

La lettre d'Angleterre

Paul L.C. TORREMANS

Professor of Intellectual Property Law à la Faculté de droit de l'Université de Nottingham au Royaume-Uni

Estelle DERCLAYE

Associate Professor and Reader in Intellectual Property Law à la Faculté de droit de l'Université de Nottingham au Royaume-Uni

Les affaires ont été assez calmes ces derniers temps au Royaume-Uni — peut-être à cause de la crise financière? — et la jurisprudence relativement maigre. Les réformes prévues ont tardé et ne sont toujours pas arrivées. C'est pourquoi cette lettre d'Angleterre peut paraître un peu tardive. En effet, le grand événement que tout le monde attendait au Royaume-Uni était la réforme du droit d'auteur après les recommandations en ce sens dans le rapport Gowers de 2006¹. Au début, tout semblait aller vite, mais après une première consultation, les choses ont commencé à traîner. Une deuxième consultation, cette fois-ci rattachée à un projet précis, vient cependant d'être récemment (décembre 2009) lancée. Le tour n'est toutefois pas joué vu que les élections législatives de mai 2010 remettront peut-être cette seconde consultation en question. Cette lettre présente d'abord la jurisprudence concernant le droit des brevets et des dessins et modèles pour terminer avec celle sur le droit d'auteur et la nouvelle consultation sur la réforme de celui-ci.

I. Conor Medsystems Inc. v. Angiotech Pharmaceuticals Inc.

Dans cette affaire, il s'agissait d'un brevet pour un stent (endoprothèse) imprégné avec le produit pharmaceutique taxol. Un stent est l'instrument que le chirurgien entre dans une veine ou une artère afin de la

¹ *Gowers Review on Intellectual Property*, November 2006, en ligne: <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.hm-treasury.gov.uk/d/pbr06_gowers_report_755.pdf>.

débloquer. Une fois en place, le stent s'ouvre et offre un support aux parois. Peut alors survenir un problème qu'on appelle la « resténose », une croissance de cellules musculaires qui bloquera à nouveau la veine ou l'artère. Le taxol est un poison qui arrête cette croissance. L'objection contre le brevet était qu'il ne mentionnait que le fait qu'il valait la peine d'essayer le produit taxol, sans démontrer son fonctionnement. S'agissait-il donc d'une invention ?

La Chambre des Lords² devait donc se prononcer sur la question du principe de l'identification de l'activité inventive qui est requise par la Loi sur les brevets de 1977 et par la Convention sur le brevet européen³. La question de l'activité inventive s'applique bel et bien à l'invention comme elle est spécifiée dans les revendications⁴. Il faut éviter toute confusion entre cette question d'activité inventive et la demande de l'article 83 de la Convention qui prévoit : « L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. » Dans cette affaire, l'invention était décrite dans les revendications comme un stent imprégné de taxol. Ceci était bel et bien un produit nouveau et la question qui se posait était celle de l'activité inventive. Celle-ci ne se trouvait pas dans son processus de fabrication, mais dans le fait que le produit était capable de remédier à la resténose. La question qui se posait était donc de savoir si l'utilisation d'un stent imprégné de taxol à cette fin découlait de manière évidente de l'état de la technique⁵. La Convention ne demande pas que la spécification du brevet démontre que le produit fonctionne ou explique son fonctionnement.

Le demandeur de brevet avait bien indiqué que, selon lui, l'utilisation du taxol et le fait d'imprégner le stent avec ce produit présentaient des avantages dans la lutte contre la resténose. Du point de vue de la Chambre

² *Conor Medsystems Inc. v. Angiotech Pharmaceuticals Inc.*, [2008] 4 All ER 621, [2008] R.P.C. 28 (House of Lords).

³ *Patents Act 1977*, R.-U., 1977, c. 37; *Convention sur la délivrance de brevets européens* (Convention sur le brevet européen 1973), en ligne : <<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/f/ma1.html>> (site consulté le 5 mai 2010).

⁴ Les revendications ou « claims » sont les demandes d'exclusivité (par points spécifiques) contenues dans chaque demande de brevet.

⁵ L'état de la technique est l'expression utilisée pour désigner la connaissance préexistante vis-à-vis de laquelle l'activité inventive est évaluée.

des Lords, ceci était suffisant. La spécification⁶ et son contenu soutenaient cette hypothèse et il ne s'agissait donc pas d'une simple idée basée uniquement sur la spéculation. Dans ce dernier cas, il n'y aurait pas eu de brevet.

Dans cette affaire, la Chambre des Lords concluait que le brevet n'était en danger que si l'homme du métier considérait que la chance de succès était suffisamment importante pour qu'il tente l'incorporation du produit pharmaceutique taxol dans le stent. Ceci n'était pas le cas et le brevet est donc resté en vigueur.

II. De nouvelles précisions en droit des dessins et modèles non enregistrés

Les décisions en droit des dessins et modèles, fussent-elles communautaires ou domestiques, se sont faites très rares ces derniers temps. Une seule décision a fait un tant soit peu jurisprudence. Dans l'affaire *Virgin Atlantic Airways v. Premium Aircraft Interiors Group*⁷, la Haute cour de justice a clarifié quelques notions concernant l'appréciation de la contrefaçon. Il s'agissait du modèle de lit fauteuil plat conçu pour le compartiment de première classe des avions de Virgin faisant les vols transatlantiques. Virgin arguait que Premium Aircraft Interiors (PAI, appelé aussi Contour) avait contrefait son modèle ainsi que son brevet pour ledit siège (appelé l'« Upper Class Suite »). La Cour relève qu'alors que la loi prévoit que le droit de dessin ou modèle peut subsister tant dans une partie d'un produit que dans le produit tout entier, la définition de reproduction dans la loi parle seulement de « faire des produits » sans parler de parties de produit. Il y a donc une disparité entre la définition et l'étendue du droit. Pour la Cour, le Parlement n'a pas dû vouloir cette divergence et elle décide que, comme le droit peut subsister dans une partie de produit, cette dernière peut aussi être contrefaite sans que tout le produit soit copié. Ceci nous paraît une interprétation tout à fait sensée et congruente.

Ensuite, en ce qui concerne l'établissement de la copie au niveau du test de contrefaçon, la Cour suit le test déjà établi dans l'affaire *Farmers*

⁶ La spécification est la partie de la demande de brevet où le demandeur donne les détails de son invention.

⁷ [2009] E.C.D.R. 11 (High court of Justice), confirmée en appel, [2009] EWCA Civ 1062, sans changer le dispositif de première instance en ce qui concerne le dessin non enregistré car l'appel ne portait que sur le brevet.

*Build*⁸ et trouve que le test de droit d'auteur établi dans l'affaire *Designers Guild*⁹ est utile également. Ainsi, il faut d'abord identifier ce qui a été copié pour ensuite examiner les ressemblances et les différences pour établir la copie. Les ressemblances sont plus importantes que les différences à ce stade. Il ne faut pas tenir compte des ressemblances dues à la nature fonctionnelle du dessin ou modèle. La question de la copie est en fin de compte une question de fait qui doit être prouvée par le demandeur selon la prépondérance des probabilités. La Cour ajoute un dernier point au test, qui est, lui, nouveau par rapport aux dispositifs des décisions précédentes : les experts, qui sont souvent appelés dans les affaires impliquant des dessins ou modèles techniques, ne peuvent pas évaluer les preuves factuelles, mais seulement faire remarquer au tribunal les ressemblances et différences et leur importance et ne peuvent pas se concentrer seulement sur les ressemblances ou les différences car cela donnerait une opinion déséquilibrée.

III. *Lucasfilm c. Ainsworth*

Le film *Star Wars* date maintenant d'il y a pas mal d'années, mais il attire encore l'attention du public. Dans le film, les *stormtroopers* portaient des casques très spéciaux. Ces casques, inspirés d'un tableau et construits d'après un modèle en argile, arrivaient sur le bureau d'Andrew Ainsworth qui finalisait le modèle et les fabriquait en plastique. Par la suite, Ainsworth a organisé sa boutique de souvenirs et a offert ces casques à la vente sur son site web et par courriel, incluant aux États-Unis. Lucasfilm, se disant titulaire des droits d'auteur dans les casques, reproche à Ainsworth de violer ses droits d'auteur, aussi bien aux États-Unis qu'au Royaume-Uni. Lucasfilm avait déjà obtenu un jugement à son avantage en Californie, mais il faut avouer que ce jugement, prononcé en l'absence du demandeur et octroyant des dommages et intérêts pour un montant de 20 millions de dollars à un demandeur qui n'avait réussi à prouver qu'un total de 14 500 dollars de ventes aux États-Unis, n'attirera pas beaucoup de sympathie en Europe. Pour cette raison, Lucasfilm a préféré engager, à Londres en présence d'Ainsworth, une procédure qui couvrirait aussi bien la contrefaçon de droit d'auteur aux États-Unis que celle au Royaume-Uni. La reconnaissance et l'exéquatur du jugement californien ne sont demandées que dans le cas où le tribunal anglais ne se donnerait pas la compé-

⁸ [1999] R.P.C. 461.

⁹ [2001] FSR 11.

tence de traiter la contrefaçon de droit d'auteur aux États-Unis. Dans ce cas, la somme demandée est limitée à dix millions de dollar afin d'éviter le problème des dommages punitifs.

Il y a deux éléments essentiels dans cette affaire. En ce qui concerne le droit d'auteur anglais, la question cruciale est de définir le concept d'une sculpture en tant qu'œuvre artistique. Le *Copyright designs and Patents Act 1988*¹⁰ protège ces œuvres, mais n'en offre pas de définition. Peut-on considérer le casque d'un *stormtrooper* comme étant une sculpture? En ce qui concerne le droit international privé, la question de la compétence du juge anglais dans une affaire d'infraction au droit d'auteur des États-Unis se pose ainsi que la question de savoir si le juge anglais pourra alors appliquer le droit américain. La reconnaissance et l'exéquatur n'apparaissent que sur le deuxième plan. Mais avant d'analyser ces deux points, voyons d'abord ce que la Haute cour de justice dit du concept d'œuvre d'artisanat artistique.

A. Le concept d'œuvre d'artisanat artistique («work of artistic craftsmanship»)

Cette question a été réglée en première instance¹¹ et ne fut pas revisitée en appel. Elle mérite cependant d'être brièvement rapportée. En effet, le casque pouvait être catégorisé comme sculpture, mais aussi comme œuvre d'artisanat artistique. S'il n'était pas une sculpture, mais bien une œuvre d'artisanat artistique, Lucasfilm pouvait espérer échapper à l'application de l'article 51¹². Comme pour la notion de sculpture, la Loi sur le droit d'auteur ne définit pas ce qu'elle entend par œuvre d'artisanat

¹⁰ R.-U., 1988, c. 48, en ligne: <http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988/ukpga_19880048_en_1> (ci-après «Loi sur le droit d'auteur» ou «Copyright designs and Patents Act 1988»).

¹¹ [2008] EWHC 1878.

¹² *Copyright designs and Patents Act 1988*, préc., note 10:

51. Design documents and models

(1) It is not an infringement of any copyright in a design document or model recording or embodying a design for anything other than an artistic work or a typeface to make an article to the design or to copy an article made to the design.

(2) Nor is it an infringement of the copyright to issue to the public, or include in a film or communicate to the public, anything the making of which was, by virtue of subsection (1), not an infringement of that copyright.

artistique. Le concept fut élaboré par la Chambre des Lords de cinq manières dans la fameuse affaire *George Hensher v. Restawile*¹³ en 1976 — depuis, la Cour suprême n’a pas eu l’occasion de revisiter sa jurisprudence — de telle sorte que le droit est totalement incertain sur ce point. Après avoir rapidement récapitulé les décisions des juridictions de première et deuxième instance qui ont suivi l’arrêt *Hensher*, le juge Mann trouve utile la définition du concept donnée dans la décision néo-zélandaise *Bonz Group (Pty) Ltd v. Cooke*¹⁴ reprise dans la décision de la Haute cour de justice dans *Vermaat & Powell v. Boncrest*¹⁵:

« [...] for a work to be to be regarded as one of artistic craftsmanship it must be possible fairly to say that the author was both a craftsman and an artist. A craftsman is a person who makes something in a skilful way and takes justi-

(3) In this section — “design” means the design of any aspect of the shape or configuration (whether internal or external) of the whole or part of an article, other than surface decoration; and “design document” means any record of a design, whether in the form of a drawing, a written description, a photograph, data stored in a computer or otherwise.

52. Effect of exploitation of design derived from artistic work

(1) This section applies where an artistic work has been exploited, by or with the licence of the copyright owner, by — (a) making by an industrial process articles falling to be treated for the purposes of this Part as copies of the work, and (b) marketing such articles, in the United Kingdom or elsewhere.

(2) After the end of the period of 25 years from the end of the calendar year in which such articles are first marketed, the work may be copied by making articles of any description, or doing anything for the purpose of making articles of any description, and anything may be done in relation to articles so made, without infringing copyright in the work.

(3) Where only part of an artistic work is exploited as mentioned in subsection (1), subsection (2) applies only in relation to that part.

(4) The Secretary of State may by order make provision — (a) as to the circumstances in which an article, or any description of article, is to be regarded for the purposes of this section as made by an industrial process; (b) excluding from the operation of this section such articles of a primarily literary or artistic character as he thinks fit.

(5) An order shall be made by statutory instrument which shall be subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

(6) In this section — (a) references to articles do not include films; and (b) references to the marketing of an article are to its being sold or let for hire or offered or exposed for sale or hire.

¹³ *George Hensher Ltd. v. Restawhile Upholstery (Lancs) Ltd*, [1976] AC 64.

¹⁴ [1994] 3 NZLR 216.

¹⁵ [2001] FSR 5 (High court of Justice).

fied pride in their workmanship. An artist is a person with creative ability who produces something which has aesthetic appeal.»

Pour le juge Mann, il est clair que M. Ainsworth est un artisan. Par contre, à son avis, les casques ne sont pas artistiques. Leur but n'était pas d'être esthétique, mais de donner une impression particulière dans un film. Ce n'était pas le but des casques d'être des œuvres d'art ou d'être admirées pour un quelconque aspect de leur apparence en tant que telle.

Ce raisonnement est proche de celui concernant la définition de sculpture comme on le verra ci-dessous. De plus, il ne confirme qu'une partie de la jurisprudence précédente. En effet, d'autres décisions ont insisté sur la simple intention de l'artisan ou bien sur l'intention et son résultat, ledit résultat devant être 'artistique' aux yeux soit du juge, soit d'une partie importante du public soit des experts. Tous ces tests dérivent de ceux établis par les différents Lords ayant jugé l'affaire *Hensher*. De plus, on va le voir ci-dessous, la décision tant du juge Mann (sur le concept d'œuvre d'artisanat artistique) que de la Cour d'appel (sur le concept de sculpture) semble déjà dépassée par la décision *Infopaq*.

B. Le concept de sculpture

La Cour d'appel¹⁶ se prononce en détail sur ces deux points et nous nous passerons donc d'une analyse détaillée du jugement de première instance. Il vaut mieux clarifier pourquoi la définition du concept de sculpture occupe une place centrale dans cette affaire. L'histoire du casque du *stormtrooper* commence au Royaume-Uni avec la protection des dessins et modèles. Ceci est le point de départ logique, mais n'exclut pas une protection par le droit d'auteur. Les deux formes de protection existent en parallèle et cette coexistence a une histoire longue et tourmentée, à laquelle les articles 51 et 52 du *Copyright, Designs and Patents Act 1988* essayent d'apporter une solution¹⁷. L'article 51 ne touche pas au droit d'auteur en tant que tel, mais n'en autorise pas l'utilisation afin de prolonger la protection

¹⁶ *Lucasfilm Ltd, Star Wars Productions Ltd. and Lucasfilm Entertainment Company Ltd. v. Andrew Ainsworth and Shepperton Design Studios Ltd*, [2009] EWCA 1328 (arrêt du 16 déc. 2009) (ci-après « *Lucasfilm* »).

¹⁷ Voir: *British Leyland v. Armstrong*, [1986] AC 577 (House of Lords); Paul TORREMAN, *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, 5^e éd., Oxford University Press, 2008, ch. 20.

d'œuvres pour lesquelles la protection en tant que dessin et modèle vient d'expirer. Cet article 51 attire immédiatement l'attention dans cette affaire parce que la protection des casques en tant que dessins et modèles est arrivée à son terme. Les choses se compliquent néanmoins car l'article 51 contient une exception pour les œuvres artistiques. En d'autres termes, Lucasfilm ne pourra échapper à l'article 51, et l'impossibilité de faire appel au droit d'auteur qui s'en suit, que si le casque est une œuvre artistique, en fait une sculpture, et l'article 51 est mis hors jeu. La seule chance de succès devient alors «le casque en tant que sculpture».

La Cour d'appel se lance dans une analyse exhaustive de l'évolution de la législation concernant les dessins et modèles et les sculptures, mais cette analyse ne produit pas de définition claire. Il devient clair par contre qu'il y a deux concepts différents. Leurs champs d'application peuvent bien se toucher, mais les dessins et modèles et les sculptures arrivent d'angles différents. En fin de parcours, ceci amène la Cour d'appel à se mettre d'accord avec l'analyse du juge Mann qui avait en première instance mis l'accent sur le but dans lequel l'œuvre a été créée. Ceci ne relève pas du tout de la valeur ou du mérite artistique de l'œuvre, lesquels restent sans importance. Ce qui est vrai est que certaines œuvres sont créées pour leur aspect visuel. Ceci est le point important qui permet de classer l'œuvre comme une œuvre artistique et plus spécifiquement comme une sculpture. Les œuvres qui sont créées pour leur valeur utilitaire par contre ne sont alors pas des sculptures. Des statuettes de soldats qui sont créées en tant que jouets peuvent bien avoir une valeur artistique, mais dans cette logique, elles ne sont pas des sculptures. De l'autre côté, des petites statues qui sont vendues par le sculpteur dans sa galerie seront en principe des sculptures, même si les acheteurs finissent par les utiliser pour d'autres buts et même si les critiques leur attribuent une valeur artistique minimale. Le juge Mann en première instance et la Cour d'appel en tirent donc la conclusion que les casques ne sont pas des sculptures, car ils ont été créés en tant qu'œuvres utilitaires, faisant partie du costume des acteurs et exprimant le caractère du personnage. Leur premier but en tant que tel n'était pas d'être attractif d'un point de vue visuel, ou dans les mots de la Cour d'appel qui emprunte la formulation du juge Mann¹⁸ :

«First, the original Stormtrooper helmet. This has, as its genesis, the McQuarrie paintings. The purpose of the helmet was that it was to be worn as an item

¹⁸ *Lucasfilm*, préc., note 11, par. 51 et 52.

of costume in a film, to identify a character, but in addition to portray something about that character – its allegiance, force, menace, purpose and, to some extent, probably its anonymity. It was a mixture of costume and prop. But its primary function is utilitarian. While it was intended to express something, that was for utilitarian purposes. While it has an interest as an object, and while it was intended to express an idea, it was not conceived, or created, with the intention that it should do so other than as part of character portrayal in the film. That, in my view, does not give it the necessary quality of artistic creation inherent in the test suggested by Laddie J. Not everything which has design appeal is necessarily a sculpture. I think that the ordinary perception of what is a sculpture would be over-stretched by including this helmet within it, and when rationalised the reasons are those just given. It is not that it lacks artistic merit; it lacks artistic purpose. I therefore find that the Stormtrooper helmet is not a sculpture.

The same reasoning applies to the armour, and to the other helmets. They all shared the same sort of original purpose.

He took the same view about the toy stormtroopers :-

Next, it is necessary to consider the toy Stormtroopers, and other characters, which are taken as being reproductions of the armour and helmets for the purposes of section 52. These are, as already described, articulated models which are sold as toys and which are intended for the purposes of play. Play is their primary, if not sole, purpose. While their appearance is obviously highly important (if they did not look like the original, the child would not be so interested) they are not made for the purposes of their visual appearance as such. While there is no accounting for taste, it is highly unlikely that they would be placed on display and periodically admired as such. The child is intended to use them in a (literally) hands-on way, in a form of delegated role play, and that is doubtless how they are actually used. That means, in my view, they are not sculptures. They can be distinguished from the model in *Britain* which apparently had a significant element of being admirable for its own visual sake. That does not apply to the Stormtrooper, whose only real purpose is play. In reaching this conclusion I am not saying that the *Britain* model is better at what it portrays than the stormtrooper model. That would be to make judgments about artistic quality, which the statute understandably forbids. It is making a judgment about whether there is anything in the model which has an artistic essence, in the sense identified above. I conclude that there is not.»

Ce genre d'analyse ne génère pas de définition du concept d'une sculpture. La Cour d'appel accepte qu'elle n'arrive pas à donner une

définition précise et que la distinction devra être jugée au cas par cas. Une liste d'éléments à prendre en compte et des instructions pourront malgré cela être fournies aux tribunaux qui seront appelés à décider s'il s'agit bien d'une sculpture dans un cas précis. Sur ce point, la Cour d'appel marque également son accord avec le juge Mann et emprunte les termes du jugement de première instance :

«From those authorities, and those approaches, a number of guidance factors can be extracted. I call them guidance rather than points of principle, because that gives them the right emphasis. The judges deciding the cases have not sought to lay down hard and fast rules in an area where subjective considerations are likely to intrude, and I will not attempt to do so either. However, I do think the following points emerge from the cases or from the concepts involved :

- (i) Some regard has to be had to the normal use of the word.
- (ii) Nevertheless, the concept can be applicable to things going beyond what one would normally expect to be art in the sense of the sort of things that one would expect to find in art galleries.
- (iii) It is inappropriate to stray too far from what would normally be regarded as sculpture.
- (iv) No judgment is to be made about artistic worth.
- (v) Not every three dimensional representation of a concept can be regarded as a sculpture. Otherwise every three dimensional construction or fabrication would be a sculpture, and that cannot be right.
- (vi) It is of the essence of a sculpture that it should have, as part of its purpose, a visual appeal in the sense that it might be enjoyed for that purpose alone, whether or not it might have another purpose as well. The purpose is that of the creator. This reflects the reference to "artist's hand" in the judgment of Laddie J in *Metix*, with which I respectfully agree. An artist (in the realm of the visual arts) creates something because it has visual appeal which he wishes to be enjoyed as such. He may fail, but that does not matter (no judgments are to be made about artistic merit). It is the underlying purpose that is important. I think that this encapsulates the ideas set out in the reference works referred to in *Wham-O* and set out above (and in particular the Encyclopaedia Britannica).
- (vii) The fact that the object has some other use does not necessarily disqualify it from being a sculpture, but it still has to have the intrinsic quality of being intended to be enjoyed as a visual thing. Thus the model soldier in *Britain* might be played with, but it still, appar-

ently, had strong purely visual appeal which might be enjoyed as such. Similarly, the Critters in *Wildash* had other functions, but they still had strong purely visual appeal. It explains why the Frisbee itself should be excluded from the category, along with the moulds in *Metix* and *Davis*. It would also exclude the wooden model in *Wham-O* and the plaster casts in *Breville*, and I would respectfully disagree with the conclusions reached by the judges in those cases that those things were sculptures. Those decisions, in my view, would not accord with the ordinary view of what a sculpture is, and if one asks why then I think that the answer is that the products fail this requirement and the preceding one – there is no intention that the object itself should have visual appeal for its own sake, and every intention that it be purely functional.

(viii) I support this analysis with an example. A pile of bricks, temporarily on display at the Tate Modern for 2 weeks, is plainly capable of being a sculpture. The identical pile of bricks dumped at the end of my driveway for 2 weeks preparatory to a building project is equally plainly not. One asks why there is that difference, and the answer lies, in my view, in having regard to its purpose. One is created by the hand of an artist, for artistic purposes, and the other is created by a builder, for building purposes. I appreciate that this example might be criticised for building in assumptions relating to what it seeks to demonstrate, and then extracting, or justifying, a test from that, but in the heavily subjective realms of definition in the artistic field one has to start somewhere.

(ix) The process of fabrication is relevant but not determinative. I do not see why a purely functional item, not intended to be at all decorative, should be treated as a sculpture simply because it is (for example) carved out of wood or stone.»¹⁹

La valeur de cet arrêt est donc que, pour la première fois, le droit d'auteur au Royaume-Uni se dote d'une approche claire qui permet de déterminer si oui ou non on se trouve en présence d'une sculpture. Cette approche est logique et peut être défendue. Dans cette affaire, le casque ne pouvait pas être considéré comme une sculpture, ce qui rendait l'application de l'article 51 très simple. Sans œuvre artistique, Lucasfilm n'a plus de chance d'échapper à l'application de l'article 51 et ne peut donc faire appel au droit d'auteur. Ainsworth dispose donc d'une défense parfaite et n'a pas violé le droit d'auteur au Royaume-Uni. Il n'a même pas besoin de l'article 52.

¹⁹ *Id.*, par. 54.

À cette étape de sa décision, la Cour d'appel s'écarte de l'analyse du juge Mann et développe un raisonnement différent en ce qui concerne les aspects de droit international privé de cette affaire. À ce stade également, notre appréciation positive des solutions proposées par la Cour se termine et est, comme nous le démontrerons, remplacée par l'étonnement et l'indignation.

C. La compétence de la Cour d'appel et le droit international privé

Lucasfilm avait demandé à la Cour de se prononcer également en ce qui concerne la violation du droit d'auteur américain commise par Ainsworth aux États-Unis. Les parties s'entendaient sur l'existence d'une protection du droit d'auteur aux États-Unis et sur le fait que les activités d'Ainsworth constituaient une violation de ce droit d'auteur. La seule question qui se posait était de savoir si la Cour d'appel était compétente pour connaître de l'affaire. Il s'agissait selon la Cour d'une question de compétence matérielle (« subject matter jurisdiction »), plutôt que d'une compétence territoriale ou personnelle, puisque le domicile d'Ainsworth en Angleterre réglait la compétence personnelle de la Cour.

C'est à ce point que Franz Kafka fait son entrée dans l'arrêt. Le Règlement Bruxelles I²⁰ contient une solution très simple pour ce genre de cas, mais la Cour préfère ne pas la voir. Il s'agit bien d'un litige civil ou commercial qui entre donc dans le champ d'application du Règlement Bruxelles I et le défendeur a son domicile dans un État membre. Ceci détermine sans détour la compétence en application de l'article 2 du Règlement Bruxelles I de la Cour d'appel dans l'affaire contre Ainsworth. Tout le reste n'est qu'une chimère.

La question de la compétence matérielle n'a pas de place dans ce contexte, mais la Cour y dévouera des pages entières afin de tenter d'échapper à sa compétence. Premièrement, l'arrêt *Owusu* de la Cour de justice fait son entrée²¹. Le demandeur fait valoir que cet arrêt démontre que, sur

²⁰ *Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, J.O. n° L 012 du 16/01/2001, p. 0001 – 0023.

²¹ *Id.*, par. 103 et suiv.; *Andrew Owusu c. N.B. Jackson*, Affaire C-281/02, 1^{er} mars 2005, [2005] ECR I-1383, [2005] QB 801.

base du domicile du défendeur, la Cour a l'obligation de juger cette affaire, sauf si la matière n'était pas couverte par le champ d'application du Règlement Bruxelles I. On n'a pas besoin de l'arrêt *Owusu* sur ce point. L'article 2 est particulièrement clair. L'affaire *Owusu* implique le principe de *forum non conveniens* et ce principe n'a aucune importance dans cette affaire. La Cour invoque ensuite l'argument qu'on ne peut pas supposer que le Règlement a voulu introduire une compétence globale non exclusive. Contrairement au point de vue de la Cour, ceci est bel et bien le cas selon le texte du Règlement. À la défense de son point de vue, la Cour invoque l'argument selon lequel, pour les affaires intracommunautaires, il existe des mécanismes tels que la compétence exclusive et la règle de litispendance, et que, l'absence de tels mécanismes pour les affaires qui dépassent l'Union européenne démontrerait la volonté du législateur d'introduire sur ce point une limitation de la compétence *ratione materie* (subject matter jurisdiction). Rien n'est moins vrai. Sur le plan interne, la possibilité existe que deux ou plusieurs tribunaux seront compétents et le Règlement devrait donc se doter de mécanismes de correction afin de régler le conflit. Les sensibilités ont été prises en considération et ont été réglées. Le législateur européen n'a par contre pas ce pouvoir vis-à-vis des tribunaux étrangers et ne peut sur ce point que parler pour lui-même. Par exemple, il n'appartient pas au législateur européen de régler la compétence exclusive des tribunaux américains en matière de brevets américains. La seule possibilité qui est ouverte au législateur européen est de créer la possibilité d'introduire toujours une procédure contre un défendeur européen devant un tribunal européen sur base de son domicile dans un des États membres. C'est exactement l'effet de l'article 2 du Règlement Bruxelles I.

L'analyse de la Cour d'appel l'amène à refuser l'exercice de cette compétence et cela crée un risque substantiel qu'il n'y ait aucun tribunal qui rende justice dans ce litige entre les parties. La Cour elle-même constate qu'*Ainsworth* ne se rend plus aux États-Unis et peut ainsi échapper avec succès aux tribunaux américains. Ensuite, la Cour refuse de reconnaître et de le mettre en œuvre le jugement californien. Ce genre de déni de justice est dangereux et indésirable, mais il devient la conséquence inévitable de l'approche de la Cour, même si la Cour ne l'avoue pas.

Ceci est la fin, non pas de l'analyse de la Cour, mais de la vraie histoire parce que l'article 2 du Règlement est clair. Le fait que la Cour poursuive alors avec l'analyse des conséquences de quelques arrêts britanniques est

parfaitement superflu. Ces arrêts ont été exclus de cette affaire par l'application obligatoire de l'article 2. Dans son temps, l'affaire *Pearce v. Ove Arup*²² semblait représenter une avancée importante. Un juge anglais se déclarait capable et compétent pour appliquer une loi étrangère sur le droit d'auteur. Mais la Cour précise maintenant que l'impact de cette affaire se limite aux affaires intracommunautaires²³. Un juge anglais n'appliquera pas un droit d'auteur d'un État qui n'est pas un État membre de l'Union européenne. Et puis, l'affaire *Moçambique* entre en ligne de mire²⁴. Soyons clairs et nets. Cette affaire, ainsi que les affaires qui l'entourent, traitent de biens immatériels. Mais elles ont introduit en common law l'idée que les actions locales (« local actions ») sont liées à un territoire et échappent donc à la compétence d'autres tribunaux. La Cour marque son accord et dit simplement que les droits intellectuels ne font pas partie de sa compétence s'il n'existe pas de convention internationale qui en décide autrement (le Règlement ayant cet effet dans l'Union). Dans une économie moderne remplie de droits intellectuels parallèles exploités à l'échelle mondiale, où Internet joue rôle croissant et où des infractions à ces droits sont commises partout dans le monde, une telle conclusion n'est guère acceptable. Elle dément en plus l'idée capitale que les tribunaux rendent « justice ». Si tout le monde est d'accord sur le fait qu'Ainsworth viole le droit d'auteur américain et qu'il peut échapper à la justice américaine, il n'est pas acceptable qu'un juge anglais décline sa compétence en ce qui concerne une personne domiciliée dans son pays, sauf si on n'a plus de respect pour la propriété intellectuelle et qu'on se met au service de la contrefaçon. Même si le point ne devrait pas avoir d'importance dans cette affaire, on peut espérer qu'un appel auprès de la Cour suprême, qui vient de remplacer la Chambre des Lords, nous libère en tout cas de la doctrine *Moçambique* dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Et puis, la Cour ne résiste pas à l'argument de l'ordre public²⁵. Selon ce raisonnement, il appartient à la compétence d'ordre public de chaque pays de déterminer l'étendue du droit exclusif. Et puisque pour les droits intellectuels, il existe un lien étroit entre le droit et la contrefaçon, on devrait inclure dans le domaine de l'ordre public la contrefaçon et la compétence judiciaire sur ce point. Il s'ensuit que, sur ce point, la compétence judi-

²² *Pearce v. Ove Arup*, [2000] Ch 403 (Appeal Court).

²³ *Lucasfilm*, préc., note 11, par. 135.

²⁴ *British South Africa v. Companhia de Moçambique*, [1893] AC 602 (House of Lords).

²⁵ *Lucasfilm*, préc., note 11, par. 174 et suiv.

ciaire des tribunaux du pays qui a octroyé le droit intellectuel est une compétence exclusive. Ce raisonnement ne peut pas être suivi, car il faudrait alors l'appliquer à tout instrument de politique économique, par exemple dans le domaine des assurances ou dans le domaine bancaire, ce qui n'est pas du tout le cas. La Cour ne réussit pas à nous convaincre pourquoi les droits intellectuels, et ici, le droit d'auteur, nécessitent une approche différente. On nous présente le scénario catastrophique d'approches différentes en ce qui concerne le droit d'un côté et la contrefaçon de l'autre, mais ceci n'a strictement rien à voir avec la compétence judiciaire. Il s'agit là d'une question de droit applicable et il est acquis que, pour ces deux points, la *lex loci protectionis* est la loi applicable. L'argument qu'on nous présente est donc sans valeur. Et puis, la Cour d'appel détruit l'argument selon lequel la question de la validité d'un droit exclusif justifie une compétence exclusive. On rejette donc le seul cas pour lequel la compétence exclusive est encore largement acceptée, non pas afin de rejeter une fois pour toutes l'idée d'une compétence exclusive, ce qui serait la conclusion logique, mais afin de l'introduire pour tous les aspects de la propriété intellectuelle. Ceci est un retour en arrière considérable, avec lequel la Cour d'appel ne convainc pas et on ne peut qu'espérer que cet arrêt ne devienne pas la ligne directrice en la matière.

IV. L'impact de l'arrêt *Infopaq* au Royaume-Uni

L'arrêt *Infopaq*²⁶ n'est pas révolutionnaire pour un juriste de droit d'auteur, mais bien pour un juriste de copyright. Dans cette affaire, la Cour de Justice devait se prononcer tant sur le concept de reproduction (article 2 de la directive droit d'auteur dans la société de l'information²⁷) que sur celui de l'exception pour reproduction temporaire (article 5(1) de la même directive). On se souvient que la société *Infopaq* coupe des articles de journaux, les numérise, les transforme en fichier texte pour chercher les mots-clés et produire des résumés qu'elle envoie ensuite à ses clients. Elle efface ensuite les fichiers qui reproduisent les articles. Elle procède donc à de multiples reproductions desdits articles qui sont protégés

²⁶ *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*, Affaire C-5/08, 16 juillet 2009, en ligne: <www.curia.europa.eu>.

²⁷ CE, Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, J.O. 22 juin 2001, n° L 167, p. 10-19.

par le droit d'auteur. Le fait qu'elle les détruise après un certain temps, plus ou moins court, pose la question de savoir si l'exception de copie temporaire s'applique. La Cour de justice donna une interprétation logique et largement non controversée²⁸ de cette exception et on ne la discutera pas ici.

L'impact de cette décision en droit anglais se fait plutôt sentir dans la définition du concept de reproduction. Pour déterminer ce qu'est une reproduction, la Cour trouve nécessaire de définir ce qu'est une œuvre. S'appuyant sur la Convention de Berne²⁹ et la directive sur la protection juridique des logiciels et la directive sur la protection juridique des bases de données (les directives-logiciel et bases de données), elle juge qu'une œuvre est le fruit de la création intellectuelle de son auteur. Au paragraphe 45, la Cour dit clairement que c'est le critère de créativité qui s'applique. Ensuite, elle juge qu'alors qu'un seul mot ne peut bénéficier de la protection du droit d'auteur, il n'est pas exclu qu'onze d'entre eux puissent en faire l'objet (dans l'affaire, *Infopaq* reproduisait les 5 mots précédant et suivant un mot-clé de chaque article sélectionné). Ces deux assertions sont pratiquement des hérésies pour un juriste anglais. Comme on le sait, le droit anglais a pour longue tradition de protéger les œuvres par le critère de la « sueur du front », « sweat of the brow » ou encore « skill, judgement, labour or capital », qui est un critère nettement plus bas. La décision *Infopaq* n'aura pas de répercussions pour les œuvres qui sont de toute façon créatives, comme les romans, les ballets, les films ou les peintures. Par contre, pour les œuvres non créatives, telles que certaines photos, les dessins et textes techniques (dessins de poulie, de boulon, etc., fiches informatives pour l'utilisation de produits par exemple), si les juges anglais se rallient à la lettre du jugement, ces dernières seront rayées à jamais de la protection du droit d'auteur. La bonne nouvelle par contre est que les auteurs d'œuvres d'artisanat artistique qui ne jouissent normalement de la protection que si leurs œuvres sont esthétiques, devraient pouvoir être plus facilement protégées car la Cour déclare que le critère s'applique à toutes les œuvres³⁰ et on se souvient que les directives logiciel et bases de

²⁸ Sauf peut-être le fait d'avoir jugé que les exceptions sont de stricte interprétation.

²⁹ Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée en dernier lieu à Paris le 24 juillet 1971, et modifiée le 28 septembre 1979.

³⁰ Il est sous-entendu bien sûr que les œuvres doivent être originales pour être protégées, à l'exclusion évidemment des droits voisins. (Le terme « œuvres », « works » en anglais,

données insistent qu'aucun autre critère ne peut être appliqué pour déterminer si un logiciel ou une base de données peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur³¹. On se demande aussi si la décision n'a pas un impact sur la définition de sculpture, en l'élargissant. « Wait and see... » Enfin, le concept de reproduction était aussi déterminé par le « sweat of the brow », il sera donc dorénavant plus difficile d'enfreindre le droit d'auteur. Certaines décisions admettaient également la contrefaçon quand une partie importante en termes de valeur commerciale était copiée³². Ces décisions sont aussi par implication infirmées par la Cour européenne. Encore faudra-t-il voir comment les juges insulaires réagiront à la décision *Infopaq*, car ils sont parfois rétifs face aux diktats communautaires³³.

V. Après 37 ans

*Fisher v. Brooker*³⁴ est également une affaire bizarre, mais cette fois plutôt parce que les faits de l'affaire le sont. La décision de la Chambre des Lords par contre est tout à fait logique. Le groupe Procol Harum enregistra la chanson « A Whiter Shade of Pale » en avril 1967. Selon le contrat avec la maison de disques, l'auteur/compositeur de la chanson était Gary Brooker, qui était aussi le chef de file du groupe. Un autre jeune membre du groupe (Matthew Fisher) composa le solo d'orgue qui a rendu la chanson célèbre, mais pour diverses raisons, il n'invoqua sa capacité de coauteur qu'après 37 ans. Cette affaire connut plein de rebondissements judiciaires, mais la conclusion de la Chambre des Lords est qu'il n'existe pas de date limite pour des revendications basées sur le droit d'auteur et que le fait que Matthew Fisher n'ait pas entamé de procédure pour bénéficier de ses droits d'auteur pendant de longues années ne lui interdit pas de revendiquer son droit. En d'autres termes, le droit d'auteur n'expire pas par l'inaction de son titulaire, même s'il est au courant d'une violation de

inclut les droits voisins, mais ici le sens est limité aux œuvres qui, pour être protégées, doivent être originales, donc seulement les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques (pas les enregistrements sonores, premières fixations de films, etc.).

³¹ Voir, respectivement, les articles 1(3) et 3(1).

³² Voir, par exemple : *BBC v. Time Out*, [1984] FSR 64.

³³ Voir, par exemple, la décision du juge Laddie après la décision de la Cour de justice dans *Arsenal c. Reed*, Affaire C-206/01, 12 novembre 2002, [2002] ECR I-10273 : *Arsenal Football Club Plc c. Reed* (No.2), 12 Décembre 2002, [2002] EWHC 2695 (Ch), [2003] 1 C.M.L.R. 13 (Haute cour de justice — Chancery Division).

³⁴ *Fisher v. Brooker*, [2009] FSR 25.

ses droits. Matthew Fisher a donc été reconnu comme coauteur de la chanson et a donc le droit de revendiquer une partie des revenus que génère l'exploitation à venir de la chanson. En d'autres termes, alors qu'il ne pourra pas empêcher l'exploitation de la chanson en tant que telle, il pourra néanmoins interdire l'exécution des anciens contrats relatifs à la chanson, c'est-à-dire pas en ce qui concerne l'utilisation de la chanson, mais en ce qui concerne la distribution des droits d'auteur.

L'arrêt clarifie aussi que le transfert implicite de droits (« implied assignment ») est soumis à de lourdes charges de preuve. Il faut démontrer qu'au moment du transfert il était clair pour celui qui transfère ses droits que c'étaient bien ses droits qui étaient transférés et que la relation commerciale entre les parties ne pouvait pas continuer à fonctionner de façon logique sans ce transfert. La façon dont les parties agissent après le transfert présumé a donc toute son importance. Il faut démontrer un comportement consistant, ainsi que l'absence de toute autre explication pour le comportement des parties qui impliquerait une mesure moins radicale qu'un transfert de droits.

VI. La nouvelle consultation de l'Office de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur

La deuxième consultation sur le droit d'auteur³⁵ se base sur un rapport volumineux du premier exercice et elle y attache un projet détaillé de réforme qui inclut de nouveaux articles pour le *Copyright Designs and Patents Act 1988*. On demande une nouvelle fois aux milieux concernés de soumettre des commentaires et des recommandations, cette fois avant le 31 mars 2010. Le gouvernement envisage de légiférer alors au mois d'octobre. Il faut dire tout de suite qu'il existe un facteur externe qui risque de perturber sérieusement ce processus. Il y aura au printemps des élections législatives et il n'existe aucune garantie qu'un nouveau gouvernement, basé sur une majorité différente, voudra simplement continuer le processus dans sa forme actuelle. À moins que le parti travailliste ne gagne les élections, l'incertitude concernant le sort final de ce processus reste donc importante.

³⁵ UK INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, *Taking forward the Gowers Review of Intellectual Property: Second Stage Consultation on Copyright Exceptions*, en ligne: < <http://www.ipo.gov.uk/consult-gowers2.pdf>>.

En plus, le projet laisse de côté le problème des œuvres orphelines. On nous annonce d'autres initiatives qui incluront ce problème dans leur champ d'application, mais ce projet ne nous donne aucune indication précise. Le gouvernement travaille aussi, également en dehors de ce projet, sur une procédure qui couperait l'accès à Internet des internautes qui téléchargent des fichiers illégaux après trois avertissements. Ceci reste bien évidemment très controversé.

La deuxième consultation s'intéresse par contre aux recommandations en ce qui concerne l'exception de «*fair dealing for research and private study*», les établissements d'éducation, les bibliothèques et les archives. En d'autres termes, le but est d'élargir le champ d'application des exceptions sur les droits exclusifs. Cet élargissement n'inclura pas une (nouvelle) exception de parodie. Les opinions sur ce point étaient très partagées et la première consultation n'avait pas permis de déterminer une majorité en faveur ou contre une telle exception de parodie. Le gouvernement propose donc de laisser les choses dans leur état actuel, ce qui implique qu'à l'avenir une exception de parodie ne verra pas le jour dans le droit d'auteur du Royaume-Uni.

Regardons maintenant les choses de façon positive, c'est à dire quelles modifications nous propose-t-on? Le projet contient trois éléments qui viendront agrandir le champ d'application des exceptions sur les droits exclusifs. L'usage loyal («*fair dealing*») existe pour des fins de recherche et pour des fins d'étude privée. Ceci ne changera pas, mais la restriction des œuvres concernées est relâchée. À l'avenir, cette exception couvrira également les films, les enregistrements sonores et les transmissions («*films, broadcasts and soundrecordings*»). Ceci est en fait une modification technique qui tient compte du fait qu'à ce jour ces œuvres sont également utilisées de façon intensive dans un environnement de recherche et d'éducation.

Les établissements éducatifs font également de plus en plus appel à la méthode d'éducation à distance, mais l'exception qui leur permettait par exemple d'enregistrer des émissions de télévision afin de les mettre à la disposition des étudiants était basée uniquement sur le modèle d'un campus physique. On nous propose maintenant d'enlever cet élément territorial et de le remplacer par une obligation pour ces établissements pour prendre toute mesure technique raisonnablement faisable afin de limiter l'accès aux œuvres aux personnes liées à l'établissement et couvertes par

l'exception. Un intranet sécurisé pour les étudiants et le personnel enseignant deviendrait donc une option envisageable.

Les articles 39 et 43 du *Copyright, Designs and Patents Act 1988* couvriront aussi les films et les enregistrements sonores. Les bibliothécaires seront donc en mesure de faire une copie de ces œuvres et de mettre cette copie à la disposition des utilisateurs.

Le projet offre aussi des options supplémentaires pour les bibliothèques et les archives afin qu'elles puissent protéger des œuvres rares et fragiles qui sont en danger.

Il s'agit en réalité d'une modification minimale. On adapte bien certaines exceptions aux évolutions récentes, mais une révolution ou une grande réforme du droit d'auteur, comme elle nous était annoncée à un certain moment, n'est pas sur la table. Et des éléments essentiels, tels que la problématique des œuvres orphelines, sont transférés à d'autres projets. Ce qui nous laisse en présence de corrections techniques et de modifications qui prolongent la vie du système actuel dans lequel les exceptions ont été conçues de façon trop restrictive. À suivre sans doute après les élections législatives