C-444/02, [2004] Rec. C.E. I-10549.

²⁵ *Football Dataco Ltd. et al c. Stan James plc et al. et Sportradar GmbH et al.*, préc., note 22, par. 29.

²⁶ *Id.*, par. 96-98.

excessifs pour ses licences et deuxièmement, n'importe qui peut aller voir les matches et enregistrer les mêmes données. Dès lors, il n'y avait ni abus de droit ni atteinte à l'article 10 de la *Convention européenne des droits de l'homme*²⁷.

4. *British Telecommunications plc et TalkTalk Telecom Group Plc. c. le Secrétaire d'État à la Culture, Jeux Olympiques, Médias et Sports*

Comme dans bon nombre de pays, le Royaume-Uni a imposé aux fournisseurs de services qui offrent aux clients l'accès à l'Internet l'obligation à participer à l'enquête et la poursuite des violations des droits de propriété intellectuelle. Ces fournisseurs sont cependant également confrontés à la nécessité de protéger les données personnelles de leurs clients et ces clients pourraient les poursuivre en justice pour avoir manqué de respecter cette obligation s'ils communiquent ces données aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle. En fait, il s'agissait donc d'un *test case*²⁸ dans laquelle les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) demandaient au tribunal un avis sur la compatibilité entre, d'une part, la législation européenne sur la protection des données, le commerce électronique et les télécommunications, et d'autre part, les nouvelles règles anglaises sur la violation de la propriété intellectuelle en ligne, qui ont été mises en œuvre par les modifications du *Communications Act 2003*²⁹ et le *Copyright Order 2011*³⁰, qui était à ce moment au stade de projet. En particulier, le litige portait sur les nouveaux articles 124A à 124N que le *Digital Economy Act 2010*³¹ a introduits dans le *Communications Act 2003* et qui imposent aux FAI une série « d'obligations initiales ». Ces obligations contiennent notamment l'obligation d'envoyer à leurs clients des lettres d'avertissement quand ils sont informés par les titulaires de droits de propriété intellectuelle d'une infraction et l'obligation de partager avec les détenteurs de droits de propriété

²⁷ Rome, 4.XI.1950, en ligne : <http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf> (consulté le 14 juin 2013).

²⁸ *British Telecommunications plc and TalkTalk Telecom Group plc. v. Secretary of State for Culture, Olympics, Media and Sport*, [2012] EWCA Civ 232.

²⁹ *Communications Act 2013*, c. 21, en ligne sur : <<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/contents>> (consulté le 14 juin 2013).

³⁰ En ligne : <<https://www.gov.uk/government/publications/draft-statutory-instrument-the-online-infringement-of-copyright-initial-obligations-sharing-of-costs-order-2011>> (consulté le 18 juin 2013).

³¹ *Digital Economy Act 2010*, c. 24, en ligne sur : <<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/24/contents>> (consulté le 18 juin 2013).

intellectuelle des listes détaillées des infractions qu'ils ont constatées sur leur réseau, y compris les données personnelles des clients concernés. Et bien sûr, le coût de ces obligations a aussi son importance.

Les requérants étaient deux fournisseurs d'accès qui disputaient la légalité des obligations qui leur étaient imposées et qui assignèrent donc le Secrétaire d'État en justice. Neuf associations et groupements de travail sur la protection des droits de propriété intellectuelle étaient également impliqués dans l'affaire, ce qui établit que d'un test case.

En première instance, la High Court avait rejeté la plainte presque entièrement en se réduisant à un commentaire sur les coûts pour les fournisseurs de services prêt³². La Cour d'appel n'était pas prête à renverser la décision de principe de la High Court et dans son arrêt suivit la logique et le raisonnement de la décision de première instance, à l'exception du point sur le coût pour les fournisseurs de services³³.

Tout d'abord, les fournisseurs de services interjetèrent que la disposition controversée aurait dû être déposée à la Commission européenne conformément à la directive 98/34/CE³⁴. Selon cette directive, les États membres sont tenus de soumettre tout projet de règle technique pour les services dans la société de l'information à la Commission, sauf dans le cas d'une conversion simple d'une règle européenne. La Cour d'appel ne suivit pas cette argumentation et s'aligna à la position du High Court parce que la Cour de justice de l'Union européenne a maintes fois soutenu que les dispositions générales ne doivent pas être soumises à la Commission européenne. Plus précisément, l'argument avancé était que le *Digital Economy Act 2010* a seulement inséré des dispositions générales dans le *Communications Act 2003*, qui ne doivent donc pas être signalées à la Commission. L'obligation de déclaration ne s'applique qu'aux mesures d'application contenues dans le projet du *Copyright Order 2011* car il s'agissait alors d'obligations détaillées pour les FAI. Le *Communications Act 2003* en soi ne contient qu'une disposition concernant les pouvoirs de l'*Office of Com-*

³² *British Telecommunications plc and TalkTalk Telecom Group plc v. The Secretary of State for Business, Innovation and Skills*, [2011] EWHC 1021 (Admin).

³³ *British Telecommunications plc and TalkTalk Telecom Group plc v. Secretary of State for Culture, Olympics, Media and Sport*, préc., note 28.

³⁴ *Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information*, [1998] J.O. L 204/37.

munications (OFCOM)³⁵ en tant que régulateur qui doit être notifiée à la Commission.

En second lieu, les FAI faisaient valoir que les dispositions contestées imposent une sorte de « responsabilité pour les informations rendues » aux fournisseurs d'accès au sens de l'article 12.1 de la directive sur le commerce électronique³⁶ et constituent donc une violation de cet article. Comme l'avait fait la High Court, la Cour d'appel rejeta cet argument, car les sanctions judiciaires prévues dans les dispositions nationales n'ont rien à voir avec une infraction relative au contenu ou à la transmission de l'information, ce qui pourrait être considéré comme une forme de « responsabilité pour les informations rendues », mais ont simplement à voir avec la responsabilité pour la violation de l'obligation fondamentale de coopérer avec les titulaires de droits de propriété intellectuelle et avec l'OFCOM en ce qui concerne la détection des violations des droits de propriété intellectuelle, si ces dernières ont été commises par les clients du FAI concerné.

Un troisième argument invoqué par les FAI était fondé sur la violation de l'article 8 de la directive sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données³⁷. Dans la première partie de cet article le législateur européen impose aux États membres l'obligation d'interdire le traitement des données personnelles. Selon la Cour d'appel, le traitement des données qui est prévu dans le cadre du *Communications Act 2003* est cependant couvert par l'exception prévue à l'en-tête e) du deuxième alinéa de l'article 8 de la directive. Il s'agit donc, selon la cour, d'une situation où « le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée ou est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la

³⁵ L'OFCOM est un bureau de régulation des communications qui fonctionne sous l'égide de la *Communication Act 2003*, en ligne sur : <http://www.ofcom.org.uk/> (consulté le 14 juin 2013).

³⁶ *Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur* (« directive sur le commerce électronique »), [2000] J.O. L. 178/1.

³⁷ *Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données*, [1995] J.O. L. 281/31.

défense d'un droit en justice»³⁸. La cour rejeta explicitement l'idée qu'il ne s'agit pas de la défense d'un droit en justice à cause du fait que la plupart des clients qui reçoivent un avertissement de leur FAI changeront leur comportement (illégal) et qu'il ne sera pas nécessaire d'entamer une procédure judiciaire. Selon la cour, le traitement des données personnelles est d'autant plus justifié puisqu'une procédure judiciaire peut être évitée et il s'agit en tout cas de l'exercice et de la défense d'un droit de propriété intellectuelle.

Dans ce contexte, la cour décrit les données traitées et l'application controversée de la réglementation comme simples « données relatives au trafic » tel que définies à l'article 2 de la directive 2002/58³⁹. Pour ces données relatives au trafic, l'article 15 (1) de la directive 2002/58 permet aux États membres d'adopter des mesures législatives qui limitent les obligations de confidentialité, à condition que ces restrictions soient nécessaires, proportionnées et appropriées pour, entre autres, la prévention d'actes illégaux, leur détection, investigation et répression. Et même si l'article 15 (1) de la directive n'évoque pas explicitement les droits de propriété intellectuelle, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, on considère que les États membres sont habilités à émettre des mesures concernant le traitement de ces données dans le cadre de la défense du droit d'auteur et des droits voisins, tant en procédure pénale qu'en procédure civile.

Quatrièmement et dernièrement, les FAI invoquaient la prétendue violation de la directive 2002/20/CE (directive « autorisation »)⁴⁰, qui prévoit une autorisation générale pour la fourniture de services de communications dans le but de promouvoir la libre circulation des services. Ce moyen est rejeté par la Cour d'appel au motif que la directive 2002/21/

³⁸ *British Telecommunications plc and TalkTalk Telecom Group plc. v. Secretary of State for Culture, Olympics, Media and Sport*, préc., note 28, par. 73-77 se référant au paragraphe e) de l'article 8 de la Directive.

³⁹ *Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)*, [2002] J.O. L 201/37.

⁴⁰ *Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »)*, [2002] J.O. L 108/21.

CE⁴¹ qui est liée à la directive 2002/20/CE permet aux États membres de déroger à cette autorisation générale dans l'intérêt public, y compris en matière de défense de la propriété intellectuelle, comme l'a reconnu la Commission européenne.

Sur un seul point, la cour suivit enfin l'argumentation des FAI. Le type de frais que ces derniers ne doivent pas couvrir ne comprend pas seulement les frais de l'OFCOM ou des autorités judiciaires dans le cadre de l'utilisation des données pour l'identification des contrefacteurs, mais aussi les frais juridiques dans le cadre de la poursuite des contrefaçons des droits de propriété intellectuelle.

On en reste là, car la demande de soumettre des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne est résolument rejetée comme inutile par la Cour d'appel. La nouvelle réglementation est donc validée par la cour et avec ce soutien (modérément apprécié), les FAI peuvent lancer son application et les clients qui ne respectent pas le droit d'auteur peuvent s'attendre à des avertissements (même s'il reste d'autres obstacles dans la pratique qui font qu'aucune lettre n'a encore été envoyée début 2013). L'avenir nous dira si le nouveau modèle anglais sera effectif ou inefficace.

5. *Golden Eye (International) Ltd. c. Telefonica UK Ltd.*

Cette affaire⁴² a été décidée relativement à la demande des propriétaires de droits d'auteur que soit émis par le tribunal un Norwich Pharmacal Order contre un fournisseur de services, dont les services étaient selon les ayants-droit utilisés par ses clients pour le partage de fichiers peer-to-peer contenant leur matériel protégé par le droit d'auteur. Il faut se rappeler qu'un Norwich Pharmacal Order oblige le défendeur à divulguer ses sources⁴³. Traditionnellement le défendeur concerné est le fournisseur des marchandises de contrefaçon, mais dans cette affaire il s'agit d'un fournisseur

⁴¹ Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), [2002] J.O. L 108/33.

⁴² *Golden Eye (International) Ltd. c. Telefonica UK Ltd.*, [2012] EWHC 723 (Ch). Confirmé sur ce point en appel: [2012] EWCA Civ 1740 (tout en enlevant la restriction imposée par le tribunal vis-à-vis d'une partie).

⁴³ Voir: Paul TORREMANS, *Holyoak en Torremans Intellectual Property Law*, 7^e éd., Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 698 à 701.

de service et de l'identification des partageurs de fichiers. Le FAI serait donc obligé de révéler, pour chaque adresse Internet concernée, au titulaire du droit d'auteur le nom et l'adresse du client. Une fois de plus on aperçoit ici la tendance à obliger les FAI à coopérer dans la lutte contre les contrefaçons du droit d'auteur sur Internet. Il n'est plus question de savoir si par principe fondamental il faut envoyer des lettres d'avertissement et si nécessaire nier l'accès à l'Internet à ses clients, mais on privilégie l'approche un peu plus simple où des adresses de clients seront fournies aux ayants-droit permettant à ces derniers de poursuivre en justice de façon effective les contrefacteurs.

Il convient également de préciser que cette affaire a aussi un aspect sombre en ce qui concerne les lettres envoyées au nom des ayants-droit aux personnes qui avaient potentiellement commis des actes de contrefaçon. Bien que le tribunal reconnaît, en principe, le droit des entreprises à chercher à obtenir une réparation pour la contrefaçon de leurs œuvres, le tribunal souligne que chaque lettre dans laquelle on se réserve le droit d'entamer des poursuites judiciaires, ainsi que chaque facture spéculative, envoyée aux clients dont les données ont été divulguées doit également respecter et sauvegarder les droits et les intérêts des destinataires. La conception de ces lettres est examinée de façon très critique par le tribunal et la décision contient une série de recommandations pour le contenu et le format de ces lettres. Ceci place le débat sur l'opportunité d'accorder ou non un Norwich Pharmacal Order dans un certain contexte.

Les demandeurs étaient les propriétaires des droits d'auteur dans des films pornographiques et ils étaient à la recherche d'un Norwich Pharmacal Order contre le fournisseur de services Internet défendeur. Les plaignants étaient préoccupés par le partage de fichiers de leurs films sur le réseau de l'accusé par les clients de ce dernier. Les demandeurs avaient aussi un accord de licence avec un tiers leur permettant d'agir en justice pour défendre les droits d'auteur du tiers quand ils faisaient l'objet d'actes de contrefaçon dans un réseau peer-to-peer. Le but de cette action était la divulgation de l'identité des clients du fournisseur soupçonnés de commettre des actes de contrefaçon. Les demandeurs avaient alors l'idée d'écrire aux clients en les menaçant de poursuites judiciaires pour leur part dans le partage des fichiers et en leur demandant de payer chacun la somme de £ 700 afin d'éviter une action en justice. La lettre indiquait explicitement que ceux qui paient l'abonnement à l'Internet étaient responsables de toute

contrefaçon et de toute entrave au droit d'auteur fait via leur connexion Internet, même si des tiers commettaient les actes de contrefaçon.

Le tribunal considéra que, dans une demande de Norwich Pharmacal Order, le demandeur a le devoir de fournir tous les renseignements concernant l'affaire au tribunal et pas seulement les données en faveur du demandeur. Dans ce cas, les deux parties étaient présentes et il n'était donc pas nécessaire pour le tribunal de déterminer si cette obligation était la même dans le cas d'une requête unilatérale. Si la demande a pour but d'obtenir des informations afin de pouvoir mettre en pratique son accord avec une tierce partie, y compris le partage des revenus issus de la poursuite des contrefacteurs, il doit révéler l'existence et le contenu de cet accord, ainsi que démontrer que cet accord est raisonnable et valide. Le fait que les titulaires du droit d'auteur et le tiers aient omis de répondre à des questions sur leurs accords mutuels est un facteur que le tribunal peut, et doit, prendre en compte au moment de décider sur l'octroi d'un Norwich Pharmacal Order. Étant donné qu'il était tout à fait plausible que le partage de fichiers peer-to-peer contenant les œuvres des demandeurs avait déjà eu lieu et que leurs droits d'auteur avaient été bafoués, il était nécessaire de déterminer si l'objet de la lettre était d'obtenir réparation pour la contrefaçon du droit d'auteur ou tout simplement de créer une source de revenus distincte, sans aucune forme de contrôle judiciaire. Sur la base des éléments de preuve, il pourrait être démontré que les ayants-droit avaient une réelle volonté commerciale d'obtenir réparation pour la contrefaçon de leurs droits d'auteur et par conséquent, ils avaient droit au Norwich Pharmacal Order demandé. La décision sur ce point dépend de la proportionnalité de la demande et prend en compte la nécessité de sauvegarder l'équilibre entre les besoins des ayants-droit et ceux des défendeurs, plus spécialement leurs droits fondamentaux⁴⁴. Le juge Arnold l'exprima ainsi :

« In my judgment the correct approach to considering proportionality can be summarised in the following propositions. First, the Claimants' copyrights are property rights protected by Article 1 of the First Protocol to the ECHR and intellectual property rights within Article 17(2) of the Charter. Secondly, the right to privacy under Article 8(1) ECHR/Article 7 of the Charter and the right to the protection of personal data under Article 8 of the Charter are engaged by the present claim. Thirdly, the Claimants' copyrights are 'rights of

⁴⁴ *Golden Eye (International) Ltd c. Telefonica UK Ltd*, [2012] EWHC 723, par. 117, et, au niveau européen : *Bonnier, Earbooks, Norstedts Förlagsgrupp, Piratförlaget and Storyside c. Perfect Communication Sweden*, Affaire C-461/10, 19 avril 2012.

others' within Article 8(2) ECHR/Article 52(1) of the Charter. Fourthly, the approach laid down by Lord Steyn where both Article 8 and Article 10 ECHR rights are involved in *In re S* [2004] UKHL 47, [2005] 1 AC 593 para 17 is also applicable where a balance falls to be struck between Article 1 of the First Protocol/Article 17(2) of the Charter on the one hand and Article 8 ECHR/Article 7 of the Charter and Article 8 of the Charter on the other hand. That approach is as follows: (i) neither Article as such has precedence over the other; (ii) where the values under the two Articles are in conflict, an intense focus on the comparative importance of the specific rights being claimed in the individual case is necessary; (iii) the justifications for interfering with or restricting each right must be taken into account; (iv) finally, the proportionality test – or 'ultimate balancing test' – must be applied to each.»⁴⁵

Cette approche a ensuite été approuvée par la Cour suprême dans l'affaire *Viagogo*⁴⁶, même si la Cour suprême a raffiné un peu le test. Dans cette affaire, la Cour suprême décida qu'un Norwich Pharmacal Order devrait être octroyé afin d'obliger l'opérateur d'un site sur lequel des billets pour des matches de rugby à Twickenham avaient été revendus de façon anonyme à des prix beaucoup plus élevés que ceux fixés par le Rugby Football Union à révéler l'identité des vendeurs. La Cour suprême estima que « [a]n "intense focus" on the rights being claimed in individual cases does not lead to the conclusion that the individuals who will be affected by the grant of the order will have been unfairly or oppressively treated »⁴⁷. Mais suggérer qu'en général il serait proportionnel « to make an order where it had been shown that there was arguable wrongdoing and there was no other means of discovering the identity of the arguable wrongdoers »⁴⁸ irait trop loin.

La Cour suprême conclut que :

« The particular circumstances affecting the individual whose personal data will be revealed on foot of a *Norwich Pharmacal* order will always call for close consideration and these may, in some limited instances, displace the interests of the applicant for the disclosure of the information even where

⁴⁵ *Golden Eye (International) Ltd. c. Telefonica UK Ltd*, [2012] EWHC 723, par. 117.

⁴⁶ *Rugby Football Union v. Consolidated Information Services Ltd. (Formerly Viagogo Ltd.) (In Liquidation)*, [2012] UKSC 55.

⁴⁷ *Id.*, par. 45.

⁴⁸ *Id.*, par. 46.

there is no immediately feasible alternative way in which the necessary information can be obtained.»⁴⁹

Revenons à l'affaire *Golden Eye* et à la fameuse lettre aux clients du FAI. Le tribunal considéra nécessaire d'examiner soigneusement le libellé du projet de lettre ainsi que son impact sur le consommateur ordinaire qui peut être innocent, qui n'a pas accès à une assistance juridique spécialisée et qui a honte ou est consterné par la lecture des accusations à son adresse. Le projet de lettre est selon le tribunal répréhensible et injustifiable parce que (a) la référence au Code de conduite pour les initiatives avant le dépôt de la demande dans les litiges de propriété intellectuelle n'était pas appropriée parce que le Code ne s'applique pas aux consommateurs ordinaires, (b) l'omission du fait que l'action en contrefaçon n'a pas été vérifiée par le tribunal, (c) le projet de lettre posait comme vérité que la personne qui a souscrit à l'Internet était responsable de la contrefaçon, sans ajouter clairement qu'il était possible que cette personne ne soit pas responsable de la contrefaçon, (d) les conséquences pour le défendeur d'une demande en justice couronnée de succès étaient mentionnées, mais sans reconnaître les conséquences pour le demandeur d'une demande en justice infructueuse; (e) il était suggéré sans aucune forme de preuve qu'ils pourrait exister d'autres atteintes aux droits de propriété intellectuelle; (f) une réponse dans les 14 jours était exigée, ce qui était déraisonnable, (g) la menace de ralentir ou d'arrêter l'accès à l'Internet du client était injustifiée. En tout cas, l'exigence d'un paiement de £ 700 était intenable pour plusieurs raisons, notamment le fait qu'un pourcentage inconnu de clients suspectés de contrefaçon n'avait eux-mêmes commis aucune infraction et le fait que la mesure de toute contrefaçon était inconnue. Le montant était arbitraire en relation avec les dommages causés par la contrefaçon et avait été fixé uniquement afin de maximiser les revenus tirés de l'envoi des lettres.

6. *Dramatico Entertainment Ltd. c. British Sky Broadcasting Ltd.*

Le chargement et le déchargement d'enregistrements audio de l'industrie musicale par les opérateurs et les utilisateurs d'un site de partage de fichiers peer-to-peer est une contrefaçon des droits d'auteur des maisons de disques au Royaume-Uni. La High Court est arrivée à cette conclusion

⁴⁹ *Id.*

dans une affaire⁵⁰ qui tournait autour de questions préalables concernant la prétendue contrefaçon du droit d'auteur sur les enregistrements sonores de la demanderesse, maison de disques, par le défendeur, fournisseur de services. Une fois de plus donc la question de la responsabilité des prestataires de services se pose.

La base juridique dans cette affaire est une demande d'ordonnance sur base de la section 97A de la loi anglaise sur le droit d'auteur. Le demandeur a exigé que soit imposée au défendeur l'obligation de bloquer ou au moins d'entraver l'accès des clients au site web d'un réseau peer-to-peer de partage de fichiers (en pratique, il s'agissait du Pirate Bay). Les questions préalables à déterminer étaient de savoir si les utilisateurs et les opérateurs du site avaient porté atteinte aux droits d'auteur de la demanderesse au Royaume-Uni. Le demandeur a fait valoir que les utilisateurs du site Web avaient commis des actes de contrefaçon en vertu des articles 17 et 20 de la loi en copiant et en communiquant au public les enregistrements sonores en question et que les opérateurs de site Web étaient responsables conjointement et solidairement s'ils avaient donné la permission pour la contrefaçon commise par les utilisateurs.

Le tribunal a jugé que l'utilisateur qui avait sélectionné un fichier pour ensuite recevoir une copie d'un certain contenu et qui avait ensuite téléchargé les fichiers correspondants avait fait sur son ordinateur une copie du contenu de ces fichiers. Il s'ensuit que si le contenu des fichiers se composait d'une œuvre protégée et si l'utilisateur n'a pas de licence du titulaire du droit l'utilisateur se rendait coupable de la contrefaçon du droit d'auteur. Les utilisateurs du site qui étaient clients auprès du défendeur avaient donc participé au partage de fichiers et au cours de cette opération ils avaient réalisé des copies illégales des enregistrements sonores.

Les utilisateurs du site Internet au Royaume-Uni avaient également porté atteinte aux droits d'auteur des demandeurs par la communication au public des enregistrements. Dans ce contexte les demandeurs mettaient en cause les actions des utilisateurs qui avaient permis que des copies des enregistrements sonores sur leurs ordinateurs soient téléchargées vers le système peer-to-peer. Puisque les pièces du dossier démontraient que les utilisateurs au Royaume-Uni étaient engagés aussi bien en tant que « uploa-

⁵⁰ *Dramatico Entertainment Ltd. c. British Sky Broadcasting Ltd.*, [2012] EWHC 268 (Ch), [2012] ECDR 14.

ders» qu'en tant que «downloaders», la question de savoir si l'acte de communication au public se réalise au moment du téléchargement ou de la réception de la communication n'avait pas d'importance. La question de savoir si ces utilisateurs communiquaient ces enregistrements au public se divise en deux parties. En premier lieu, il faut déterminer si les enregistrements ont été communiqués au public par transmission électronique et, d'autre part, si les enregistrements ont été communiqués à un nouveau public, à savoir un public que les propriétaires des droits n'avaient pas pris en compte alors qu'ils avaient autorisé la communication originale au public de l'œuvre⁵¹. Les utilisateurs du site avaient communiqué les enregistrements au public d'une manière telle que le public pouvait y avoir accès à un moment et un lieu de leur choix au sens de l'article 20 (2) (b) de la loi. Ils ont également communiqué les enregistrements à un nouveau public, parce que des copies des enregistrements ont été mises à la disposition d'utilisateurs qui ne les avaient pas achetés auprès d'un revendeur agréé.

Les opérateurs de site Web avaient, selon le tribunal, donné l'autorisation pour les actes de contrefaçon de reproduction et de communication au public de leurs utilisateurs. Ils sont allés bien au-delà de simplement permettre ou de faciliter. En bref, ils font ce que la loi appelle «sanction, approve and countenance» des actes de contrefaçon de leurs utilisateurs, mais les demandeurs ont aussi prétendu qu'ils donnaient le droit à leurs utilisateurs de commettre ces actes de contrefaçon. Ils avaient également encouragé et incité leurs utilisateurs à commettre des actes de contrefaçon du droit d'auteur. Et ils avaient travaillé avec les utilisateurs dans un but commun de commettre une contrefaçon du droit d'auteur. Il était également important que les exploitants aient profité financièrement de leurs activités. Ils étaient donc solidairement responsables des actes de contrefaçon commis par les utilisateurs.

Sur cette base, il était clair que toutes les parties concernées avaient commis des actes de contrefaçon et qu'il y avait donc une violation du droit d'auteur, ce qui ouvrit la porte à une ordonnance sur base de l'article 97A. Mais l'affaire démontre une fois de plus que les ayants-droit qui veulent

⁵¹ Voir pour le concept de la communication au public et le concept d'un nouveau public les affaires C-306/05 *Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) c. Rafael Hoteles SL*, [2007] Bus LR 521, C-403/08 *Football Association Premier League Ltd c. QC Leisure*, [2012] 1 CMLR 29 et C-431/09 *Airfield NV c. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)*, [2012] E.C.D.R. 3.

faire respecter leur droit d'auteur ont une route longue et complexe devant eux.

B. Marques

1. *Nestlé c. Cadbury et Mattel c. Zynga*

Tournons-nous maintenant vers le droit des marques. Au Royaume-Uni le chocolat de la société Cadbury est souvent associé à la couleur pourpre. En effet la couleur pourpre est la couleur préférée pour les emballages de cette société depuis plusieurs décennies. Cadbury a alors décidé d'enregistrer la couleur pourpre (Pantone 2685C) comme marque de commerce. Son concurrent Nestlé s'y est opposé et l'affaire a été portée devant le juge Birss en fin de parcours⁵².

Cadbury voulait enregistrer la couleur pourpre comme marque de commerce pour des chocolats au lait et précisait dans sa demande que la couleur serait soit appliquée à la totalité de l'emballage, soit elle serait la couleur prédominante.

Il est clair qu'une couleur peut être enregistrée en tant que marque de commerce, suite à l'arrêt *LiberteF*⁵³. Et la couleur pourpre de Cadbury identifie bien l'origine du produit. Nestlé trouvait pourtant des arguments en faveur d'un refus de la demande dans les arrêts *Heidelberger Chemie*⁵⁴ et *Dyson*⁵⁵. Dans l'affaire *Heidelberger Chemie* l'enregistrement de deux couleurs avait été refusé, mais ce refus était basé sur l'absence d'indications sur la combinaison exacte entre les deux couleurs. La demande couvrait en réalité la combinaison abstraite des deux couleurs sans contours. L'affaire *Dyson* allait dans le même sens. On ne peut pas enregistrer un concept qui peut se manifester dans des combinaisons et des options illimitées. Le tribunal a rejeté l'application de cette logique à la marque de Cadbury. Le problème de la délimitation entre deux éléments ne se pose pas. Il n'y a qu'un élément, une couleur. Et le fait que la couleur, cette marque, ne s'applique dans certains cas qu'à une partie (large) de l'emballage ne pose pas de problème non plus, car il est normal qu'une marque de commerce ne

⁵² *Société des Produits Nestlé SA c. Cadbury UK Ltd.*, [2012] EWHC 2637 (Ch).

⁵³ *Libertel Groep BV c. Benelux-Merkenbureau*, Affaire C-104/01, [2003] Rec. C.E. I-03793.

⁵⁴ *Heidelberger Bauchemie GmbH*, Affaire C-49/02, [2004] Rec. C.E. I-06129.

⁵⁵ *Dyson Ltd. c. Registrar of Trade Marks*, Affaire C-321/03, [2007] Rec. C.E. I-00687.

couvre qu'une partie de l'emballage du produit concerné. Nestlé ne pouvait donc pas empêcher l'enregistrement par Cadbury de la couleur pourpre comme sa marque de commerce.

Peu de temps après, le tribunal a dû s'occuper de l'affaire *Mattel/Zynga*⁵⁶. Mattel est le fabricant du jeu bien connu Scrabble et est propriétaire des droits intellectuels concernant ce jeu. Il s'agit plus particulièrement d'une marque qui consiste « d'un carreau en trois dimensions de couleur ivoire, sur la surface supérieure duquel est indiquée une lettre de l'alphabet romain et un chiffre entre 1 et 10 ». Mattel reprochait à Zynga d'utiliser un carreau très similaire dans un jeu digital. Zynga, pour sa part soulevait la question de la validité de cette marque. Dans sa décision, le juge Arnold a approuvé de la décision dans l'affaire *Nestlé/Cadbury*. Il a plus spécifiquement appliqué les explications données par son collègue le juge Birss dans cette dernière affaire concernant la doctrine *Dyson* à la marque de Mattel. En ne précisant pas la lettre ou le chiffre sur le carreau, Mattel avait en effet enregistré un concept qui peut se réaliser en plusieurs versions et possibilités. Sur cette base, le tribunal a donc invalidé la marque de commerce de Mattel.

C. Dessins et modèles

1. *Samsung c. Apple*

Il y a tellement d'affaires *Samsung c. Apple* dans le monde qu'on doit toujours rappeler à son interlocuteur de laquelle on parle. Celle-ci concerne le modèle communautaire enregistré pour la tablette iPad d'Apple. Samsung introduisit une demande pour déclarer que trois de ses tablettes Galaxy n'enfreignaient pas le modèle de l'iPad. Apple contrattaqua en arguant qu'il y avait contrefaçon. La Cour d'appel⁵⁷ confirma en totalité le jugement de première instance⁵⁸ qui conclut qu'il n'y avait pas contrefaçon. Apple arguait que les tablettes de Samsung présentaient des similitudes

⁵⁶ *J.W. Spear & Sons Ltd., Mattel Inc. et Mattel UK Ltd. c. Zynga Inc.*, [2012] EWHC 3345 (Ch).

⁵⁷ *Samsung Electronics (UK) Ltd. v. Apple Inc.*, [2012] EWCA Civ 1339.

⁵⁸ *Samsung Electronics (UK) Ltd. v. Apple Inc.*, [2012] EWHC 1882 (Pat). Le modèle de l'iPad et les tablettes de Samsung sont reproduits dans le jugement, disponible en ligne: <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2012/1882.html>> (consulté le 5 juin 2013).

sur sept aspects. Dans un jugement d'une clarté exemplaire, le juge Birss résume d'abord de main de maître les principes établis par la jurisprudence communautaire et anglaise concernant l'utilisateur averti, la marge de liberté du designer, les dessins dictés uniquement par leur fonction (confirmant expressément le rejet de la théorie de la multiplicité des formes par les décisions anglaises précédentes), l'étendue de la protection plus grande pour les dessins et modèles qui se démarquent fortement du corps de dessins et modèles antérieurs... Sans s'écarter des principes établis, il établit ensuite un test systématique, clair et facilement applicable, pour déterminer le caractère individuel et la contrefaçon⁵⁹. La première chose à faire est de déterminer le corpus de dessins et modèles antérieurs et le profil de l'utilisateur averti. Même si le test est celui de l'impression globale, en pratique, un dessin ou modèle doit être décomposé en ses caractéristiques ou aspects. Le juge doit donner à chaque caractéristique sa juste signification ou son juste poids. Chaque caractéristique doit être considérée sous trois angles. En premier lieu, une caractéristique dictée uniquement par sa fonction doit être mise de côté. En second lieu, chaque caractéristique doit être ensuite considérée par rapport au corpus de dessins et modèles antérieurs et appréciée du point de vue de la marge de liberté du designer. En troisième lieu, le juge doit considérer tant les similitudes que les différences entre le dessin prétendument contrefaisant et le dessin prétendument contrefait et déterminer l'importance de la différence ou de la similitude pour l'utilisateur averti. Une fois cela fait, le juge peut alors décider si le dessin prétendument contrefaisant produit une impression globale différente ou non sur l'utilisateur averti. À ce propos, même si l'utilisateur averti ne procède pas à un examen minutieux, néanmoins il fait attention aux détails.

Le juge Birss applique ensuite le test au cas devant lui. Pour chacune des sept caractéristiques qu'Apple relève, il discute la marge de liberté du designer, si la caractéristique apparaît dans le corpus de dessins et modèles antérieurs, la similitude des tablettes de Samsung par rapport à cette caractéristique et l'importance de cette similitude. Ce faisant, il trouve qu'un principe de droit des brevets est également applicable en droit des dessins et modèles : en droit des brevets anglais, un enseignement général dans l'état de la technique ne divulgue pas une application spécifique à l'intérieur de cet enseignement général. Ainsi un moyen de fixer quelque chose n'est pas

⁵⁹ Voir : *id.*, par. 53 et suiv.

nécessairement un clou sinon ce serait injuste envers les inventeurs⁶⁰. En résumé, les différences les plus importantes dans cette affaire sont les suivantes : d'une part les tablettes de Samsung sont plus minces et, d'autre part, elles ont certains détails au dos de la tablette. Le juge conclut que ces différences sont suffisantes pour surmonter les similitudes existant sur le devant des tablettes et quant à leur forme. L'affaire démontre bien comme il est important de prendre en considération la connaissance de l'utilisateur averti et son expérience avec le corpus de dessins et modèles antérieurs. Les similitudes précitées ne sont pas importantes car ces caractéristiques sont assez banales. L'utilisateur fera donc attention aux différences. En conclusion, les tablettes de Samsung ne possèdent pas l'extrême simplicité de l'iPad. Comme le juge le dit en anglais dans le texte, elles ne sont pas aussi « cool » que l'iPad et dès lors ne sont pas contrefaisantes⁶¹.

2. *Gimex International c. The Chill Bag Company et al., Mainetti (UK) Ltd. c. Hangerlogic UK Ltd. et Louver-Lite Ltd. c. Harris Parts Ltd.*

Un autre dessin communautaire enregistré était l'objet d'une action en contrefaçon dans Gimex⁶². Il s'agissait du « ice bag », un seau à glace en forme de sac⁶³. Gimex poursuit les défendeurs arguant que leur « chill bag » contrefaisait le « ice bag ». Une première question était de savoir si un sac précédent, aussi fabriqué par Gimex, rendait l'ice bag invalide. Ce sac est un sac normal transparent pour mettre une bouteille de vin. Il a environ la même forme et les mêmes poignées que l'ice bag, mais l'ice bag est faite dans une matière beaucoup plus résistante et étanche puisqu'il doit aussi contenir la glace en plus de la bouteille. On est donc dans la situation du designer qui a trouvé une nouvelle utilisation à un ancien produit.

L'affaire soulevait deux questions. Premièrement, est-ce que le fait que le sac antérieur soit utilisé pour un autre usage l'exclut de l'état de la technique⁶⁴? Deuxièmement, est-ce que la fonction du produit doit être prise

⁶⁰ *Id.*, par. 82.

⁶¹ *Id.*, par. 190.

⁶² *Gimex International Groupe Import Export v. The Chill Bag Company Ltd.*, [2012] EWPC 31.

⁶³ Des photos du seau et de la contrefaçon du défendeur sont reproduites dans le jugement, qui est disponible en ligne : <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWPC/2012/31.html>> (consulté le 5 juin 2013).

⁶⁴ Le juge utilise l'expression « état de la technique » dans ce jugement (voir par. 44-45) et note que c'est la même notion que « le corps des dessins et modèles antérieurs » (nos

en compte quand on considère l'impression globale que le dessin ou le modèle produit? Le juge répond négativement à la première question, rappelant la décision *Green Lane c. PMS International Group*⁶⁵. Dès lors, tous les dessins ou modèles créés antérieurement dans n'importe quel domaine sont compris dans l'état de la technique. Le juge Birss se réfère de nouveau au droit des brevets. Il y a deux questions bien distinctes en droit des brevets: premièrement, ce qui est compris dans l'état de la technique et deuxièmement, l'état des connaissances générales de l'expert en la matière. Ces connaissances générales ne coïncident pas toujours avec l'état de la technique, qui reste cependant une notion pertinente car l'invention doit être nouvelle et inventive par rapport à celui-ci et non par rapport aux connaissances générales de l'expert. Pour le juge Birss, le droit des dessins et modèles fonctionne de la même façon sur ce point. Le juge clarifie toutefois que le test des connaissances générales en droit des brevets n'a rien à voir avec le test de la connaissance de l'utilisateur averti en droit des dessins et modèles. La réponse à la première question est donc claire: le dessin ou modèle doit être valide par rapport à l'état de la technique, l'usage du produit n'étant pas pertinent. Après avoir considéré la jurisprudence tant communautaire qu'anglaise, le juge répond à la deuxième question en jugeant que l'impression visuelle globale d'un produit est celle qui est acquise quand on l'utilise et pas seulement quand on le regarde. Dès lors, la fonction ou l'utilisation d'un produit joue un rôle dans la détermination de l'utilisateur averti mais ne limite pas l'état de la technique. Il utilise encore une notion de droit des brevets: le succès commercial d'un produit (ici l'ice bag) peut être expliqué de plusieurs façons et ne détermine pas le caractère individuel du dessin ou modèle.

Le juge applique ensuite ces principes au litige. La catégorie de produits est plus large que les seaux à glace et comprend tous les types de « rafraîchisseurs de bouteille ». L'utilisateur averti est un adulte qui consomme des boissons fraîches plus particulièrement du champagne ou du vin. Les contraintes du designer sont que le sac doit être étanche et suffisamment résistant. Le matériau doit aussi être suffisamment épais pour remplir ces fonctions et les coutures doivent aussi être assez robustes. Ces contraintes mises à part, le designer a une grande liberté de conception spécialement

traductions), expression qu'il utilise dans ses jugements précédents. Il note cependant que cette dernière expression est aussi parfois utilisée pour se référer la connaissance de l'utilisateur averti.

⁶⁵ [2008] EWCA Civ 358.

en ce qui concerne la hauteur du sac et ses poignées. Par rapport à tous les dessins et modèles compris dans l'état de la technique, l'ice bag était très différent même par rapport au sac précédemment fabriqué par Gimex. L'utilisateur averti verra les différences entre les deux sacs y compris le fait que l'un est juste un sac et l'autre un rafraîchisseur de bouteille. Malgré l'existence du sac similaire précédemment fabriqué par Gimex, le modèle de l'ice bag est néanmoins valide même si l'étendue de sa protection est assez réduite. Comme le chill bag était quasiment identique à l'ice bag, il fut jugé contrefaisant.

L'affaire suivante, *Mainetti (UK) Ltd. c. Hangerlogic UK Ltd.*⁶⁶, impliquait des dessins enregistrés britanniques pour des cintres. Ian Purvis QC reprend efficacement les principes dégagés par le juge Birss dans *Samsung*⁶⁷ pour décider s'il y a contrefaçon de dessin ou modèle avant de les appliquer et de juger les cintres du défendeur contrefaisants. Enfin, la dernière affaire de l'année, encore une fois décidée par le juge Birss, concernait un dessin communautaire enregistré pour un rail servant à fixer des stores. Le juge énonça le principe que l'utilisateur averti d'un produit est généralement une personne qui est impliquée dans son achat ou sa sélection et son utilisation. L'utilisateur averti regarde donc le produit avant et après son installation⁶⁸.

⁶⁶ [2012] EWPC 42, par. 23.

⁶⁷ *Samsung Electronics (UK) Ltd. v. Apple Inc.*, préc., note 58.

⁶⁸ *Louver-Lite Ltd. c. Harris Parts Ltd.*, [2012] EWPC 53, par. 27 et 29.