

*La lettre
d'Angleterre*



La lettre d'Angleterre*

Pascale LORBER

(LLM), Lecturer in Law, Faculté de Droit, Université de Leicester, Royaume-Uni

Paul TORREMANS

City Solicitors' Educational Trust Professor of Intellectual Property Law, School of Law, Université de Nottingham (Royaume-Uni); professeur de droit international privé, Faculté de droit, Université de Gand (Belgique)

Comme c'était déjà le cas l'année dernière¹, cette lettre anglaise traitera des développements récents en droit social et en droit de la propriété intellectuelle.

I. Revue du droit social

L'objet de la revue de l'année passée était de faire le bilan du premier mandat du gouvernement travailliste en matière de droit du travail. Cette année, il est envisagé de considérer les changements importants apportés à cette matière en 2001/2002. Deux développements substantiels ont été sélectionnés : la promulgation d'une loi couvrant certains aspects du droit du travail individuel, l'*Employment Act 2002*, et la décision *Wilson et Palmer*² de la Cour européenne des Droits de l'Homme, qui condamne le gouvernement pour violation de l'article 11 de la Convention européenne des Droits de l'Homme relatif à la liberté d'association.

* Cette lettre d'Angleterre est le fruit de la collaboration des deux auteurs. La première partie est de Pascale Lorber et la deuxième partie est de Paul Torremans.

¹ Voir : Pascale LORBER et Paul TORREMANS, « La lettre d'Angleterre », (2002) 36 *R.J.T.* 171.

² *Wilson & The National Union of Journalists, Palmer, Wyeth & the National Union of Rail, Maritime and Transport Workers, Doolan et autres - Royaume-Uni*, (2002) *Industrial Relations Law Reports* 568.

A. Employment Act 2002

Cette loi fut promulguée en juillet 2002. Elle couvre plusieurs domaines et n'a pas de thème central. Cette technique de promulguer une loi relative au droit du travail, mais ciblant différents aspects de la matière, n'est pas nouvelle. Dans le *Employment Relations Act 1999*, le même procédé avait été adopté. Ceci s'explique peut-être par le fait que le gouvernement a essayé de répondre à plusieurs de ses promesses électorales de 2001. De plus, cette loi est plutôt définie comme une loi cadre dans la mesure où plusieurs propositions sont faites, mais le détail se trouvera dans des réglementations ultérieures. La plupart des articles font référence aux pouvoirs donnés au ministre de prendre des règlements dans le domaine défini. Finalement, les changements proposés seront ensuite intégrés dans les textes existants, comme par exemple, l'*Employment Rights Act 1996*. La loi concerne principalement les aspects suivants : la réconciliation de la vie professionnelle et familiale³, l'application de la Directive européenne sur les contrats à durée déterminée⁴, la réforme des juridictions jugeant les litiges de droit du travail⁵ et le règlement des conflits individuels⁶. L'accent sera mis sur le premier et le deuxième volets qui sont désormais en vigueur, alors que les deux autres attendent encore des réglementations.

1. Réconcilier vie professionnelle et familiale

Dès son élection en 1997, le gouvernement travailliste s'était engagé à améliorer la situation des parents dans le monde professionnel et, en particulier, celle des mères. Dans son programme législatif originel, intitulé *Fairness at Work*⁷, les mesures à prendre étaient signalées. S'en est suivie une application progressive des différentes propositions et, principalement, la transposition de la

³ *Employment Act 2002*, Ptie I et Divers (*Miscellaneous*) de la Partie IV.

⁴ *Id.*, Ptie IV, Divers (*Miscellaneous*).

⁵ *Id.*, Ptie II.

⁶ *Id.*, Ptie III.

⁷ Voir : Cm 3968, May 1998, c. 5.

Directive européenne sur le congé parental⁸ dans le *Maternity and Parental Leave Regulations 1999*⁹. Ce règlement a permis d'améliorer les droits relatifs à la maternité, a introduit le congé parental qui permet aux parents de prendre jusqu'à 13 semaines de congé non payé pour s'occuper de leur enfant jusqu'à l'âge de 5 ans, et il a finalement introduit la possibilité de s'absenter pour cause de force majeure liée à des raisons familiales urgentes.

Dans ce contexte, l'*Employment Act 2002* est intervenu à trois niveaux pour les parents des enfants nés après le 6 avril 2003 : augmenter les prestations disponibles pour le congé maternité, introduire un congé de paternité et la possibilité de demander à l'employeur l'introduction de « flexibilité » dans l'organisation du travail. La plupart des dispositions se trouvent dans la loi, mais elles ont été complétées par des règlements et modifient principalement le *Employment Rights Act 1996*.

a. Prestations relatives au congé maternité¹⁰

Le congé de maternité est divisé en deux périodes : le congé maternité ordinaire et le congé maternité additionnel. Avant la loi de 2002, sous certaines conditions d'ancienneté, la femme enceinte pouvait prendre 18 semaines du congé ordinaire et être en congé maternité additionnel jusqu'à la fin de la 29^e semaine après la naissance de l'enfant. La législation a augmenté de façon substantielle ces deux périodes. Les futures mères ont désormais le droit de prendre 26 semaines de congé maternité ordinaire et 26 semaines de congé additionnel. De plus, la loi de 2002 a modifié les indemnités de congé maternité. À nouveau sous certaines conditions d'ancienneté, l'employée est payée à 90% de son salaire pendant les six premières semaines, puis elle a droit à une indemnité statutaire fixée par règlement pour les 20 semaines suivantes. Cette indemnité a été augmentée d'un tiers (passant de £75 à £100 par semaine). Le congé maternité additionnel est non payé. Ces modifications constituent des gains importants, même si on peut se demander combien de femmes auront les moyens financiers de prendre le long congé additionnel de 26 semaines.

⁸ Directive 96/34/CEE JO 1996 L145, p.4.

⁹ Ce règlement a ensuite été modifié par le *Maternity and Parental Leave Regulation 2001*.

¹⁰ *Employment Act 2002*, c. 2, Ptie I.

b. Le congé de paternité¹¹

Pour la première fois, les pères ont le droit de prendre deux semaines de congé paternité payées au taux de l'indemnité statutaire pour le congé maternité (£100 par semaine), sous certaines conditions d'ancienneté.

c. La possibilité de demander des conditions de travail « flexibles »¹²

La loi de 2002 est également novatrice dans la mesure où, sous certaines conditions d'ancienneté, elle donne le droit à l'employé parent de demander à son employeur de modifier ses conditions de travail afin qu'elles soient plus souples¹³ dans le but de s'occuper d'un enfant. Par exemple, il est envisagé qu'une femme enceinte puisse demander à retourner à son poste à mi-temps. Cependant, ces dispositions ne sont pas limitées aux femmes de retour de congé maternité : elles peuvent être exercées par tout parent dont l'enfant est âgé de moins de six ans (ou dix-huit ans, si l'enfant est handicapé). De plus, la demande peut être pour un autre arrangement qu'un mi-temps : par exemple, la possibilité de travailler chez soi ou de partager son poste avec une autre personne. L'employeur n'est pas obligé d'accéder à cette demande, à condition qu'un nombre de garanties procédurales soient respectées (une réunion avec l'employée, un temps limite pour répondre, un droit d'appel de la décision) et que l'employeur puisse justifier sa décision de refus. Les raisons que l'employeur peut donner sont énumérées de façon exhaustive dans la législation et sont, par exemple, le coût de la demande, l'impossibilité de réorganiser le travail parmi les autres employés, la réorganisation causerait un préjudice à la clientèle ou à la qualité du travail. L'employé qui se voit refuser sa demande ne peut intenter une action devant un tribunal que si les garanties procédurales n'ont pas été respectées ou si la décision prise par l'employeur était fondée sur des faits incorrects. Si la demande de flexibilité est acceptée, la réglementation ne prévoit pas la situation où un employé voudrait revenir à la situation antérieure à la naissance de l'enfant. Le droit à la demande de conditions de travail

¹¹ *Id.*, c. 1, Ptie I.

¹² Voir : L. ANDERSON, « Sound Bite Legislation: the Employment Act 2002 and New Flexible Working "Rights" for Parents », (2003) 32 *Industrial L.J.* 37.

¹³ *Employment Act 2002*, c. 47.

flexibles est une nouveauté intéressante mais limitée par le fait que le « mauvais » employeur peut facilement justifier sa décision et ne risque pas d'être attaqué devant un tribunal pourvu qu'il respecte la procédure.

De façon générale, ces mesures apportent des changements positifs et importants. Cependant, ils sont orientés vers l'enfant. Certaines questions commencent déjà à se poser en ce qui concerne la garde ou la charge des personnes âgées ou des handicapés. De plus, se fait entendre la volonté de certains employés, qui ne sont pas parents, d'obtenir des droits similaires en ce qui concerne la demande de temps de travail flexible.

2. La réglementation des contrats à durée déterminée

L'*Employment Act 2002* indique, dans sa clause 45, que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour la réglementation des contrats à durée déterminée. Cette clause a pour but de transposer la Directive européenne concernant le travail à durée déterminée¹⁴. Cette Directive aurait dû entrer en vigueur dans l'ordre national dès juillet 2001; mais le gouvernement britannique avait demandé une extension d'un an suite aux difficultés soulevées par la première consultation publique à ce sujet¹⁵. Le gouvernement lança donc une deuxième consultation, de janvier à avril 2002¹⁶, avec pour objectif d'avoir la réglementation en place le 10 juillet 2002, date limite pour la transposition. Cependant, la promulgation de la nouvelle législation fut ensuite reportée au 1^{er} octobre 2002 car l'*Employment Act 2002* n'avait pas reçu l'assentiment royal nécessaire à la promulgation des lois. Les dispositions relatives à ce sujet se trouvent désormais dans *The Fixed-Term Employees (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations 2002*¹⁷. Le but principal de la Directive originelle était d'éliminer tout traitement inégal entre salariés sous contrat à durée déterminée et leur équivalent sous contrat à durée indéterminée, et de prévenir les abus découlant des contrats à durée déterminée successifs, tout en essayant d'atteindre un équilibre entre flexibilité et sécurité. Dans cette perspective, la régle-

¹⁴ Directive 1999/70/CE JO 1999 L 175, p.43.

¹⁵ Consultation qui avait pris place de mars à mai 2001 (le document se trouve à [<http://www.dti.gov.uk/er/fixed/contents.htm>]).

¹⁶ Le document se trouve à [<http://www.dti.gov.uk/er/fixed/consult2.htm>].

¹⁷ Statutory Instrument 2002/2034.

mentation donne aux employés sous contrat à durée déterminée le droit de ne pas être traités, en principe, moins favorablement que les employés permanents qui font un travail équivalent pour le même employeur. Une question débattue a été de savoir si le traitement devait être exactement égal. En d'autres termes, pour un travail similaire, le salarié sous contrat à durée déterminée doit-il recevoir exactement les mêmes avantages que le salarié permanent ou s'agit-il d'une comparaison au total, admettant par exemple que le salarié non permanent soit parfois payé plus parce qu'il n'a pas accès à certains privilèges donnés aux employés permanents? Le gouvernement a opté pour la seconde option qui est de favoriser la comparaison globale – plutôt que la comparaison individuelle – des clauses du contrat. Si l'employé considère qu'il est traité défavorablement, il peut demander à son employeur une explication par écrit justifiant ce traitement. De façon générale, si l'employeur peut expliquer de façon objective la différence de traitement, il ne sera soumis à aucune sanction. L'employeur est également obligé de porter à l'attention des employés sous contrats à durée déterminée tout poste permanent disponible. En ce qui concerne le deuxième objectif de la réglementation, lorsqu'un employé a travaillé de façon continue sous contrat à durée déterminée pendant 4 ans et que son contrat est renouvelé, le nouveau contrat est considéré comme étant à durée indéterminée, à moins que le renouvellement à durée déterminée soit objectivement justifié. La durée de 4 ans peut être modifiée par accords collectifs. Ce droit à la conversion automatique du contrat à durée déterminée ne s'applique qu'aux contrats commençant à la date de la mise en vigueur de la réglementation et n'est pas rétroactif. Par conséquent, tout contrat à durée déterminée antérieur au 10 juillet 2002 (date à laquelle la Directive européenne aurait du être en place) ne peut pas compter dans la durée des 4 ans. La transposition de la Directive européenne permet aux employés britanniques d'obtenir de nouveaux droits dont la plupart de leurs collègues européens pouvaient déjà se prévaloir. Cependant, la période de 4 ans, laissée à l'employeur avant de transformer le contrat à durée déterminée en contrat permanent, est longue. L'incertitude liée à cette forme de contrat peut donc continuer jusqu'à 2006 et ce n'est qu'à ce moment là que l'étendue des justifications disponibles aux employeurs pour le renouvellement du contrat pourra être évaluée.

B. Respect de la liberté d'association

Cette liberté est généralement considérée comme un droit de la personne traditionnel. Au niveau international, elle est reconnue par l'Organisation Internationale du Travail¹⁸. Au niveau régional, elle se trouve dans l'article 11 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Celui-ci indique que

1. *Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.*
2. *L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. [...]*

Le gouvernement britannique s'est fait rappeler l'étendue de cette liberté par un arrêt fondamental de la Cour européenne des Droits de l'Homme. L'arrêt, connu sous le nom de *Wilson et Palmer*¹⁹, met fin à une longue saga qui avait commencé en 1989 pour ces deux employés. Chacun de ces employés (travaillant pour des employeurs différents, mais le problème juridique était le même) appartenait à un syndicat, reconnu par l'employeur à des fins de négociations collectives. Les employeurs décidèrent de mettre fin à la reconnaissance des syndicats. À cet effet, ils proposèrent aux employés des contrats personnalisés échappant à la convention collective négociée par le syndicat. Ces nouveaux contrats offrait une augmentation de salaire, mais à condition que les employés acceptent que leur syndicat ne soit plus reconnu et qu'il cesse de les représenter. Wilson et Palmer refusèrent de signer les nouveaux

¹⁸ *Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical* (Convention (n° 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical), adoptée par la Conférence générale de l'Organisation Internationale du Travail à sa 31^e session, le 9 juillet 1948, entrée en vigueur le 4 juillet 1950; *Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective* (Convention (n° 98) concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective), adoptée par la Conférence générale de l'Organisation Internationale du Travail à la 32^e session, le 1^{er} juillet 1949, entrée en vigueur le 18 juillet 1951.

¹⁹ Précitée, note 2.

contrats, la conséquence étant que leur salaire augmentèrent moins rapidement que ceux des salariés qui avaient signé les contrats. Les employeurs cessèrent par la suite de reconnaître les syndicats. Les deux employés intentèrent une action pour traitement moins favorable fondé sur leur appartenance à un syndicat puisqu'ils refusaient de renoncer à leur liberté d'association. Ils utilisèrent la réglementation de l'époque qui interdisait aux employeurs de prendre toute action qui aurait pour but de empêcher ou de dissuader quelqu'un de s'associer ou de participer aux activités d'un syndicat²⁰. La Cour d'appel jugea en faveur des employés concluant à la violation de ce texte. Suite à cela, le gouvernement conservateur modifia le texte afin d'éviter aux employeurs de faire face à ce genre de conflits lorsqu'ils décident de ne plus reconnaître un syndicat. Cependant, la *House of Lords*, plus haute juridiction nationale, intervint en faveur des employeurs²¹. En 1995, elle annula la décision de la Cour d'appel pour deux raisons. Premièrement, le texte de loi fait référence à une **action** de l'employeur et non à une omission. Or, dans le cas présent, l'employeur avait décidé de ne pas payer les employés qui refusaient de signer. Cela constitue une omission. Deuxièmement, la cour considéra que le fait de ne pas accorder aux employés qui n'avaient pas signé les contrats individuels les mêmes avantages que ceux donnés aux employés qui avaient signé, n'était pas en lui-même capable de prouver que le but de l'employeur était de dissuader les employés d'être membres d'un syndicat ou de les pénaliser pour leur adhésion. En effet, être membre d'un syndicat permet au salarié d'obtenir d'autres avantages que la représentation pour la négociation collective. La cour indiqua que la négociation collective n'est pas un service essentiel d'un syndicat. Le premier motif fut pris en compte par le gouvernement Blair puisque le texte de loi fut changé par le *Employment Relations Act 1999* afin d'ajouter au mot « action » le manquement délibéré d'agir. Cependant, le deuxième motif, qui donne une interprétation très restrictive à l'affiliation syndicale et à ce que peut attendre un employé d'un syndicat, n'a pas été suivi d'effet par le gouvernement. Wilson et Palmer décidèrent de faire appel à la Cour européenne des Droits de l'Homme, arguant que leur liberté d'association avait été violée par leur employeur. Celle-ci jugea en leur faveur, énonçant que

²⁰ *Trade Union Labour Relations (Consolidated) Act 1992*.

²¹ *Associated Newspapers Ltd. v. Wilson*, [1995] 2 A.C. 454.

l'employeur a pu empêcher, partiellement ou totalement, le syndicat d'œuvrer à la défense des intérêts de ses membres. En permettant à des employeurs d'utiliser des incitations financières en vue de pousser des salariés à renoncer à d'importants droits syndicaux, l'État défendeur a failli à l'obligation positive qui lui incombe de reconnaître les droits garantis à l'article 11, tant en ce qui concerne les syndicats requérants que les individus requérants.

Cette décision a été analysée comme une victoire pour les syndicats britanniques et les droits de la personne en matière de droit du travail²². Cependant, il reste à voir comment le gouvernement réagira à cette condamnation sur le plan législatif.

En conclusion, les deux premières années du second mandat du gouvernement travailliste ont été significatives avec des développements législatifs substantiels, orientés particulièrement vers l'individu et sa famille. Au niveau collectif, c'est une institution inattendue qui a rappelé certaines valeurs fondamentales aux acteurs du monde professionnel. Se tournant vers les mois à venir, l'*Employment Act 2002* a encore des dispositions controversées²³ à mettre en application, alors que l'influence de la communauté européenne se fera sentir dans le domaine de la discrimination²⁴.

II. Revue du droit de la propriété intellectuelle

Nous aborderons tout d'abord les questions de droit d'auteur et de droit des brevets, pour ensuite, nous attarder plus longuement sur le droit des marques et le *tort de passing-off*.

A. Droit d'auteur

Cette partie ne devrait avoir qu'un seul thème, que nous ne mentionnons ici malheureusement que brièvement. Il s'agit de la transposition, en droit anglais, de la Directive 2001/29/CE du

²² Voir : K.D. EWING, « The Implications of *Wilson and Palmer* », (2003) 32 *Industrial L.J.* 1.

²³ Notamment les parties sur les résolutions des conflits individuels et la réforme des tribunaux.

²⁴ Revue de la législation sur la discrimination raciale et sur l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, introduction de textes sur la discrimination fondée sur la religion, l'orientation sexuelle et l'âge.

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'information²⁵.

Le *Copyright Directorate* avait circulé il y a quelques mois en avant-projet, en vue de solliciter des commentaires des milieux intéressés. Le but était d'arriver à un *Statutory Instrument* en version finale vers le 31 mars 2003. Cela n'a pas été possible étant donné que l'avant-projet a suscité non seulement de nombreux commentaires, mais a également fait l'objet d'observations critiques et divergentes. Le *Copyright Directorate* avait ensuite indiqué que la transposition se ferait avant l'été, mais au milieu du mois de juin, cette suggestion a été remplacée sur le site Internet par une phrase encore plus vague qui parle de délais supplémentaires et qui invite l'internaute à consulter régulièrement le site où le projet final de transposition sera mis à sa disposition aussi vite que possible. Étant donné ce délai indéterminé, nous reportons à une prochaine Lettre d'Angleterre le sujet du droit d'auteur anglais.

B. Droit des brevets

Dans notre contribution antérieure²⁶, nous avons mis en évidence les évolutions récentes en droit anglais en ce qui concerne l'interprétation des brevets dans le contexte du Protocole à l'article 69 de la Convention européenne des Brevets. Cette question d'interprétation se pose normalement dans un cas d'infraction présumée au brevet, ce qui était le cas dans l'affaire *Pharmacia v. Merck*²⁷ sur laquelle nous voulons revenir ici brièvement. Avant de se tourner vers le Protocole et la question de l'interprétation du brevet, la Cour d'appel a tenu à rappeler qu'il devait y avoir tout d'abord une invention et que ceci impliquait une contribution technique. En tant que tel, l'identification d'une classe de substances chimiques qui n'avait jamais été faite auparavant n'était, par conséquent, pas brevetable. Il était en effet possible de créer des substances chimiques sans qu'il y ait un pas inventif. La contribution technique requise pour la brevetabilité est que les substances concernées soient en mesure de résoudre un problème technique.

²⁵ J.O. CE n° L 167 du 22/06/2001, p. 0010-0019.

²⁶ P. LORBER et P. TORREMANS, *loc. cit.*, note 1.

²⁷ *Pharmacia Corp. v. Merck & Co. Inc.*, [2002] 41 R.P.C. 775.

Dans cette affaire, il s'agissait d'une nouvelle classe de substances chimiques anti-inflammatoires qui ont des effets secondaires réduits parce qu'elles sont COX II sélectives.

Après cette précision importante, la Cour s'est tournée vers l'interprétation du brevet en cause et l'arrêt apporte des clarifications supplémentaires à la doctrine des « *Protocol Questions* » dont la Cour avait spécifié et renouvelé le contenu dans l'affaire *Wheatley v. Drillsafe*²⁸.

Selon la Cour, le Protocole oblige le juge des brevets à dresser le tableau de ce que le demandeur de brevet avait en tête. Mais ce n'est qu'une partie du processus d'interprétation. La partie finale de ce processus oblige le juge des brevets à trouver l'interprétation du brevet qui met en équilibre les intérêts contradictoires d'une protection adéquate pour le demandeur de brevet, d'une part, et d'un degré de certitude pour les autres parties concernées, d'autre part. Cette interprétation ne peut être une interprétation littérale d'un point de vue scientifique. Elle doit prendre en compte le but recherché et, ce faisant, doit tenir compte des connaissances générales des personnes spécialisées en la matière au moment de l'introduction de la demande de brevets. Ceci implique que le Protocole puisse rendre nécessaire au juge des brevets de mettre de côté les termes exacts du brevet concerné ou de remplir un vide. Mais le juge ne peut le faire qu'après s'être assuré que cela ne dépasse pas la limite du processus d'interprétation.

En relation avec la certitude concernant le degré de protection offert au demandeur de brevet et le caractère juste de ce degré de protection, le Protocole exige que cette certitude et cette protection juste soient présentes de manière « raisonnable ». Une certaine discrétion est donc laissée au juge des brevets, mais il revient au juge d'établir des critères supplémentaires qui pourront le guider dans l'exercice de cette discrétion. Le poids que la loi attache à ce degré raisonnable de certitude pour les autres parties concernées quant à la nécessité d'une protection adéquate pour le demandeur de brevet peut bien être guidé par des éléments de politique économique, comme la nécessité de ne pas rendre impossibles la recherche supplémentaire et la compétition entre chercheurs et entreprises, en permettant à la première personne qui a atteint un but désirable

²⁸ *Wheatley v. Drillsafe Ltd.*, [2001] R.P.C. 7.

d'une certaine manière de monopoliser aussi toutes les autres manières d'arriver à ce but. Par ailleurs, il serait manifestement injuste envers le demandeur de brevet d'interpréter le brevet plus étroitement qu'il n'avait été conçu. Ceci pourrait en effet compromettre la validité du brevet.

Le problème se pose très nettement en ce qui concerne les « variantes ». Sur ce point, la Cour d'appel constate que les juges des brevets utilisent les « *Protocol Questions* » afin d'arriver à cet équilibre entre les différents intérêts. Cette approche disciplinée encourage la consistance et la transparence en la matière. Vient ensuite le point crucial. La Cour ajoute que, malgré tout cela, ces « *Protocol Questions* » ne peuvent être que des consignes pratiques. De l'avis de la Cour d'appel, toute question d'interprétation doit se fonder sur le Protocole. La Cour d'appel apporte ici une précision cruciale quelques mois seulement après avoir rappelé, à deux reprises, l'importance de ces « *Protocol Questions* » en matière de transposition du Protocole dans le droit anglais des brevets. Il est donc important de noter que l'arrêt de la Cour d'appel, dans *Pharmacia v. Merck*, ne remet pas en cause la doctrine *Wheatley v. Drillsafe*. Les « *Protocol Questions* » resteront donc le point de départ mais il peut arriver, dans certains cas, que la conclusion finale ne puisse être tirée qu'en faisant référence directement au Protocole. Ceci était le cas dans cette affaire.

Il fallait prendre en compte le texte du brevet. Une étape insérée dans un brevet ne peut pas être ignorée par le juge des brevets. Le critère capital afin de déterminer si une variante se trouve dans les limites du brevet ne peut être le fait que ceci était nécessaire à l'effectivité du monopole accordé par le brevet. Au contraire, la variante doit être immatérielle, évidente et clairement dans le sens du langage utilisé dans le brevet. Dans le brevet en cause, le terme « hydroxy » avait été utilisé. Ce terme a une signification précise dans le monde de la chimie et cette signification n'inclut pas la forme « keto » de la substance. De plus, la spécification du brevet n'indiquait nullement que ce terme ne devait pas recevoir sa signification chimique normale dans le contexte de ce brevet.

Pour l'interprétation du brevet, la question se posait si la forme « keto » était couverte par le brevet. La Cour d'appel a estimé que les « *Protocol Questions* » ne pouvaient pas apporter la réponse dans ce cas sans être modifiées. Selon la Cour, le juge des brevets n'avait pas d'autre choix que de chercher la « *via media* » – au milieu –

comme le lui demande le Protocole. Ceci se faisait en identifiant l'effet sur le tenant du brevet et sur le public en général d'une lecture du brevet qui inclurait la forme « keto » dans le droit exclusif accordé sur la base du terme « hydroxy » qui avait été utilisé dans le brevet. Plus spécifiquement, il fallait déterminer ce qui serait juste envers le tenant du brevet et, ensuite, se demander si cela nuirait indûment à la certitude dont le public a besoin.

La première « *Protocol Question* » posait la question si la molécule en forme « keto » avait un effet réel sur la manière sur la base de laquelle l'invention fonctionne. La réponse était clairement « non » et on passait donc à la deuxième question. En pratique, le point essentiel pour cette deuxième question était de savoir si la personne spécialisée dans le domaine en question aurait su comment cette forme « keto » fonctionnerait. La réponse à cette question était « oui ». La troisième question se posait donc. Sur ce point, il était clair qu'on ne pouvait pas établir une règle générale selon laquelle toute substance qui n'avait pas été mentionnée était automatiquement exclue, car ceci aurait pour résultat qu'un brevet ne pourrait jamais couvrir et inclure une variante non spécifiée. Une telle interprétation littérale doit être rejetée et remplacée par une interprétation qui reflète d'une manière plus adéquate dans le contexte, la signification voulue par le tenant du brevet, sans enlever néanmoins le degré de certitude dont le public a besoin. En pratique, les substances mentionnées dans le brevet étaient une catégorie de substances qui développaient une activité dans le corps humain. Afin de donner une protection équitable au tenant du brevet, il était donc raisonnable d'inclure dans le droit exclusif accordé par le brevet la forme « keto » qui sera toujours présente dans le corps humain dans un équilibre inséparable avec la forme « enol ». Ceci n'enlèverait également pas la mesure de certitude requise par le public. En effet, le public comprendrait que l'utilisation de la forme « enol » résulterait inévitablement dans la formation de la forme « keto » dans le corps humain. Et le public comprendrait également qu'une interprétation littérale qui n'inclurait pas la forme « keto » serait en contradiction avec le Protocole.

La Cour démontre ici que la troisième « *Protocol Question* », dans cette affaire, ne nous donne pas de réponse finale. En tant que telle, la question ne peut pas recevoir de réponse. On a besoin du Protocole pour arriver à la conclusion finale.

C. Droit des marques

Dans le domaine du droit des marques, on remarquera et on retiendra surtout l'affaire *Arsenal v. Reed*²⁹. Le club de foot Arsenal, également connu auprès des supporters comme « the Gunners », avait enregistré ces noms ainsi que d'autres marques et les utilisait dans le marketing de souvenirs. Matthew Reed, quant à lui, était engagé indépendamment dans le commerce de souvenirs portant les noms ou autres marques de clubs de football. Arsenal l'a poursuivi pour infraction de ses marques. Le fait qu'il y avait identité, aussi bien de marques que d'articles, n'était pas en question. Reed se défendait néanmoins en s'appuyant sur l'argument que, pour qu'il y ait infraction, la marque devait être utilisée en tant qu'indication d'origine commerciale (un lien commercial doit être établi entre les articles et le propriétaire de la marque) ce qui n'était pas le cas. Selon Reed, il n'avait utilisé les marques que pour exprimer une loyauté, une affiliation ou un support envers le club et les supporters voyaient cette utilisation de cette manière.

Il est important de rappeler ici que la loi anglaise sur les marques de commerce de 1994³⁰, qui est la transposition en droit anglais de la Directive européenne sur le droit des marques³¹, fait la distinction, dans son article 10 (1) et (2), entre les cas où il y a identité des marques ainsi que d'articles pour lesquels l'infraction est établie quand le défendeur utilise (« uses ») la marque « *in the course of trade* » et les cas où la marque ou l'article n'est pas identique, auxquels cas le critère supplémentaire de la confusion doit également être rempli³². Cette affaire ne concerne que la première catégorie.

En première instance à la High Court (Ch. Div.), le juge Laddie avait suivi le raisonnement de Matthew Reed et avait accepté que

²⁹ *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed*, [2001] 854 (High Ct., Laddie J.); Affaire C-206/01, *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed*, [2002] E.C.R. I-10273 (Cour de Justice); *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed* (No. 2), [2003] 1 All E.R. 137 (High Ct., Laddie J.); *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed* (No. 2), [2003] *The Times*, 22nd May, (2003) 147 S.J.L.B. 663 (C.A.).

³⁰ *Trade Marks Act* 1994.

³¹ Directive 89/104/EEC, JO (1989) L40/1.

³² Le propriétaire de la marque doit prouver qu'il y a un risque que le public pense que les marchandises ou articles en question proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise avec laquelle il existe un lien commercial. Affaire C342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v. Klysen Handel BV*, [1999] E.C.R. I-3819.

l'utilisation faite des marques par ce dernier n'était pas une utilisation en tant que marques³³. Selon le juge, il s'agissait d'une utilisation qui permettait aux clients de Matthew Reed d'interpréter ces marques sur les articles comme un signe de loyauté envers Arsenal. Ceci avait mené le juge Laddie à rejeter la suggestion des avocats d'Arsenal que même une telle utilisation qui n'était pas une utilisation en tant que marques (« *non-trade mark use*») pourrait être couverte par l'article 10 (1) de la loi sur les marques de 1994. Tout en reconnaissant que le juge Jacob³⁴ et la Cour d'appel³⁵ avaient exprimé un point de vue différent, il avait conclu qu'une interprétation correcte de la Directive menait à la conclusion que seule une utilisation de la marque, en tant que marque de commerce, peut constituer une infraction au droit des marques. Étant donné cette position de désaccord, le juge Laddie avait enfin décidé de saisir la Cour de Justice. Le déroulement de l'affaire au plan européen est bien connu et nous n'entrerons donc pas dans le détail ici³⁶.

Ce qui nous intéresse est la phase qui a suivi l'arrêt de la Cour de Justice et son influence sur le droit des marques anglais. En effet, la Cour de Justice a préféré ne pas répondre aux deux questions exactes posées par le juge Laddie. La Cour a reformulé les questions, mais dans son deuxième jugement³⁷, le juge Laddie a estimé qu'en reformulant les questions, la Cour a changé les conclusions auxquelles il était arrivé concernant les faits de l'affaire. Selon le juge Laddie, la Cour avait conclu que certains clients regarderaient l'utilisation faite par Matthew Reed des marques comme une indication d'origine de la marchandise, même si son premier jugement avait indiqué que cela ne faisait pas partie des faits de l'affaire. Le juge en a donc conclu que la Cour avait outrepassé sa compétence et qu'il n'était donc pas obligé de suivre l'interprétation proposée par la Cour de Justice. Il a tenté d'ignorer les aspects de fait dans l'arrêt de la Cour et il a donné raison à Matthew Reed,

³³ *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed*, précitée, note 29.

³⁴ Dans l'affaire *British Sugar Plc v. James Robertson & Sons Ltd.*, [1996] R.P.C. 28.

³⁵ Dans l'affaire *Philips Electronics v. Remington Consumer Products*, [1998] R.P.C. 283, avant de saisir la Cour de Justice, ce qui explique pourquoi le juge Laddie n'était pas obligé de suivre la Cour d'appel sur ce point.

³⁶ Affaire C-206/01 *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed*, précitée, note 29.

³⁷ *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed* (No. 2), [2003] 1 All E.R. 137 (High Ct., Laddie J.)

même si l'arrêt de la Cour semblait mener à la conclusion inverse. Arsenal a fait appel auprès de la Cour d'appel.

La Cour d'appel a rejeté l'interprétation de l'arrêt de la Cour de Justice faite par le juge Laddie. La Cour d'appel a estimé que la Cour de Justice n'avait pas outrepassé sa compétence et que les juridictions anglaises étaient donc obligées de suivre l'interprétation proposée par la Cour de Justice. En fin de compte, c'est donc Arsenal qui gagne, mais il est important pour le droit des marques anglais d'analyser plus en détails les raisons données par Lord Justice Aldous dans son jugement, auquel souscrivent les deux autres membres de la Cour d'appel³⁸.

Un premier point important est le fait que les questions qui avaient été soumises à la Cour de Justice portaient du point de vue que la décision concernant la contrefaçon de la marque dépendrait du critère de l'utilisation faite de la marque en tant que marque, indiquant l'origine des marchandises. Comme l'explique la Cour d'appel, la Cour de Justice a clairement estimé que ceci était un élément dénué de toute importance. Au contraire, il faut considérer que l'enregistrement d'une marque donne un droit de propriété à son propriétaire. Il s'ensuit que la seule question qu'il faut se poser est si oui ou non l'utilisation de la marque qui a été mise en cause était susceptible de nuire à ce droit de propriété, ou encore si cette utilisation était susceptible de mettre en péril la garantie d'origine qui constitue la fonction essentielle de toute marque de commerce. Ceci ne dépend nullement de la question de savoir si l'utilisation était une utilisation en tant que marque (« *trade mark use* »). Ce point est d'une importance capitale pour le droit des marques anglais, qui avait tendance à isoler ce concept de « *trade mark use* » comme un facteur capital en tant que tel. Maintenant, il faudra prendre en considération plus au moins les mêmes éléments, mais dans l'ensemble plus large d'un droit de propriété. Il faut donc prendre le point de vue du propriétaire de la marque et de ses intérêts plutôt que de déterminer la nature de l'utilisation faite de la marque.

Il faut donc, dans un deuxième temps, et ceci est le deuxième point important, déterminer comment cette fonction essentielle de

³⁸ *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed* (no. 2), [2003] *The Times* 22nd May, (2003) 147 S.J.L.B. 663 (C.A.).

la marque qui en constitue le cœur peut être garantie et sauvegardée dans ce contexte. La Cour d'appel explique l'arrêt de la Cour de Justice comme suit. Plusieurs arrêts, comme la récente affaire *Philips Electronics v. Remington Consumer Products*³⁹, ont établi que la fonction essentielle d'une marque de commerce est de garantir, au consommateur ou à l'utilisateur final, l'identité de l'origine des marchandises ou services en lui donnant l'occasion de faire la distinction, sans qu'il puisse y avoir confusion, entre ces marchandises ou services et celles qui ont une autre origine. Et pour que la marque puisse jouer son rôle essentiel, elle doit être en mesure d'offrir une garantie que chaque produit ou service portant la marque est fabriqué ou offert sous le contrôle d'une seule entreprise qui porte la responsabilité pour leur qualité. Ceci ne peut se faire dans la pratique que si le propriétaire de la marque est protégé face aux concurrents qui veulent, sans qu'il y ait une justification, bénéficier ou tirer avantage de la réputation de la marque en introduisant des produits ou services qui portent la marque, sans autorisation. Il s'ensuit donc que le droit exclusif du propriétaire de la marque avait pour but de lui offrir cette protection afin qu'il puisse assurer que la marque joue son rôle essentiel. L'exercice de ce droit exclusif dans des circonstances de contrefaçon supposée doit donc être limité aux cas où l'utilisation de la marque par la partie tierce pourrait nuire à la fonction essentielle de la marque et, plus spécifiquement, à sa capacité de garantir aux consommateurs l'origine des marchandises ou services.

C'est donc en partant de cette perspective de la fonction essentielle de la marque qu'on peut examiner certaines utilisations descriptives de la marque. Sont-elles telles qu'elles puissent nuire à la fonction essentielle de la marque? Si la réponse est non, comme dans l'affaire *Holterhoff*⁴⁰, où il s'agissait d'une description d'un type et de caractéristiques d'un produit, il n'y aura pas contrefaçon. Mais, dans l'affaire *Arsenal v. Reed*, l'utilisation de la marque était telle qu'elle pouvait créer l'impression qu'il existait un lien commercial matériel entre les marchandises de Matthew Reed et la marque d'Arsenal. Cette conclusion n'est en plus pas mise en doute par le fait que, dans l'établissement de Matthew Reed, il y avait un aver-

³⁹ Affaire C-299/99 *Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.*, [2002] E.C.R. I-5475, [2001] R.P.C. 38.

⁴⁰ Affaire C-2/00 *Holterhoff*, [2002] E.C.R. I-4187.

tissement indiquant que les marchandises n'étaient pas des produits officiels d'Arsenal⁴¹.

On touche ici un autre point important. La Cour d'appel cite avec approbation la référence faite par la Cour de Justice à la situation de confusion qui pourrait être créée après la vente initiale des marchandises. Il est, en effet, possible que des membres du public qui sont confrontés aux marchandises de Matthew Reed après la première vente, et donc en dehors de l'établissement de Matthew Reed où se trouve cet avertissement, pensent qu'ils sont en présence de marchandises officielles d'Arsenal puisque le produit et la marque sont identiques. Dans ce cas-ci, ils interpréteront la marque Arsenal comme un signe indiquant l'origine commerciale du produit. Voilà donc la situation dans laquelle l'utilisation faite de la marque peut nuire à la fonction essentielle de la marque et donc au droit de propriété du propriétaire de la marque. Il y avait donc bien contrefaçon dans l'affaire *Arsenal v. Reed*. On se trouve ici en présence de la doctrine de la confusion après vente («*post sale confusion*»). En ce qui concerne le droit anglais de la marque, cette doctrine n'était pas tellement bien connue jusqu'à présent. Les tribunaux s'étaient plutôt concentrés sur la question de savoir si oui ou non il y avait confusion de la première vente. Désormais, il faudra y ajouter une seconde question afin d'examiner si oui ou non il pourrait y avoir une confusion après (première) vente.

Sur cette base, la Cour d'appel est en accord avec la Cour de Justice en ce qui concerne la conclusion que dans cette affaire il y avait contrefaçon parce qu'il n'y avait plus la garantie que toutes les marchandises qui portaient la marque avaient été fabriquées ou délivrées sous le contrôle d'une seule entreprise qui était responsable de leur qualité. Il faut donc se tourner vers la fonction de la marque et non pas vers la question si oui ou non l'utilisation de la marque est une utilisation en tant que marque. En pratique, toute utilisation incontrôlée d'une marque par une partie tierce qui n'est pas tout à fait descriptive nuira probablement à la fonction essentielle de la marque et constituera contrefaçon car la marque ne garantit plus l'origine des marchandises. Le droit de propriété du propriétaire de la marque en souffrira et il y aura donc contrefaçon.

⁴¹ La valeur pratique d'un tel avertissement qui n'est pas attaché physiquement au produit est donc désormais plutôt non existante.

La doctrine de confusion après vente s'inscrit parfaitement dans l'évolution récente en droit des marques. Afin d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce, il faut prouver que la marque a une valeur distinctive quant à son origine vis-à-vis un produit ou service identique fabriqué ou offert par un concurrent. La question de confusion possible se pose ici nécessairement au moment de la première vente ou de la mise dans le commerce. Mais quand la marque est acquise, la protection offerte est désormais plus large. La confusion, qui inclut l'association comme le veut la Directive, n'est pas nécessairement confusion concernant l'origine du produit, comme on le comprenait traditionnellement, et on voit maintenant que cette confusion peut également se produire à un moment ultérieur à la vente initiale ou à la mise dans le commerce du produit⁴². Cette évolution basée sur le texte même de la Directive élargit la protection et donc le droit exclusif du propriétaire d'une marque. Même si cette évolution est parfaitement logique quand on prend la fonction essentielle de la marque comme point de départ, elle ne plaira sans doute jamais à ceux qui, comme le juge Laddie, pensent que cette évolution nous mène au déséquilibre entre un droit extensif pour le propriétaire de la marque et une position trop faible pour toute partie tierce. Comme partout en Europe, le droit des marques anglais est encore à la recherche d'un nouvel équilibre (parfait) après toutes les réformes de ces dernières années et le débat continuera donc sans aucune doute.

D. *Passing-off*

En ce qui concerne le *tort* de *passing-off*, il faut encore une fois se tourner vers l'affaire *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed*⁴³ et l'arrêt de la Cour d'appel dans cette affaire. Ceci peut paraître bizarre, car on se rappellera que le juge Laddie était arrivé à la conclusion en première instance qu'il n'y avait pas eu *passing-off* et que les parties n'avaient à aucun moment fait appel sur ce point. Les commentaires de la Cour d'appel sur ce point, faits à l'unanimité, doivent donc être interprétés comme une déclaration d'intention. En tant qu'*obiter dictum*, ces commentaires ne s'imposent pas aux

⁴² Comme nous l'avions déjà indiqué dans le chapitre 25 de Paul TORREMANS, *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, 3^e éd., Londres, Butterworths, 2001.

⁴³ *Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed* (No. 2), (2003) *The Times* 22nd May, (2003) 147 S.J.L.B. 663.

tribunaux de première instance, mais ils donnent néanmoins une indication du sens dans lequel la Cour d'appel a l'intention d'aller quand l'occasion se présentera.

Le *tort* de *passing-off* a fait l'objet de beaucoup de changements au cours des années, bien que le point de vue qu'en droit anglais il n'existait pas de *tort* de concurrence illicite fût encore largement majoritaire.

D'un point de vue historique, le *tort* de *passing-off* avait été commis quand quelqu'un faisait passer ses marchandises comme étant celles d'un autre⁴⁴. Dans les raisons qu'il avait donné dans son jugement de première instance, le juge Laddie s'était basé essentiellement sur cette interprétation. Dans d'autres décisions, les tribunaux avaient établi un test un peu plus large pour le *tort* de *passing-off* qui consistait en trois éléments : la création de fait d'une impression qui n'est pas correcte, la confusion de la part du public et des dommages⁴⁵. La Cour d'appel prend clairement ses distances avec l'interprétation historique, en rappelant que le *tort* ne se limite plus aux contours de cette interprétation restrictive. Lord Justice Aldous s'exprime même plutôt de manière provocatrice quand il introduit ses commentaires sur le *tort* de *passing-off* en mentionnant qu'il vaut désormais peut-être mieux parler de *tort* de concurrence illicite. On n'a clairement plus besoin de faire référence à l'idée de confusion concernant l'origine des marchandises. Toutefois, la Cour d'appel ne donne pas de détails et ne laisse pas comprendre qu'elle aurait eu l'intention de changer les critères modernes pour le *tort* de *passing-off*. La Cour prend néanmoins le temps de citer avec approbation le commentaire libéral du juge Cross quand il parlait des affaires concernant le champagne espagnol⁴⁶ dans son jugement dans l'affaire *Vine Products Ltd. v. Mackenzie & Co Ltd.*⁴⁷. Vu l'importance de la matière et l'absence de plus amples détails dans l'arrêt de la Cour d'appel, nous reprenons ici cette citation :

⁴⁴ La Cour d'appel fait référence à l'affaire *Reddaway v. Banham*, [1896] A.C. 199 sur ce point.

⁴⁵ Pour un aperçu plus complet, voir : P. TORREMANS, *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, *op. cit.*, note 42, c. 27.

⁴⁶ *Bollinger, J. and others v. Costa Brava Wine Coy. Ltd.*, [1960] R.P.C. 16 et [1961] R.P.C. 116.

⁴⁷ *Vine Products Ltd. v. Mackenzie & Co. Ltd.*, [1969] R.P.C. 1.

A man who does not know where Champagne comes from can have not the slightest reason for thinking that a bottle labelled "Spanish Champagne" contains a wine produced in France. But what he may very well think is that he is buying the genuine article – real Champagne – and that, I have no doubt, was the sort of deception which the judge had in mind. He thought, as I read his judgment, that if people were allowed to call sparkling wine not produced in Champagne "Champagne", even though preceded by an adjective denoting the country of origin, the distinction between genuine Champagne and "champagne type" wines produced elsewhere would become blurred; that the word "Champagne" would come gradually to mean no more than "sparkling wine"; and that the part of the plaintiff's goodwill which consisted in the name would be diluted and gradually destroyed. If I may say so without impertinence I agree entirely with the decision in the Spanish Champagne case – but as I see it it uncovered a piece of common law or equity which had till then escaped notice – for in such a case there is not, in any ordinary sense, any representation that the goods of the defendant are the goods of the plaintiffs, and evidence that no-one has been confused or deceived in that way is quite beside the mark. In truth the decision went beyond the well-trodden paths of passing-off into the unmapped area of "unfair trading" or "unlawful competition".⁴⁸

Il faudra maintenant attendre une affaire qui s'y prêtera et qui donnera à la Cour d'appel l'occasion d'approfondir et de clarifier le point qu'elle vient d'indiquer dans l'affaire *Arsenal v. Reed*. Mais personne ne se doutera de l'importance potentielle de cette évolution.

*
* *

Il est vrai que nous n'avons pas encore vu la révolution potentielle annoncée dans le domaine du droit d'auteur. Mais les autres développements récents auxquels nous avons fait référence sont néanmoins importants, même s'ils s'inscrivent dans des tendances ou des changements qui sont déjà en cours. Surtout l'entrée en scène par la porte arrière de l'Union européenne du concept de la confusion « après vente » dans le droit des marques anglais est un point important à retenir.

⁴⁸ *Id.*, 23.