

## La Revue juridique Thémis

Volume 39, numéro 3 (2005)

On peut se procurer le présent ouvrage à:

Les Éditions Thémis  
Faculté de droit, Université de Montréal  
C.P. 6128, Succ. Centre-Ville  
Montréal (Québec) H3C 3J7  
Canada

Courriel : [themis@droit.umontreal.ca](mailto:themis@droit.umontreal.ca)

Internet : [www.themis.umontreal.ca](http://www.themis.umontreal.ca)

Téléphone : (514) 343-6627

Télécopieur : (514) 343-6779



# *La lettre d'Angleterre*





# La Lettre d'Angleterre\*

Estelle DERCLAYE

LLM, D.E.S., PhD, associée Covington & Burling, Bruxelles

Paul L.C. 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)

Cette lettre d'Angleterre sera consacrée aux droits intellectuels.

Avant d'analyser les décisions récentes en matière de droit des brevets, en droit des marques et en droit des dessins et modèles, nous traiterons d'abord du droit d'auteur.

En octobre 2003, le Royaume-Uni a transposé, en droit anglais<sup>1</sup>, la 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<sup>2</sup>. Même si cette transposition tardive et complexe de la Directive en droit d'auteur britannique a reçu beaucoup d'attention, ceci sans doute à juste titre, il ne faut pas oublier la série de décisions récentes, importantes et intéressantes, dans laquelle les tribunaux britanniques ont apporté des précisions au droit d'auteur britannique. L'analyse

---

\* Cette lettre d'Angleterre est le fruit de la collaboration des deux auteurs. La première partie (p. 509 à 525) est de Estelle Derclaye et la deuxième partie (p. 525 à 548) est de Paul Torremans.

<sup>1</sup> S.I. 2003, n° 2498 (ci-après citée «Loi de transposition»), qui change considérablement le *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (la Loi britannique sur le droit d'auteur, ci-après citée «Loi sur le droit d'auteur» ou «Loi»).

<sup>2</sup> J.O.C.E. n° L167 du 22/06/2001, p. 10-19 (ci-après citée la «Directive»).

de ces décisions constituera le deuxième volet de la partie consacrée au droit d'auteur.

## I. Droit d'auteur : la transposition de la Directive

### A. La catégorie de radiodiffusion

La Loi britannique sur le droit d'auteur comprenait avant transposition neuf catégories d'œuvres telles que formulées à l'article 1 : les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques, d'une part, les phonogrammes, films, radiodiffusions et programmes transmis par câble, d'autre part, et enfin les arrangements typographiques d'éditions publiées<sup>3</sup>. La Loi, telle que modifiée par la Loi de transposition, ne compte plus désormais que huit catégories d'œuvres, la catégorie de radiodiffusion ayant englobé celle des programmes transmis par câble. En effet, avant la Loi de transposition, le droit britannique distinguait les radiodiffusions qui sont des communications transmises par des ondes (donc sans fil), d'une part, et les programmes transmis par câble (donc avec fil), d'autre part. L'article 4 de la Loi de transposition est venu modifier l'article 6 de la Loi sur le droit d'auteur en abrogeant l'article 7 qui traitait des programmes transmis par câble. Désormais, la catégorie de radiodiffusion concerne les signaux transmis avec et sans fil. À cette occasion, il semble utile de rappeler que ce sont les investissements requis pour envoyer des signaux, la fourniture d'un service impliquant une communication, qui sont protégés par les radiodiffusions et non pas la fixation sur un médium tel qu'un phonogramme ou un film.

La nouvelle définition de radiodiffusion est la suivante :

**6.** (1) *Dans cette partie, une « radiodiffusion » signifie une transmission électronique d'images visuelles, de sons et d'autres informations qui – (a) est transmise pour être reçue simultanément par des membres du public et est capable d'être reçue légalement par eux ou*

---

<sup>3</sup> Rappelons brièvement que le droit d'auteur britannique fonctionne par catégories. Pour pouvoir bénéficier du droit d'auteur, l'œuvre doit absolument correspondre à une de ces catégories, d'où leur importance cruciale. Pour un exemple d'œuvre ne rentrant (à l'époque) dans aucune catégorie, voir : *Creation Records Ltd and Others v. News Group Newspapers Ltd.*, [1997] EMLR 444 (Ch D) (scène constituée d'objets trouvés, notamment une Rolls Royce immergée dans la piscine d'un hôtel).

*(b) est transmise à un moment déterminé uniquement par la personne faisant la transmission pour être présentée aux membres du public, et qui n'est pas exclue par le paragraphe (1A); et les références à la radiodiffusion seront interprétées en conséquence.*

Une radiodiffusion est donc une transmission électronique « de pratiquement n'importe quoi » puisque le nouvel article 6 de la Loi sur le droit d'auteur comprend le terme « information ». Le terme « électronique » est défini à l'article 178 de la Loi sur le droit d'auteur et couvre toute transmission électrique et magnétique. Cela inclut donc les moyens par fil ou sans fil et tout type futur de transmission qui pourra être qualifiée d'électronique. La définition de la radiodiffusion est donc neutre technologiquement, ce qu'elle n'était pas auparavant puisqu'elle ne visait que les radiodiffusions sans fil.

On distingue dans la catégorie de radiodiffusion deux types de transmission qui visent la transmission classique connue depuis l'invention de la radio et de la télévision, soit d'une part, la réception simultanée d'un programme par plusieurs personnes et, d'autre part, la transmission dont le moment est choisi uniquement par le transmetteur, c'est-à-dire la chaîne de radio ou de télévision. Ainsi, seules les transmissions par Internet qui ont ce caractère conventionnel de radiodiffusion relèveront de la catégorie de « radiodiffusion ». En d'autres termes, une transmission Internet qui a les caractéristiques d'une radiodiffusion classique sera traitée comme une radiodiffusion au sens de l'article 6 et non comme une transmission Internet telle qu'on l'entend habituellement.

Ceci est développé au paragraphe 1A du nouvel article 6 :

**6.** (1A) *Est exclue de la définition de « radiodiffusion » toute transmission Internet à moins qu'elle ne soit –*

*(a) une transmission se produisant simultanément sur Internet et par d'autres moyens,*

*(b) une transmission concomitante d'un événement en direct,*

*(c) une transmission d'images animées ou de sons enregistrés faisant partie d'un service de programme offert par la personne responsable de la transmission, service dans lequel les programmes sont transmis à des moments prévus déterminés par cette personne.*

Ce paragraphe signifie simplement que la transmission Internet type n'est pas une radiodiffusion au sens de la Loi et n'est dès lors pas incluse dans une catégorie protégée et, à ce titre, n'a pas le statut d'une œuvre protégée. Une transmission Internet est *a contrario*

définie de la manière suivante : une transmission que tout individu peut choisir de recevoir à un moment et à un endroit individuellement choisis par lui, et non par le transmetteur. Ces transmissions sont aussi définies comme interactives, contrairement aux radiodiffusions<sup>4</sup>. L'article 6(1A) a aussi comme conséquence que les transmissions *near-on-demand* (« pratiquement sur demande ») peuvent être traitées comme des radiodiffusions<sup>5</sup>. La première *Schedule* (intitulée « Modifications subséquentes ») de la Loi de transposition prévoit ainsi toute une série de modifications de la Loi sur le droit d'auteur pour supprimer l'expression *cable programme* et la remplacer par *broadcast*.

Cet amendement à la Loi britannique sur le droit d'auteur n'était pas nécessaire pour la transposition de la Directive mais vient à point nommé puisqu'il supprime la distinction devenue obsolète entre transmissions avec et sans fil et précise clairement que les transmissions Internet ne sont pas protégées comme œuvres.

## **B. Le droit de communication au public**

L'article 6 de la Loi de transposition modifie l'article 20 de la Loi sur le droit d'auteur. En effet, l'ancien article s'intitulait auparavant « Contrefaçon résultant de la radiodiffusion d'une œuvre ou de sa programmation dans un service de câblodistribution ». Le nouvel article 20 vise désormais la communication non seulement par câble ou par les ondes, mais aussi par Internet. Il est ainsi rédigé :

### **20. Contrefaçon résultant de la communication au public**

(1) *La communication au public de l'œuvre est un acte limité par le droit d'auteur quand il s'agit d' :*

- (a) *une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique*
- (b) *un phonogramme ou un film, ou*
- (c) *une radiodiffusion.*

---

<sup>4</sup> Voir le document produit par l'Office des marques et brevets sur la Loi de transposition : *Consultation on UK Implementation of Directive 2001/29/EC on Copyright and Related Rights in the Information Society: Analysis of Responses and Government Conclusions*, p. 3, disponible sur leur site: [<http://www.patent.gov.uk/about/consultations/responses/copydirect/index.html>].

<sup>5</sup> *Id.*, p. 4.



(2) *Les références dans cette partie à la communication au public qui renvoient à la communication d'une œuvre au public par transmission électronique visent :*

(a) *la radiodiffusion de l'œuvre*

(b) *la mise à disposition du public de l'œuvre par transmission électronique de telle manière que les membres du public puissent y avoir accès à un endroit et à un moment choisi individuellement par eux.*

Cette modification s'imposait pour respecter l'article 3 de la Directive et ses considérants 23 et 24. Le considérant 23 dit clairement que la communication au public couvre uniquement les actes pour lesquels le public n'est pas présent au lieu de la communication<sup>6</sup>. L'article 20 de la Loi sur le droit d'auteur se distingue ainsi de l'article 19 selon ce critère. Ce dernier (intitulé « Contrefaçon résultant de la représentation ou exécution de la projection ou de la diffusion d'une œuvre au public » non modifié) vise la représentation de l'œuvre en présence du public, alors que l'article 20 concerne les transmissions de l'œuvre par des moyens électroniques. Il vient ainsi codifier la jurisprudence *Shetland Times*, puisqu'il est clair dorénavant que les transmissions Internet sont des communications au public<sup>7</sup>. Cette affaire concernait la retransmission sur Internet par Shetland News des titres du journal en ligne *Shetland Times*. La *Court of Session* d'Écosse avait décidé que ce genre d'acte relevait de la communication par câble du fait que les transmissions Internet ne se faisaient encore à l'époque que par fil. Shetland News avait donc été jugé coupable de contrefaçon sur la base de l'ancien article 20. On notera également que, conformément à l'état antérieur de la Loi, les arrangements typographiques d'éditions publiées ne bénéficient pas du droit de communication au public. Enfin, la première *Schedule* des *regulations* prévoit de nouveau des amendements à la Loi pour remplacer l'ancienne dénomination *broadcasting or inclusion in a cable programme service* par la nouvelle expression *communicating to the public*.

---

<sup>6</sup> Considérant 23 :

*La présente directive doit harmoniser davantage le droit d'auteur de communication au public. Ce droit doit s'entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d'origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d'une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.*

<sup>7</sup> *Shetland Times v. Wills*, [1997] FSR 604 ; Ent. MLR 217.

### C. L'exception de copie temporaire

Le nouvel article 28A de la Loi sur le droit d'auteur transpose presque littéralement l'article 5 § 1 de la Directive. On rappelle que cette exception était la seule que tous les États membres étaient obligés de transposer, les autres étant optionnelles. On imagine mal comment transposer cet article autrement que littéralement vu sa formulation complexe et complète. Le Royaume-Uni se devait de transposer cette exception dès lors qu'il n'y avait pas d'exception équivalente dans la Loi et que l'article 17(6) rend la copie transitoire illégale.

Le nouvel article 28A prévoit qu'il n'y a pas atteinte au droit d'auteur sur une œuvre dès que certaines conditions cumulatives sont remplies : il s'agit d'une « copie temporaire, qui est transitoire ou accessoire, qui est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technologique et dont le seul but est de permettre (a) une transmission de l'œuvre dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou (b) une utilisation licite de l'œuvre<sup>8</sup> et qui n'a pas de signification économique indépendante ».

Cette exception ne concerne ni les radiodiffusions, ni les programmes d'ordinateur, ni les bases de données. En ce qui concerne ces deux derniers, cela se justifie puisque l'article 1 § 2 de la Directive<sup>9</sup> sauvegarde l'acquis communautaire et, selon cette règle, les Directives relatives à la protection des programmes d'ordinateurs et des bases de données prévalent sur la Directive « droit d'auteur dans la société de l'information ». Ainsi, la copie transitoire sera toujours un acte soumis à l'autorisation du titulaire de droit d'auteur sur le programme ou sur la base de données. En revanche, on ne voit pas pourquoi le législateur a exclu également les radiodiffusions. En toute hypothèse, l'exception de copie temporaire était nécessaire pour permettre aux internautes et intermédiaires tels les ISP (*Internet Services Providers*) de butiner et de faire du *caching*<sup>10</sup>. En effet,

---

<sup>8</sup> On notera que le considérant 33 de la Directive énonce qu'« une utilisation est réputée être licite lorsqu'elle est autorisée par le titulaire du droit ou n'est pas limitée par la loi ».

<sup>9</sup> Cet article dispose : « Sauf dans les cas visés à l'article 11, la présente Directive laisse intactes et n'affecte en aucune façon les dispositions communautaires existantes concernant : a) la protection juridique des programmes d'ordinateur ; [...] e) la protection juridique des bases de données ».

<sup>10</sup> Voir le considérant 33 de la Directive.

Internet courrait le risque de ne pas être en état de fonctionner librement, étant donné qu'il aurait fallu demander l'autorisation des ayants droit chaque fois que l'on butine ou qu'on fait du *catching*. Cependant, cette exception n'est pas limitée à ces actes. Du moment qu'une copie tombe sous le coup de l'exception, elle est autorisée. Enfin, on rappellera que de nombreuses organisations d'ayants droit avaient souhaité que cette exception soit soumise « au test des trois étapes » prévu à l'article 5 § 5 de la Directive qui s'applique à l'article 5 § 1. Cependant, le gouvernement britannique n'a pas jugé nécessaire d'ajouter ce test considérant que, selon la Commission, l'article 5 § 1 lui-même tient compte de ce test<sup>11</sup>.

#### **D. Les autres exceptions prévues à l'article 5 de la Directive**

Qu'en est-il de la transposition des autres exceptions prévues à l'article 5 § 2 à 4? Cette liste d'exceptions étant exhaustive, les États membres étaient tenus d'écarter les exceptions ne figurant pas dans la liste<sup>12</sup> et d'aménager les exceptions existantes de telle sorte qu'elles soient conformes à la formulation des exceptions de cette liste<sup>13</sup>. En revanche, les États membres n'étaient pas obligés d'introduire de nouvelles exceptions. Le Royaume-Uni a ainsi décidé de ne pas ajouter de nouvelles exceptions à sa Loi<sup>14</sup>. Par exemple, l'exception pour copie privée, alors qu'elle se trouve dans la liste (art. 5 § 2(b) de la Directive) n'existe toujours pas en droit britannique.

Sera abordée dans le cadre de cette section la transposition des exceptions de recherche et d'étude privée (art. 29 de la Loi et art. 5 § 2(b) et 5 § 3(a) de la Directive), de critique ou revue (art. 30(1) de la Loi et art. 5 § 3(d) de la Directive) et d'actualité (art. 30(2) et (3) de la Loi et art. 5 § 3(c) de la Directive).

---

<sup>11</sup> Voir: *Consultation on UK Implementation of Directive 2001/29/EC on Copyright and Related Rights in the Information Society: Analysis of Responses and Government Conclusions*, *op. cit.*, note 4.

<sup>12</sup> Voir le considérant 32 et J. REINBOTHE, « Provisions on Exceptions in the European Community Proposed Directive on Copyright and Related Rights in the Information Society », dans *ALAI Study Days 1998, Les frontières du droit d'auteur*, Australian Copyright Council, 1999, p. 64.

<sup>13</sup> Voir: M. HART, "The Proposed Directive For Copyright in the Information Society: Nice Rights, Shame About the Exceptions", [1998] *EIPR* 169.

<sup>14</sup> Voir *Transposition Note*, p. 3, disponible sur le site: [[www.patent.gov.uk/copy/notices/2003/copy\\_direct3a.html](http://www.patent.gov.uk/copy/notices/2003/copy_direct3a.html)] (consulté le 15 oct. 2003).

Avant d'analyser ces exceptions en détail, il faut remarquer que le concept de *fair dealing* propre au droit anglais n'a pas été changé ni éliminé de la Loi suite à la transposition. En effet, ces trois exceptions (recherche et étude privée, critique ou revue, actualité) sont les seules exceptions en droit britannique qui requièrent un usage équitable de l'œuvre en sus des autres conditions requises par chaque exception. Cette notion de *fair dealing* n'est cependant pas définie dans la Loi. Elle a été élaborée par les juges au fur et à mesure de leurs jugements. Ainsi, la jurisprudence concernant cette notion est toujours pertinente dans l'interprétation de ces trois exceptions. Celle-ci, assez abondante, prévoit que certains facteurs permettent de déterminer si un usage est équitable. Par exemple, il faut prendre en considération le nombre et l'étendue des citations<sup>15</sup>, la proportion de l'œuvre originale prise par le contrefacteur allégué<sup>16</sup>, le but de celui-ci<sup>17</sup>, le statut de l'œuvre (l'œuvre est-elle publiée ou non, est-elle confidentielle?)<sup>18</sup>, ou encore l'impact sur le marché de l'œuvre (les deux œuvres se font-elles concurrence?). Ces facteurs sont couronnés par la maxime qu'« à la fin, tout est question de fait »<sup>19</sup>. Un de ces facteurs repris dans l'article 30 tel que modifié, concerne le statut de l'œuvre, et était requis par l'article 5 § 3(d) de la Directive (voir *infra*). Le fait que cette notion de *fair dealing* soit toujours requise par la Loi britannique doit être relevé. En effet, seul l'article 5 § 3(d) de la Directive mentionne les termes « bons usages » (*fair practice*, dans la version anglaise de la Directive). Les paragraphes (a) et (c) de l'article 5 § 3 n'en font pas mention. Il semblerait que cette notion ajoutée aux termes de la Directive et, ce faisant, ne la respecte pas strictement. Mais on peut peut-être s'avancer et dire que cette notion de bons usages n'est en fait rien d'autre qu'une façon différente d'exprimer « le test des trois étapes » prévu à l'article 5 § 5 de la Directive<sup>20</sup>. Dès lors, le droit anglais serait conforme à la Directive vu que cet article s'applique à toutes les exceptions.

---

<sup>15</sup> *Hubbard v. Vosper*, [1972] 1 All E.R. 1023; 2 Q.B. 84.

<sup>16</sup> *Id.*

<sup>17</sup> *Hyde Park Residence Ltd. v. Yelland*, [2000] EMLR 363. Le but aurait-il pu être accompli d'une manière moins intrusive? Est-il purement financier?

<sup>18</sup> *Id.*; *Beloff v. Pressdram*, [1973] 1 All E.R. 241.

<sup>19</sup> *A matter of degree and impression (Hubbard v. Vosper, précité, note 15).*

<sup>20</sup> L'article 5 § 5 dispose : « Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ».

## 1. Les exceptions de recherche et d'étude privée

L'ancien article 29 de la Loi ne faisait pas de distinction entre l'exception de recherche (*research*) et d'étude privée (*private study*). La Loi dorénavant distingue les deux exceptions et les traite différemment.

### a. La recherche

L'exception est libellée dans les termes suivants :

**29.** (1) *L'usage équitable d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique aux fins de recherche dans un but non commercial n'enfreint pas le droit d'auteur sur l'œuvre à condition qu'il soit accompagné par une indication suffisante de la source.*

(1B) *Aucune autre indication n'est requise en rapport avec l'usage équitable aux fins mentionnées ci-dessus quand cela s'avère impossible pour des raisons pratiques ou autres.*

Le paragraphe 2 de l'article reste inchangé et prévoit que l'usage équitable d'un arrangement typographique d'une édition publiée aux fins mentionnées au paragraphe 1 n'enfreint pas le droit subsistant dans cet arrangement.

Il y a donc quatre conditions à respecter : un usage équitable, à des fins de recherche, à des fins non commerciales et une indication suffisante de la source. L'état antérieur du droit ne mentionnait que deux conditions : l'usage équitable et à des fins de recherche. L'exception s'est donc considérablement rétrécie suite à la transposition.

On notera également qu'avant la transposition, le paragraphe 1A de l'article 29 prévoyait que, pour les bases de données uniquement, la source devait être indiquée et le paragraphe 5 indiquait également que faire usage d'une base de données à des fins commerciales n'était pas un usage équitable. Ces précisions avaient été requises lors de la transposition de la Directive relative à la protection des bases de données. Ces deux paragraphes ont été abrogés puisque ces deux conditions doivent désormais s'appliquer à toutes les œuvres.

Quelques commentaires s'imposent sur les termes utilisés dans la transposition de l'article 5 § 3(a) de la Directive dans la Loi britannique.

Premièrement, cette exception s'applique aux œuvres originales, c'est-à-dire aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques, ainsi qu'aux œuvres non originales que sont les arrangements typographiques. Mais elle ne s'applique pas aux trois autres œuvres non originales, soit les phonogrammes, les films et les radiodiffusions. Cependant, l'article 2 de la Directive précise que les auteurs de toutes ces « œuvres » ont un droit de reproduction. Néanmoins, comme l'article 5 de la Directive prévoit des exceptions au droit de reproduction, il est permis de penser qu'à défaut de preuve contraire, ces exceptions s'appliquent à toutes les œuvres et que la Loi anglaise ne respecte pas la Directive sur ce point.

La question qui vient d'emblée à l'esprit est celle de savoir pourquoi les utilisateurs de tout type d'œuvre ne pourraient pas bénéficier de cette exception. Car si l'on suit jusqu'au bout le raisonnement, cela reviendrait à dire qu'une exception sur une œuvre dramatique, par exemple, ne pourrait pas être mise en œuvre, dès lors que cette œuvre est incluse dans une radiodiffusion ou dans un film. Ceci rend l'exception presque inutile dans ce cas puisque, même si l'utilisateur ne sera pas tenu d'obtenir l'autorisation, ni de rémunérer le titulaire de l'œuvre dramatique, il devra quand même demander l'autorisation et, le cas échéant, rémunérer le titulaire du film ou de la radiodiffusion. Ou pire, il ne pourra pas du tout en bénéficier si le titulaire du film ou de la radiodiffusion ne lui donne pas l'autorisation. On peut supposer que cet état du droit britannique est le résultat d'un puissant *lobbying* exercé par les maisons de disques, les producteurs de films et les radiodiffuseurs. On notera qu'en Italie par exemple, la nouvelle loi, après transposition, ne fait pas de différence entre les œuvres pour l'application de l'exception de recherche<sup>21</sup>.

Un deuxième point doit être signalé et concerne l'article 29(1) qui ne reprend pas le terme « scientifique » utilisé dans la Directive pour qualifier la recherche. Le Gouvernement a considéré l'insertion de ce mot comme redondante, et donc non nécessaire, vu la signification large du mot recherche<sup>22</sup>. En d'autres termes, le mot recher-

---

<sup>21</sup> Voir l'article 70 § 1 de la Loi. Celle-ci est disponible sur le site : [http://www.infogiur.com/law/dlgs\_diritto\_autore\_09\_04\_03\_68.asp].

<sup>22</sup> *Consultation on UK Implementation of Directive 2001/29/EC on Copyright and Related Rights in the Information Society: Analysis of Responses and Government Conclusions*, op. cit., note 4, p. 6.

che inclut déjà le terme scientifique, ou encore toute recherche est par définition scientifique<sup>23</sup>. En effet, il paraît difficile de qualifier une recherche de non scientifique. Dès lors, on peut sûrement penser que la Loi britannique ne viole pas la Directive sur ce point. De plus, la formulation de la Directive n'est pas claire : couvre-t-elle la recherche scientifique ou bien uniquement *l'illustration* pour la recherche scientifique ? Il semblerait que l'article 5 § 3(a) doive être interprété largement et que la première solution soit de mise<sup>24</sup>.

En troisième lieu, la recherche ne peut plus être commerciale alors que cela était possible avant la transposition de la Directive. En effet, il est probable que la plupart des recherches menées par les entreprises pour réaliser des profits, seront ainsi faites dans un but commercial, ce qui entraînera comme conséquence inéluctable que toute copie réalisée dans le cadre de cette recherche ne pourra pas bénéficier de l'exception<sup>25</sup>.

Enfin, l'utilisateur qui veut bénéficier de l'exception devra indiquer la source de manière suffisante. Cette condition est définie à l'article 178 de la Loi. Cet article qui n'a pas été modifié prévoit que l'indication doit identifier l'œuvre en question par son titre ou autre description et par l'auteur à moins que, dans le cas d'une œuvre publiée, celle-ci soit publiée anonymement et, dans le cas d'une œuvre non publiée, il ne soit pas possible de vérifier l'identité de l'auteur par une investigation raisonnable. Cet article est donc en conformité avec la Directive qui ne requiert que l'indication de l'auteur. L'article 29 (1B) poursuit et prévoit qu'aucune indication n'est requise s'il n'est pas possible de le faire pour des raisons pratiques ou autres. Cette formulation est pour le moins obscure. Les mots « ou

---

<sup>23</sup> Lionel BENTLY et Brad SHERMAN, *Intellectual Property Law*, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 199 et suiv. Ces auteurs tentent de définir la recherche comme étant : « une enquête ou investigation diligente et systématique sur un sujet ».

<sup>24</sup> Voir à cet égard le considérant 42 :

*Lors de l'application de l'exception ou de la limitation prévue pour les utilisations à des fins éducatives et de recherche non commerciales, y compris l'enseignement à distance, la nature non commerciale de l'activité en question doit être déterminée par cette activité en tant que telle. La structure organisationnelle et les moyens de financement de l'établissement concerné ne sont pas des éléments déterminants à cet égard.*

<sup>25</sup> Annexe II, *Guidance for Businesses about Changes to Copyright Law*, 24 déc. 2002, p. viii sur le site de l'Office des brevets : [<http://www.patent.gov.uk/copy/notices/2002/guidance2.html>].

autres » annulent les mots qui les précèdent (« pour des raisons pratiques »). La Directive stipule tout simplement « si cela s'avère impossible ». Prévoir, comme la Loi britannique le fait, l'impossibilité pour « des raisons pratiques ou autres » semble aussi peu contraignant que la simple impossibilité requise par la Directive. Les deux textes se rejoignent. La Loi britannique semble donc être bien conforme à la Directive sur ce point<sup>26</sup>.

En conclusion, l'exception de recherche est aujourd'hui moins généreuse qu'auparavant, ce qui entraînera des coûts plus élevés pour les établissements d'enseignement et les bibliothèques qui devront s'y conformer<sup>27</sup>. En général, nonobstant le fait que l'exception ne s'applique pas à toutes les œuvres, il semble que la Loi de transposition britannique respecte l'article 5 § 3(a) de la Directive.

### **b. L'étude privée**

L'article 29(1C) transpose fidèlement l'article 5 § 2(b) de la Directive. Cette exception permet un usage équitable, non commercial et à des fins d'étude privée d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique. Il faut donc trois conditions pour pouvoir se prévaloir de cette exception : usage équitable, étude privée, à des fins non commerciales. De nouveau l'exception ne s'applique qu'à quatre types d'œuvres : les œuvres originales littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques. On fera donc les mêmes observations que pour l'exception de recherche : l'exception ne devrait-elle pas bénéficier aux utilisateurs de tout type d'œuvre ? On peut se demander de la même manière si la transposition britannique respecte bien la Directive sur ce point. Par ailleurs, l'article 178 donne désormais une définition de ce qu'est l'étude privée : c'est une étude qui ne vise pas une étude faite directement ou indirectement dans un but commercial<sup>28</sup>. Sur ce point, la Loi de transposition est conforme à l'article 5 § 2(b) de la Directive. Ni la Directive, ni la Loi ne requièrent une indication

---

<sup>26</sup> On notera que le gouvernement considère respecter la Directive sur ce point. Voir : *Consultation on UK Implementation of Directive 2001/29/EC on Copyright and Related Rights in the Information Society: Analysis of Responses and Government Conclusions*, *op. cit.*, note 4.

<sup>27</sup> Voir les pages 11 et 12 du *Regulatory Impact Assessment* disponible sur le site de l'Office des brevets et marques : [<http://www.patent.gov.uk/about/consultations/eccopyright/annexc.html>].

<sup>28</sup> Voir : art. 15, 1<sup>re</sup> Schedule.



de la source dans le cadre de cette exception. Enfin, l'exception ne prévoit pas une compensation équitable pour les ayants droit comme le requiert pourtant la Directive. Le gouvernement a considéré que cela n'était pas nécessaire au regard du considérant 35 de la Directive. En effet, cette exception est d'une portée assez limitée<sup>29</sup>.

## 2. L'exception de critique ou de revue

L'article 30(1) a été quelque peu modifié pour respecter l'article 5 § 3(d) de la Directive. Selon cette exception, l'usage d'une œuvre n'est pas une contrefaçon si les quatre conditions suivantes sont remplies : il s'agit d'un usage à des fins de critique ou de revue, qui est équitable, et accompagné d'une indication suffisante et, enfin, l'œuvre doit avoir été mise à la disposition du public. L'exception n'a pas été modifiée sauf l'ajout de cette dernière condition. L'article 30(1A) explique ce qu'il faut entendre par là : la mise à la disposition du public est celle faite par tout moyen, incluant la distribution de copies au public, la mise à la disposition du public au moyen d'un système de recherche documentaire électronique, la location ou le prêt de copies de l'œuvre au public, l'exécution, l'exposition, le fait de représenter l'œuvre au public et la communication de l'œuvre au public. Cependant, pour déterminer si l'œuvre a été mise à la disposition du public, on ne tiendra compte d'aucun acte non autorisé. Il est clair que si quelqu'un vole une œuvre non publiée, l'exception ne s'appliquera pas. Qu'en est-il cependant de l'application de l'exception dans le cas d'un cours ou *speech* présenté en public ? Cet acte est-il visé par la liste ci-dessus ? Il semblerait que l'exception s'applique à moins que ce ne soit un acte non autorisé. L'article 178 de la Loi sur le droit d'auteur donne une définition des mots « non autorisé ». En bref, il faut que l'acte soit fait sans l'autorisation de l'auteur. Dès lors, les personnes ne désirant pas que leur présentation soit critiquée devront avertir leur auditoire qu'il n'est pas autorisé à le faire et se ménager une preuve au moyen d'un écrit. Dans le cas contraire, l'acte de communication au public sera considéré comme une mise à la disposition de celui-ci et l'exception pourra s'appliquer.

---

<sup>29</sup> Voir : *Consultation on UK Implementation of Directive 2001/29/EC on Copyright and Related Rights in the Information Society: Analysis of Responses and Government Conclusions*, *op. cit.*, note 4, p. 6.

Contrairement à l'exception précédente, l'exception de critique ou de revue n'a pas été trop limitée par la transposition de la Directive. En effet, la jurisprudence avait déjà inclus, dans ses critères de *fair dealing*, le statut de l'œuvre et les décisions rendues illustraient bien qu'il était très difficile de bénéficier de l'exception dans les cas de critique de documents non publiés ou confidentiels<sup>30</sup>. Toutefois, dans l'affaire *Beloff*, le juge avait laissé la porte ouverte en disant qu'il n'était pas impossible, dans certains cas, que la publication de documents confidentiels ou non publiés soit quand même équitable. Dans cette affaire, il s'agissait d'un *mémorandum* interne écrit par N. Beloff qui n'était pas publié et que l'auteur ne voulait pas publier. Malheureusement, il y eut une fuite et le document fut publié par le défendeur. Le juge avait décidé que l'exception ne s'appliquait pas au motif qu'il n'était pas équitable dans ce cas de publier le *mémorandum* sans l'autorisation de l'auteur. La porte est maintenant complètement fermée avec la nouvelle condition codifiée dans la Loi. Le cas *Beloff* est donc sur ce point dépassé. D'une part, la mention de la « mesure justifiée par le but poursuivi » dans l'article 5 § 3(d) est, selon nous, une application d'un des facteurs du *fair dealing* énumérés ci-dessus. Finalement, en ce qui concerne l'indication suffisante de la source, on se rapportera aux développements précédents. Il est intéressant aussi de remarquer que, contrairement aux exceptions précédentes, l'exception de critique ou de revue s'applique à toutes les œuvres<sup>31</sup>. D'autre part, comme l'exception n'a pas été modifiée, sauf pour la codification de la condition de mise à la disposition du public, la jurisprudence antérieure est toujours applicable. Ainsi, les termes « critique ou revue », non définis dans la Loi, doivent être interprétés largement<sup>32</sup>. C'est l'usage qui doit être équitable, non pas la revue ou la critique. Par conséquent, des critiques peuvent être déséquilibrées, véhémentes et même malicieuses ; dans ce dernier cas, on pourra agir en diffamation au besoin, mais pas en

---

<sup>30</sup> Voir : *Beloff v. Pressdram*, précité, note 18 ; *Hyde Park Residence Ltd. v. Yelland*, précité, note 17 (dans cette affaire, un employé du demandeur avait fourni au défendeur (le journal *The Sun*) deux photos extraites du film de la caméra de surveillance montrant l'heure exacte à laquelle Lady Diana et Dodi Al Fayed étaient rentrés et sortis d'une villa appartenant à Mohammed Al Fayed le jour précédant leur mort. Ces photos avaient été fournies par l'employé sans permission du titulaire et n'avaient jamais été publiées dans la presse auparavant).

<sup>31</sup> La Loi italienne sur ce point prévoit que l'exception s'applique également à toutes les œuvres (art. 70).

<sup>32</sup> *Pro Sieben Media AG v. Carlton UK Television Ltd.*, [1999] FSR 618 ; [2000] ECDR 110.

se fondant sur le droit d'auteur<sup>33</sup>. Le *fair dealing* n'est pas limité aux seules critiques de l'œuvre elle-même, de son mérite, ou de son style mais l'exception s'applique également lorsqu'on critique ou passe en revue l'idée sous-tendue par une œuvre, sa philosophie, ses implications sociales ou morales ou la doctrine qu'elle prône<sup>34</sup>. L'exception s'applique également lorsque l'utilisateur critique non pas l'œuvre mais la décision de la retirer de la circulation<sup>35</sup>. Sur ce point, on notera que le droit britannique se conformait déjà à la Directive puisque l'article 5 § 3(d) parle de « citations faites à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une œuvre ». La Directive ne se limite pas aux critiques d'œuvres mais plus largement aux critiques *concernant* une œuvre. Le droit britannique permet aussi de critiquer seulement une partie de l'œuvre, même si elle ne la reflète pas exactement<sup>36</sup>. En vérité, la question est de déterminer si la revue ou la critique est sincère ou bien si elle est une habile tentative d'habiller une contrefaçon<sup>37</sup>. En conclusion, on peut dire que la Loi britannique respecte bien l'article 5 § 3(d).

### 3. L'exception d'actualité

Selon l'article 30(2), l'usage équitable d'une œuvre (autre qu'une photographie) dans le but de rapporter des événements courants ne porte pas atteinte au droit d'auteur sur l'œuvre, du moment qu'il est accompagné d'une indication suffisante de la source. Cet article n'a pas été modifié (à tort à notre avis) pour se conformer à l'article 5 § 3(c). Le seul rajout se trouve à l'article 30(3) qui dispose qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer la source de l'œuvre, si le reportage d'événements courants se fait au moyen d'un phonogramme, d'un film ou d'une radiodiffusion, dans les cas où cela serait « impossible pour des raisons pratiques ou autres ». Pour une critique de cette expression, on se rapportera à notre analyse sur l'exception de recherche.

---

<sup>33</sup> *Id.*

<sup>34</sup> *Hubbard v. Vosper*, précité, note 15; *Pro Sieben Media AG v. Carlton UK Television Ltd.*, précité, note 32.

<sup>35</sup> *Warner Bros v. Channel Four*, [1994] EMLR 1 (concernant le retrait voulu par Stanley Kubrick de son film *A Clockwork Orange*).

<sup>36</sup> *Id.*

<sup>37</sup> *Id.*

L'exception d'actualité, à l'instar de l'exception de recherche, ne s'applique pas à toutes les œuvres puisque l'usage de photographies pour rendre compte de l'actualité est toujours soumis à autorisation. La question qui se pose est de savoir pourquoi seules les photographies ont été exclues de cette exception. On peut bien utiliser des radiodiffusions ou des films sans l'autorisation de l'auteur. Pourquoi donc avoir introduit cette distinction qui nous paraît illogique ? Cela serait encore le jeu du lobbying photographique. Il nous semble cependant que pour respecter la Directive, comme pour l'exception de recherche et pour les mêmes raisons, cette exception devrait être applicable à toutes les œuvres. La Loi de transposition aurait dû supprimer les mots « autre qu'une photographie »<sup>38</sup>. Cette exception est donc sur ce point mal transposée.

Si l'on revient à la jurisprudence, il faut rappeler la décision *Banier v. Newsgroup Newspapers Ltd.*<sup>39</sup> (rendue sous l'empire de la Loi avant transposition) qui avait considéré que la reproduction dans un journal d'une photo, sans l'autorisation de l'auteur, ne relevait pas de l'exception d'actualité, parce qu'il s'agissait d'une photo. Il est vrai, comme nous l'avons souligné, que la Loi n'a pas été modifiée sur ce point ; toutefois, il est permis de penser que cette jurisprudence ne devrait plus être suivie à l'avenir puisque que la Loi doit être interprétée en conformité avec la Directive<sup>40</sup>.

L'exception ne mentionne pas non plus l'expression « dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi » qui se trouve à l'article 5 § 3(c). Comme pour l'exception de critique, il est permis de penser que ce critère est pris en considération dans l'examen de l'usage légitime<sup>41</sup>.

Enfin, comme cette exception n'a pas été modifiée, la jurisprudence antérieure s'applique toujours (à l'exception de l'affaire *Banier*

---

<sup>38</sup> Comme nous le préconisons dans un précédent article. Voir : Estelle DER-CLAYE, «The Copyright Directive, How will the Statutory and Case Law of England and Wales be affected? », (2001) 114 *Copyright World* 19-23.

<sup>39</sup> [1997] FSR 812 (il s'agissait d'une photo de la princesse de Monaco prise par Banier que Newsgroup Newspapers publia sans sa permission).

<sup>40</sup> CJCE, *Marleasing c. Comercial Internacional de Alimentación*, aff. C-106/89, jugement du 13 novembre 1990 : *Rec.* 1990, p. I-4135.

<sup>41</sup> Par exemple, la Loi italienne telle qu'amendée dispose expressément que l'exception s'applique dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi (art. 65(2)).

comme expliqué ci-dessus). Cette jurisprudence a, au fil du temps, clarifié ce qu'il fallait entendre par événements d'actualité (*current events*). Tout d'abord, ce sont des termes, comme « critique ou revue », qui doivent s'interpréter largement<sup>42</sup>. Il s'agit donc, d'événements d'intérêt actuel et pas seulement d'événements datant de moins de 24 heures. Un événement qui s'est produit il y a un an, mais qui est encore l'objet de débats sera toujours considéré comme d'actualité<sup>43</sup>. De plus, il doit s'agir d'événements concernant une question contemporaine, d'intérêt public<sup>44</sup>, un événement qui vaut la peine d'être rapporté (*newsworthy*)<sup>45</sup>, c'est-à-dire un événement national, international ou d'une importance politique comme, par exemple, des événements sportifs majeurs tels les jeux olympiques ou la coupe mondiale de football<sup>46</sup>. Par conséquent, un événement banal, éphémère ou peu important, comme des comparaisons de produits ou un article sur de la lingerie, ne sera pas un événement digne d'intérêt au sens de la Loi. Cependant, un événement banal peut être digne d'intérêt s'il fait l'objet d'une couverture médiatique intense<sup>47</sup>. En définitive, comme on l'a constaté, l'article 30(2) et (3) ne respecte pas totalement la Directive.

## **E. Les autres changements**

### **1. La communication au public en ce qui concerne les droits connexes**

Quant à la communication au public, les changements ne touchent que l'application de ce droit en ce qui concerne le droit d'auteur. L'article 7 de la Loi de transposition traite de ce droit de communication dans le contexte des droits connexes. Les articles 182, 182A, 182B, 182C et 182D de la Loi sur le droit d'auteur soumettaient déjà l'enregistrement des représentations des artistes interprètes ou exécutants, la reproduction d'un tel enregistrement, la distribution des copies au public ainsi que le prêt de ces copies à l'accord

---

<sup>42</sup> *Pro Sieben Media AG v. Carlton UK Television Ltd.*, précité, note 32.

<sup>43</sup> *Hyde Park Residence Ltd. v. Yelland*, précité, note 17.

<sup>44</sup> *Paddy Ashdown v. Telegraph Group*, [2001] RPC 659.

<sup>45</sup> *The Newspaper Licensing Agency Ltd. v. Marks & Spencer Plc*, [2001] RPC 5.

<sup>46</sup> *BBC v. British Satellite Broadcasting*, [1991] 3 All ER 833.

<sup>47</sup> *Pro Sieben Media AG v. Carlton UK Television Ltd.*, précité, note 32 (reportage sur une femme enceinte d'octuplés).

préalable des artistes interprètes ou exécutants et leur donnaient droit à une rémunération équitable pour l'exploitation d'un enregistrement sonore de leurs représentations. On y ajoute maintenant l'article 182CA qui soumet la communication au public des représentations des artistes interprètes ou exécutants à leur accord préalable. Plus exactement :

*Les droits d'un artiste interprète ou exécutant sont violés par toute personne qui communique sans avoir obtenu l'accord de l'artiste un enregistrement de l'ensemble ou d'une partie substantielle d'une représentation qui correspond aux critères de qualification au public au moyen d'une transmission électronique qui est opérée de manière que les membres du public puissent y avoir accès d'un endroit ou à un moment qu'ils choisissent de manière individuelle.*

Ce droit n'est pas tout à fait nouveau, car il était déjà partiellement inclus dans le droit à une rémunération de l'artiste interprète ou exécutant, mais ce nouveau droit est beaucoup plus large et précis. Le parallélisme avec le droit d'auteur sur ce point est un autre point positif à mentionner.

## **2. L'exception d'instruction et d'examen**

Ceci nous mène aux autres exceptions. Le droit d'auteur britannique connaît depuis bien longtemps une exception d'instruction et d'examen. L'article 32 de la Loi sur le droit d'auteur est maintenant modifié<sup>48</sup>. Cette exception s'applique toujours aux copies faites par un enseignant ou une personne qui reçoit l'enseignement et, en ce qui concerne les œuvres littéraires, dramatiques, artistiques ou musicales, l'utilisation de la reprographie est toujours exclue, mais maintenant tout enseignement qui a un but commercial est également exclu et, sauf si cela n'est pas faisable dans la pratique, la copie doit être accompagnée d'une identification de la source. En plus, quand il s'agit d'une œuvre littéraire, dramatique, artistique ou musicale qui a été mise à la disposition du public, une condition supplémentaire s'applique dans le sens que l'acte de copier doit également être couvert par le concept de *fair dealing*. Et même dans le contexte d'un examen, une identification de la source est maintenant requise.

---

<sup>48</sup> Loi de transposition, art. 11.

### **3. Les exceptions au profit des établissements scolaires**

Les articles 35 et 36 de la Loi sur le droit d'auteur contiennent des exceptions spécifiques pour les établissements scolaires ou d'éducation. Ces exceptions leur donnent le droit d'enregistrer des émissions ou de faire des copies en utilisant des procédés de reprographie (photocopies, etc.). En ce qui concerne l'enregistrement d'émissions, il sera désormais nécessaire d'identifier l'émission et le but éducatif pour lequel cet enregistrement est permis devra être strictement non commercial. Mais, si d'un côté il y a ces restrictions supplémentaires, de l'autre, il y a maintenant l'autorisation explicite de la communication au public d'un tel enregistrement, si elle est faite par quelqu'un dans l'établissement concerné et si elle ne peut être reçue par une personne qui se trouve en dehors de cet établissement. En ce qui concerne la reprographie, on voit des précisions auxquelles on peut maintenant déjà s'attendre. En effet, il ne peut s'agir que d'un enseignement non commercial et la copie doit être accompagnée d'une identification de sa source, sauf si la situation pratique rend cette identification impossible<sup>49</sup>.

### **4. Les exceptions au profit des bibliothèques**

En ce qui concerne l'exception qui permet aux bibliothécaires de fournir des copies dans des circonstances précises telles que la recherche, les articles 38, 39 et 43 de la Loi sur le droit d'auteur exigent maintenant également que cette recherche n'ait pas de but commercial et les copies ne peuvent ultérieurement être utilisées à d'autres fins<sup>50</sup>. Cette précision apparaît aussi à l'article 61 qui traite des copies autorisées de chants folkloriques<sup>51</sup>.

### **5. Une nouvelle exception d'observation du fonctionnement d'un programme d'ordinateur**

Le législateur n'a pas seulement mis en place des restrictions ou des conditions supplémentaires. Il est, par exemple, maintenant permis à l'utilisateur autorisé d'un programme d'ordinateur de procéder à l'observation, l'étude ou le *testing* de l'opération et le fonctionnement

---

<sup>49</sup> *Id.*, art. 12 et 13.

<sup>50</sup> *Id.*, art. 14.

<sup>51</sup> *Id.*, art. 16.

du programme afin de déterminer les idées et principes qui se trouvent à la base du programme. Ceci n'est pas révolutionnaire car ces principes et idées n'ont jamais fait l'objet d'une protection par le droit d'auteur, mais le législateur le répète ici, tout en ajoutant que toute clause contractuelle qui exclut ce droit est nulle<sup>52</sup>.

## **6. L'exception de jouer des enregistrements sonores**

L'article 67 de la Loi sur le droit d'auteur prévoyait une exception dont bénéficiaient les clubs et les associations. Quand ils jouaient des enregistrements sonores, ces clubs et associations n'étaient pas soumis au droit d'auteur dans la mesure où ils n'avaient pas de but lucratif (le concept de *charity*, en droit anglais) ou en autant que leur but était l'avancement de la religion, de l'éducation ou des conditions sociales. Ceci reste bien le cas, mais le législateur soumet cette exception à des conditions supplémentaires. Tout d'abord, la personne qui joue ces enregistrements sonores doit le faire directement pour le bénéfice du club ou de l'association et non pas pour un but lucratif. Il ne sera donc plus possible d'employer un DJ professionnel si on veut bénéficier de cette exception. Deuxièmement, tout profit fait sur la vente des tickets à une telle occasion devra être utilisé exclusivement pour les buts du club ou de l'association; ces principes s'appliquent également au profit de toute vente de marchandises ou de services à une telle occasion et à un tel endroit<sup>53</sup>.

## **7. Les exceptions dites de «time-shifting» et de photographeur une image d'une émission**

Le droit d'auteur britannique permet au public de faire un enregistrement ou une copie d'une émission afin de la regarder à un moment plus propice. L'article 70 de la Loi sur le droit d'auteur réservait cette exception aux enregistrements et aux copies faits à des fins privées, mais le nouvel article 70<sup>54</sup> précise maintenant que l'enregistrement ou la copie doivent être faits à la maison. Et on ajoute que toute utilisation ultérieure d'un tel enregistrement ou d'une telle copie à d'autres fins rendra illicite cet enregistrement ou cette copie. Et les mêmes principes s'appliqueront quand quelqu'un

---

<sup>52</sup> *Id.*, art. 15.

<sup>53</sup> *Id.*, art. 18.

<sup>54</sup> *Id.*, art. 19.



prend une photo de l'ensemble ou d'une partie d'une image qui fait partie d'une émission. Dans ces conditions, il n'y aura pas infraction au droit d'auteur de l'émission ou du film qui fait l'objet de cette émission. Les modifications à l'article 71<sup>55</sup> se sont donc faites en parallèle avec les modifications qui ont été apportées à l'article 70.

### **8. L'exception de montrer une émission gratuitement au public**

Ceci nous mène à la dernière exception à laquelle des changements importants ont été apportés. L'article 72 de la Loi sur le droit d'auteur mentionnait qu'il était permis de montrer en public une émission, sans avoir à payer de droits d'auteur, à la condition que ce soit fait gratuitement. Le principe est maintenu dans le nouvel article 72<sup>56</sup>, mais, dans la situation actuelle, certains enregistrements sonores ont été exclus. Il s'agit des enregistrements sonores dont l'auteur n'est pas le même que celui de l'émission et qui sont composés de musique avec ou sans paroles. Les associations sans but lucratif sont exclues du champ d'application de cette nouvelle règle, ainsi que toute activité de réparation ou de démonstration de l'équipement nécessaire pour la réception de l'émission dans le contexte prévu à l'article 72. Cette modification s'explique assez facilement. À l'origine, le législateur avait prévu cette exception pour des émissions de télévision. Il s'agissait donc des images de manifestations, films, etc. Toute inclusion d'un enregistrement sonore était accidentelle et le principe était bel et bien que le fait de jouer des enregistrements sonores en public était soumis au droit d'auteur. Depuis, on a vu l'entrée en scène des émissions composées entièrement de clips musicaux et de chaînes comme MTV. Le législateur n'a jamais eu l'intention de voir ces émissions couvertes par l'exception contenue à l'article 72 et, par conséquent, elles ont maintenant été exclues de manière explicite.

### **9. Sanctions et mesures de protection technique**

Nous n'entrerons pas ici dans les détails des autres clauses contenues dans la Loi de transposition. Il s'agit au total de 66 pages

---

<sup>55</sup> *Id.*, art. 20.

<sup>56</sup> *Id.*, art. 21.

qui contiennent aussi des clauses très spécifiques concernant les mesures de protection technique<sup>57</sup> et les sanctions<sup>58</sup>.

### **j. Observations générales**

Il est sans doute trop tôt pour faire le bilan définitif de tous ces changements, mais on peut quand même faire quelques observations.

Si le Royaume-Uni a suivi la Directive dans ces traits principaux, il nous semble néanmoins que l'application « non entière » des exceptions de recherche et d'actualité n'est pas conforme à la Directive<sup>59</sup>. Pour ce qui est du champ d'application de ces exceptions et tout particulièrement des œuvres qui n'y sont pas mentionnées, il serait intéressant d'attendre au vu des cas concrets, les décisions que seront amenés à rendre les tribunaux à propos de ces utilisations. À ce sujet, les juges seraient bienvenus d'accepter d'élargir le champ de ces exceptions eu égard à la décision *Marleasing*<sup>60</sup>, à moins qu'ils ne préfèrent s'en remettre plus prudemment au tribunal de dernière instance, soit la Cour de justice des Communautés européennes.

Comme beaucoup de juristes, nous aurions préféré une réforme plus générale du droit d'auteur. La présente transformation apporte des changements importants au droit d'auteur britannique et la logique de la Loi sur le droit d'auteur n'est plus ce qu'elle était en 1988. On a depuis des années apporté les changements nécessaires en transposant des Directives, mais on a un peu perdu de vue la perspective générale. Certains problèmes n'ont pas été résolus et il arrive que des situations similaires reçoivent des solutions trop divergentes. Malgré cette désillusion, il ne faut pas en conclure que les spécialistes du *Copyright Directorate* n'ont pas l'ambition ou le savoir-faire requis pour une telle opération. La réalité est beaucoup plus simple. Le système du *European Communities Act 1972* ne rend pas nécessaire une loi de transposition, mais, par ailleurs, les *Statutory Instruments* qui en résultent ne peuvent contenir que les mesures

---

<sup>57</sup> *Id.*, art. 24 et 25.

<sup>58</sup> *Id.*, art. 26-28.

<sup>59</sup> De nouveau, on voit que les exceptions s'appliquent également aux droits voisins dans la Loi italienne (art. 71 bis).

<sup>60</sup> *Marleasing c. Comercial Internacional de Alimentación*, précité, note 40.

nécessaires pour la transposition de la Directive. Et c'est ici que l'avantage de la procédure simplifiée se transforme en désavantage. Il devient beaucoup plus difficile de maintenir la logique de la Loi ou de mettre en place les droits moraux des artistes interprètes et exécutants, car ceci nécessite une loi.

Ce qui frappe dans cet exercice de transposition est le fait que les exceptions aient été soumises à beaucoup de restrictions supplémentaires. Combien de fois a-t-on par exemple vu apparaître la condition que l'acte permis n'ait pas de but commercial et qu'il y ait une identification de la source ? Bien évidemment, même dans le système du « *fair dealing* », les cas où le juge considérerait qu'un usage à des fins commerciales entrait dans l'exception étaient rares, mais il restait une marge d'appréciation. Maintenant, le législateur a en quelque sorte défini le concept de « *fair dealing* » comme étant non commercial. La marge d'appréciation du juge et la fameuse flexibilité du système ont souffert au cours de cette opération. Le législateur n'est pas en mesure d'offrir une définition de ce concept d'usage non commercial. Et malgré la première impression qui pourrait nous mener à la conclusion que, dans la pratique, les choses ne seront pas trop compliquées, il faut quand même se poser quelques questions. Que faut-il par exemple penser des copies faites par un professeur d'université pour des fins de recherche ? Le but sera peut-être non commercial car la copie sert à donner un cours. Même si cela est sans doute vrai, par exemple, pour des cours qui font partie du curriculum d'une faculté universitaire, la question recevra peut-être une réponse différente pour des cours qui sont donnés dans le cadre d'une formation professionnelle de rafraîchissement pour des avocats et dans laquelle la faculté s'engage afin de financer sa bibliothèque. Et que faut-il penser du fait que le cours donné aux étudiants se transforme en livre publié par une maison d'édition ? Est-ce que cela rend la recherche « commerciale » dès le départ ? Sans doute la plupart des recherches scientifiques dans les facultés de sciences s'inscrivent dans la logique de *spin-offs* et une éventuelle exploitation commerciale. Et est-ce qu'une recherche fondamentale, non (encore) appliquée, faite par une entreprise pourrait être définie comme non commerciale en soi ? Les critères de cette appréciation ne sont pas clairs et il faudra attendre le jugement des tribunaux sur ce point.

La même conclusion s'impose quand il s'agit de définir les critères qui pourront mener à la conclusion que dans la pratique il n'était pas possible d'identifier la source. Est-ce que cela sera (seulement)

le cas quand il s'agit d'un nombre trop élevé de sources, par exemple, ou si on pourra également tenir compte du fait qu'on n'ait pas réussi à trouver le nom de l'auteur? Et combien d'effort devra-t-on investir sur ce dernier point? Il est clair qu'il nous reste beaucoup de questions.

Mentionnons ici un dernier point. L'exception de revue et de critique n'est désormais plus applicable dans le cas où l'œuvre qui a été copiée ou communiquée au public n'était pas auparavant dans le domaine public. La presse ne pourra donc plus l'utiliser quand leur source est un « *whistle blower* ». On pourrait dire qu'il est logique que l'exception ne s'applique qu'aux œuvres qui ont été publiées et que cette exception ne devrait jamais couvrir la publication contre la volonté de l'auteur. Cela est vrai dans la plupart des circonstances, mais il existe des situations où la presse devra être en mesure de publier des détails qui n'étaient pas encore publiés. Dorénavant, on devra prouver qu'une telle publication est dans l'intérêt public. Sans doute ceci est une bonne décision en principe et le critère d'intérêt public est utile sur ce point afin d'éviter des excès qui ne respectent pas la volonté de l'auteur. Mais il faut bien se rappeler que l'exception d'intérêt public est difficile à prouver et qu'elle n'est même pas définie très clairement actuellement en droit anglais. La situation pratique dans laquelle la presse se trouve est donc devenue plus complexe et il faut se poser la question si, en pratique, l'équilibre entre le droit d'auteur et la liberté d'expression est encore garanti sur ce point.

## **Et enfin**

Puisque cette transposition concerne de façon indirecte aussi les traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de 1996 (OMPI), il faut aussi dire un petit mot des droits voisins. Le gouvernement vient en effet de lancer un deuxième exercice de consultation auprès des milieux concernés en ce qui concerne l'introduction en droit anglais des droits moraux pour les artistes interprètes<sup>61</sup>. La date limite pour les réponses était la fin du mois de mars 2005 et le projet envisage une approche restrictive, qui est presque une copie exacte des droits moraux des auteurs contenus dans la Loi sur le

---

<sup>61</sup> Voir: [[www.patent.gov.uk/about/consultations/moralrights/index.htm](http://www.patent.gov.uk/about/consultations/moralrights/index.htm)].

droit d'auteur. On y reviendra sans doute dans une prochaine lettre d'Angleterre.

## II. Jurisprudence récente en droit d'auteur

### A. L'article 31 de la *Loi sur le droit d'auteur*

Ce n'est pas seulement le législateur qui s'est occupé des exceptions au droit d'auteur récemment. La Cour d'appel a également été appelée à clarifier le droit d'auteur britannique dans ce domaine. Le premier paragraphe de l'article 31 de la Loi, qui par ailleurs n'a pas été modifié dans le processus de transposition de la Directive<sup>62</sup>, prévoit qu'« il n'y aura pas d'infraction au droit d'auteur dans une œuvre quand cette œuvre est incluse de manière accidentelle dans une œuvre artistique, un enregistrement sonore, un film ou une émission ». Le législateur avait sans doute à l'esprit des situations pratiques comme celle du touriste qui se trouve à Londres et qui fait une photo de sa compagne devant le British Museum. Dans cette photo pourront être inclus des journaux, des affiches et des bâtiments, par exemple, et cela plus ou moins de manière inévitable. L'idée était que, dans une telle situation, il ne faut pas parler d'infraction au droit d'auteur pour des raisons de bon sens. Mais si la définition du concept d'inclusion accidentelle semble être clair dans une telle situation, ceci n'était plus aussi clair dans l'affaire *Football Association Premier League Ltd. c. Panini UK Ltd.* dans laquelle la Cour d'appel a dû trancher en juillet 2003<sup>63</sup>.

Panini produit des photos autocollantes des joueurs de football des équipes du *Premier League* anglais que le public est censé collectionner et mettre dans un album groupant toutes les équipes. Les photos montrent les joueurs dans le maillot du club et sur ce maillot se trouve le logo du club. Le *Premier League* avait un droit d'auteur sur ces logos et ne voulait pas donner de licence à Panini car une telle licence avait déjà été donnée en exclusivité à un concurrent de Panini. Ce dernier a quand même produit ses photos et s'est défendu en se basant sur l'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur, alléguant que l'inclusion des logos était accidentelle.

---

<sup>62</sup> Mis à part le fait que le concept des programmes distribués par câble a disparu également dans cette section.

<sup>63</sup> [2003] 4 All E.R. 1290, [2004] FSR 1, arrêt du 11 juillet 2003 de la Cour d'appel.

La Cour d'appel a d'abord précisé qu'en principe, les termes « accidentel » et « intégral » ne s'excluaient pas mutuellement. En d'autres termes, l'inclusion de l'intégralité d'une œuvre peut néanmoins être accidentelle. La Cour a ensuite rejeté l'idée qu'on puisse analyser sur ce point l'intention du photographe au moment où la photo a été prise. Au contraire, selon la Cour, il faut prendre en considération les circonstances dans lesquelles l'œuvre, c'est à dire l'image du joueur comme elle apparaissait dans la photo autocollante, avait été créée. Le test était essentiellement de savoir pourquoi une première œuvre avait été incluse dans une deuxième œuvre en tenant compte de toutes les circonstances dans lesquelles la deuxième œuvre avait été créée. Sur ce point, on pourra tenir compte des facteurs commerciaux aussi bien qu'esthétiques, mais si la deuxième œuvre a été créée pour des raisons commerciales, il serait tout à fait artificiel d'examiner le caractère accidentel d'une telle inclusion sur la base de critères esthétiques. Dans l'affaire Panini, la Cour a été d'avis que les logos avaient été inclus pour des raisons commerciales. Le but était de donner aux photos une certaine forme d'authenticité qui résulterait en un intérêt plus grand de la part du public, et donc, en des ventes supplémentaires. Il était donc impossible de conclure que cette inclusion était accidentelle, car elle était essentielle afin d'atteindre le but pour lequel la photo avait été créée. Une inclusion qui est essentielle afin d'atteindre le but commercial ou esthétique ne sera donc pas une inclusion accidentelle<sup>64</sup>.

## **B. Les cybercafés et le droit d'auteur**

Il nous paraît intéressant de mentionner ici brièvement une affaire qui peut expliquer pourquoi le législateur a tenu à préciser, en transposant la Directive, que l'exception de *time-shifting* contenu à l'article 70 de la Loi sur le droit d'auteur ne s'applique que si la copie est faite à la maison. Il s'agit de l'affaire *Sony Music Entertainment (UK) Ltd. c. Easyinternetcafé Ltd.*<sup>65</sup>.

L'exploitant d'un cybercafé avait permis à ses clients de conserver des fichiers dans une partie privée de son serveur à laquelle ses employés n'avaient pas accès. Il offrait également le service de copier ces fichiers sur disque compact sans procéder à un contrôle. En

---

<sup>64</sup> *Id.*, 11-13.

<sup>65</sup> [2003] FSR 48, jugement du 28 janvier 2003, Chancery Division, Peter Smith J.

pratique, les clients cherchaient de la musique sur Internet et la copiaient ensuite sur disque compact sans que les clients et le cybercafé vérifient même s'ils avaient l'autorisation de faire cela en fonction du droit d'auteur. La défense du cybercafé était que l'acte de copier était couvert par l'exception contenue à l'article 70 de la Loi sur le droit d'auteur, étant donné que les clients copiaient afin de regarder ou d'écouter à un moment plus propice pour eux. La High Court a rejeté cet argument car il n'était pas prouvé que les clients faisaient les copies dans un but privé comme l'exige l'article 70. Le fait que le cybercafé se soit engagé dans le processus avec un but commercial rendait également inapplicable cet article.

Cette dernière observation de la High Court n'est pas évidente, car le texte de l'article 70 ne parlait que d'une copie faite dans un but privé et ne spécifiait pas qui faisait la copie et sur quelle base. L'idée du législateur était néanmoins que le public fasse ces copies lui-même, sans l'intervention d'un partenaire commercial. Il était difficile de faire la distinction entre une copie faite dans un cybercafé dans un but privé et une autre faite dans le même établissement, dans un but commercial, si on ne trouve pas de copies multiples. La solution du législateur est donc d'exiger dorénavant que la copie soit faite à la maison. Ceci facilitera bien évidemment le contrôle sur les activités des cybercafés de la part des maisons de disques.

### **C. Les contrats en matière de droit d'auteur en droit international privé**

Les contrats en matière de droit d'auteur peuvent bien évidemment créer des problèmes de loi applicable, mais les tribunaux anglais ont rarement été appelés à résoudre ces problèmes. L'affaire *Peer International*<sup>66</sup> est donc exceptionnelle et, pour cette raison, intéressante.

Il s'agissait d'une série de contrats dans lesquels des compositeurs cubains avaient transféré le droit d'auteur britannique dans leurs compositions à Peer International. Ces contrats avaient été conclus avant la révolution cubaine. Plus tard, les héritiers des compositeurs avaient confirmé ces contrats. Après la révolution, une loi cubaine exigeait, sous peine de nullité, que tout contrat soit

---

<sup>66</sup> *Peer International Corp. c. Termidor Music Publishers Ltd.*, [2003] EMLR 767, arrêt de la Cour d'appel du 30 juillet 2003.

présenté à l'Institut cubain pour les droits sur la musique afin d'être approuvé. Ceci n'avait pas été fait et les compositeurs ont conclu ultérieurement un autre contrat avec un institut du gouvernement cubain dans lequel ils ont transféré les droits dans les mêmes compositions à cet institut. Peer International poursuit en justice la société qui a succédé à cet institut pour infraction au droit d'auteur et la question de la validité des contrats et de la loi applicable se pose.

Devant la Cour d'appel, les parties se sont mises d'accord sur le fait que les premiers contrats conclus avant la révolution cubaine étaient valables et ont eu l'effet de transférer le droit d'auteur britannique dans les compositions. La Cour d'appel explique que cette conclusion s'imposait parce qu'en droit d'auteur anglais, le transfert était en règle car fait au moyen d'un instrument écrit signé par les parties et la loi du contrat, qui était la loi cubaine, n'invalide pas ce contrat. Cette explication et cette règle ne peuvent être acceptées. Il ne s'agit pas en premier lieu d'une question de propriété, mais d'une question contractuelle. Et la règle de droit international privé est très claire: la loi applicable au contrat s'applique également aux contrats en matière de droit d'auteur. La loi cubaine était donc applicable. Les aspects de droit anglais auxquels la Cour fait référence sont des formalités et, en application de la Convention de Rome de 1980<sup>67</sup>, les formalités sont régies par la loi du lieu de la conclusion du contrat, ici la loi cubaine, puisque les parties ont conclu les contrats à Cuba. Il est regrettable que la Cour d'appel n'ait pas appliqué le droit international privé de manière correcte et détaillée<sup>68</sup>.

Ensuite se posait la question de savoir si la loi cubaine ultérieure pouvait invalider ces contrats. La Cour d'appel décide à bon droit qu'en droit international privé anglais, une mesure gouvernementale qui vise un droit de propriété dans un bien meuble ou immeuble ne sera reconnu comme valable et effective en droit anglais

---

<sup>67</sup> Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (80/934/CEE) JO n° L 266 du 09/10/1980, p. 0001-0019, art. 9.

<sup>68</sup> Voir: J.J. FAWCETT et P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, Clarendon Press, 1998, c. 11.



que si cette mesure était aussi effective et valable dans le pays où se trouve le bien visé au moment où la mesure prend effet.

Dans cette affaire, il s'agissait du droit d'auteur britannique qui est situé en Angleterre et la loi du site applicable était donc le droit anglais. Or, en droit anglais, une telle mesure du gouvernement cubain n'était pas valable et effective. La Cour d'appel a donc refusé de modifier la règle en y ajoutant une exception d'ordre public qui aurait permis le respect de la loi étrangère sur la base de la théorie du « *comity of nations* ».

La Cour d'appel a adopté une approche de propriété. De l'autre côté, il y a clairement un argument menant au contrat. La mesure cubaine a, en effet, une influence sur les contrats non enregistrés. Il faut donc se demander si toute cette construction ne devait pas être remplacée pour l'avenir par l'application de l'article 7(2) de la Convention de Rome de 1980. Cet article permet en droit des contrats au juge anglais d'appliquer les lois de police du for et non pas celles des autres états concernés car le Royaume-Uni n'a pas accepté l'article 7(1) de la Convention. Il nous semble bien que le droit anglais n'apprécie pas les conséquences de cette décision et que les principes de « *comity* » et des constructions comme celles déployées dans cette affaire sont mises en place à côté de la Convention afin de combler cette lacune.

### **III. Jurisprudence récente : Marques et dessins et modèles**

#### **A. Dessins et modèles**

Qui est le propriétaire d'un dessin et modèle ? La réponse se trouve à l'article 215 de la Loi sur le droit d'auteur. En principe, celui qui élabore le dessin est le premier propriétaire, mais il y a des règles spécifiques pour les employeurs et les commissionnaires d'un dessin. Un dessin créé par un employé au cours de son emploi devient la propriété de son employeur. De même, le commissionnaire devient le premier propriétaire d'un dessin qui fait l'objet d'une commission.

Mais que fait-on quand le dessin est développé au sein de l'entreprise par quelqu'un qui est le propriétaire de l'entreprise et qui détient la totalité des actions, mais qui n'est pas un employé de cette

entreprise? La Cour d'appel<sup>69</sup> a rejeté l'argument du juge Laddie qui, en première instance, avait assimilé une telle personne à un employé sur la base des faits de l'affaire. Mais, comme lui, la Cour n'était pas prête à conclure que l'entreprise n'avait aucun droit sur le dessin. Selon la Cour d'appel, dans une telle situation, l'actionnaire détient la propriété dans le dessin pour le bénéfice exclusif de l'entreprise (« *in trust*»). Cette construction du « *trust*», si élégante qu'elle soit, est en réalité une façon d'échapper aux termes exacts de l'article 215 qui n'avait pas prévu le cas de l'actionnaire à 100 pour cent qui n'est pas un employé et qui n'a pas reçu de commission.

Quatre jours plus tard, la Chancery Division était appelée à rendre une décision dans une affaire similaire. Dans l'affaire *Intercase*<sup>70</sup>, le dessin avait été créé par un directeur d'une entreprise qui avait également un contrat de travail avec cette même entreprise. Cette personne était en même temps l'actionnaire principal de l'entreprise dont il était le directeur principal. Néanmoins, la décision montre que dans une telle situation, la règle qui s'applique est celle qui stipule que l'employeur est le premier propriétaire d'un dessin créé par un employé. Ceci montre également les limites de la décision de la Cour d'appel. Cette construction ne sera requise que dans des cas exceptionnels.

## B. Marques

De temps à autre, le *tort de passing-off* est décrit comme la loi des marques non enregistrées. Il y a là dedans également un aspect de concurrence illicite. Vu ces origines bien différentes de celles du droit des marques, les deux systèmes ont toujours existé en parallèle de manière indépendante. Il est vrai qu'au cours des dernières années du *Trade Marks Act 1938*, référence était faite à plusieurs reprises au *tort de passing-off* afin d'obtenir des résultats que l'ancienne Loi des marques rendait impossible comme, par exemple, la protection de la bouteille de Coca-Cola en tant que marque. Et quand la nouvelle Loi des marques est entrée en vigueur en 1994, on s'attendait à ce que les propriétaires de marques utilisent plus le droit des

---

<sup>69</sup> *Ultraframe (UK) Ltd c. Gary John Fielding, Sally Anne Fielding et Burnden Group Public Ltd.*, arrêt du 12 décembre 2003, Cour d'appel, non encore publié.

<sup>70</sup> *Intercase (UK) Ltd. et I-Desk Solutions Ltd. c. Time Computers Ltd., Time Group Ltd. et Steven Russell Brooks*, jugement du 16 décembre 2003, Patten J., Chancery Division, non encore publié.

marques modernisé aient ainsi moins besoin du *tort de passing-off*. Mais la coexistence des deux systèmes indépendants n'a jamais été mise en doute. En effet, déjà à l'article 2(2), la Loi des marques de 1994 précise qu'elle ne contient aucune règle qui pourrait prévenir ou sanctionner une infraction à une marque non enregistrée, mais que, d'autre part, rien dans cette nouvelle loi n'affecte le *tort de passing-off*.

Une marque (enregistrée) donne un droit exclusif à son titulaire dès qu'il applique pour l'enregistrement de la marque. Et l'article 5(4) de la Loi des marques précise qu'une des causes pour laquelle un tel enregistrement peut être refusé est le fait que l'utilisation de la marque au Royaume-Uni puisse être empêchée par l'application du *tort de passing-off* en tant que protection pour une marque non enregistrée. Ceci donne l'impression que le moment clef est la date de l'application pour l'enregistrement d'une marque. Avant cette date, le *tort de passing-off* pourrait donner des droits à une marque non enregistrée, mais si une marque est enregistrée avec succès, elle a priorité dès le moment de l'application.

Malheureusement, les choses ne sont pas si simples car la loi du *passing-off* contient le principe que l'effet sur la réputation de la marque non enregistrée est à évaluer au moment où le deuxième utilisateur de la marque en fait usage dans le commerce pour la première fois. En cas de conflit, ceci pourrait être après la date de l'application pour l'enregistrement de la marque, date à partir de laquelle il a un droit exclusif en vertu de la Loi des marques. Il pourra donc commettre une infraction en *tort* au moment où il a déjà un droit exclusif basé sur la Loi des marques et il y a donc un conflit entre les deux systèmes qui sont sensés coexister de manière indépendante.

C'est exactement ce qui s'est produit dans l'affaire *Inter Lotto*<sup>71</sup>. Cette société utilisait le nom HOTPICK pour un jeu de loterie qu'elle vendait dans des pubs et des bars depuis le 28 novembre 2001. Elle n'avait pas enregistré la marque HOTPICK, mais à compter de cette date, elle avait établi une réputation dans cette marque. Elle était donc en mesure de satisfaire les critères du *tort de passing-off* et elle était donc le demandeur dans cette affaire. Le défendeur, la société

---

<sup>71</sup> *Inter Lotto (UK) Ltd. c. Camelot Group plc*, [2003] 4 All E.R. 575, arrêt de la Cour d'appel du 30 juillet 2003.

Camelot Group, qui opère la loterie nationale sous licence, avait choisi le nom HOTPICKS pour son nouveau jeu, de manière indépendante. Le 17 octobre 2001, une demande d'enregistrement de la marque avait été faite et le nouveau jeu est entré sur le marché en juillet 2002. Camelot fait référence à l'article 5(4) de la Loi des marques de 1994 et en conclut que son droit exclusif entre en vigueur le 17 octobre 2001. Et, puisque cet article règle l'interaction entre le droit des marques et le *tort de passing-off*, c'est également à cette date qu'il faut évaluer si le demandeur possédait une réputation et pouvait donc intenter une action en *passing-off* avec succès. Dans ce cas-ci, une telle réputation ne pouvait exister avant le mois de novembre et elle ne pouvait donc pas poser de problèmes à Camelot. Le demandeur voyait les choses d'un œil différent. Pour Inter Lotto, c'est l'article 2(2) de la Loi des marques qui s'applique. Il en résulte que la Loi des marques ne change pas les règles du *tort de passing-off* et il faut donc évaluer la réputation au moment où le défendeur a commencé à utiliser la marque. Et, bien sûr, en juillet 2002, Inter Lotto avait bel et bien établi sa réputation.

La Cour d'appel a tranché en considérant que l'article 2(2) pose le principe. Il faut donc respecter les règles du *tort de passing-off* et se référer à la date de la première utilisation de la marque. La date de l'enregistrement, pourtant point de départ du droit exclusif, ne compte pas sur ce point. Selon la Cour, l'article 5(4) ne contient qu'une règle supplémentaire. Cette règle donne une reconnaissance spéciale aux droits acquis avant l'application pour l'enregistrement de la marque. Il n'y a pas de règle spéciale de reconnaissance de droits supérieurs acquis après la date de l'application, mais on ne peut pas en déduire que ces droits ne pourront pas l'emporter sur la marque enregistrée, car une telle conclusion serait incompatible avec les termes clairs utilisés par le législateur à l'article 2(2).

Comme la Cour l'admet elle-même, cette interaction posera encore problème dans un proche avenir et cet arrêt ne peut que résoudre une partie du problème. Il est évident que la transposition de la Directive donnera aussi du travail aux tribunaux. On aura donc encore l'occasion d'y revenir dans une prochaine lettre d'Angleterre.

#### **IV. Jurisprudence récente en droit des brevets**

La dernière partie de cette lettre d'Angleterre traitera du droit des brevets. En octobre dernier, la House of Lords a rendu deux

décisions d'une importance capitale dans ce domaine. L'affaire *Kirin*<sup>72</sup> traite de l'ampleur de la protection du brevet dans un contexte d'infraction au brevet, tandis que l'affaire *Sabaf*<sup>73</sup> traite surtout de la validité du brevet.

### A. L'affaire *Kirin*

La société Kirin-Amgen avait obtenu un important brevet européen pour la production du produit Érythropoïétine ou EPO et se plaignait du fait que Transkaryotic Therapies Inc. et Hoechst Marion Roussel enfreignaient ce brevet. Les deux méthodes concernées n'étaient pas du tout identiques et il fallait alors déterminer l'étendue ou l'ampleur exacte du brevet. La House of Lords était donc, plus de vingt ans après l'affaire *Catnic*<sup>74</sup>, appelée à clarifier le test anglais concernant l'infraction au brevet et l'application en droit anglais du Protocole sur l'interprétation de l'article 69 de la Convention sur le brevet européen («le Protocole d'interprétation»).

Le point de départ pour l'analyse très didactique et claire de Lord Hoffmann est le fait que la Convention sur le brevet européen a accepté la position du Royaume-Uni en spécifiant clairement que l'étendue du brevet est à déterminer sur la base du texte des revendications. Ceci est important car le droit anglais a toujours refusé de tenir compte du concept de l'essentiel de l'invention ou du but de l'invention. On a toujours plutôt référé au texte des revendications. Lord Hoffmann est prêt à reconnaître que l'adoption de la position anglaise dans la Convention s'arrête là. En effet, la Convention a refusé d'adopter la méthode d'interprétation anglaise qui avait tendance à traiter les brevets et les lois de manière identique et à interpréter les brevets, comme les lois, de façon littérale. Ceci a eu quelques fois des effets peu désirables puisque les revendications d'un brevet ont été rédigées d'abord d'un point de vue technique et scientifique. Or, ces deux domaines ne se prêtent pas à une approche littérale. La House of Lords ajoute que la méthode alternative qui faisait référence uniquement au but de l'invention et qui avait été utilisée dans d'autres pays n'a pas été retenue non plus dans la Convention.

---

<sup>72</sup> *Kirin-Amgen Inc. c. Hoechst Marion Roussel Ltd.*, [2005] RPC 9 (arrêt du 21 octobre 2004 de la House of Lords).

<sup>73</sup> *Sabaf Spa c. MFI Furniture Centres Ltd.*, [2005] RPC 10 (arrêt du 14 octobre 2004 de la House of Lords).

<sup>74</sup> *Catnic Components Ltd. c. Hill & Smith Ltd.*, [1982] RPC 182 (House of Lords).

Comment faut-il alors interpréter le texte des revendications du brevet? La question mène la House of Lords inévitablement au Protocole d'interprétation. La doctrine a tendance à soutenir que le Protocole propose une troisième méthode d'interprétation des revendications, celle-ci se situant à mi-chemin entre les deux extrêmes. Lord Hoffmann est en désaccord avec ce point de vue et met l'accent sur le fait que le Protocole indique comment interpréter l'article 69 de la Convention. De ce point de vue, la première phrase du Protocole fait bien référence à l'interprétation des revendications et rejette, dans ce contexte, l'adoption de l'approche littérale anglaise. Mais la deuxième phrase du Protocole ne parle pas de l'interprétation du texte des revendications. Elle précise qu'il faut rester dans la limite des revendications et qu'il n'est pas admissible, sur la base de la spécification vue dans son ensemble, de tenir compte de ce que le détenteur du brevet avait en tête. Mais la dernière phrase du Protocole indique qu'en déterminant l'étendue de la protection selon le texte des revendications (en évitant tout recours à l'interprétation littérale), les tribunaux doivent s'assurer d'accorder une protection équitable au détenteur du brevet tout en assurant également une protection raisonnable aux tiers.

Cet exposé clair et net concernant la Convention et le Protocole nous mène inévitablement au droit anglais et à l'application qui y est faite de ces textes internationaux. Au moment de l'introduction en droit anglais de la Convention et du Protocole, on apercevait déjà un changement. En effet, les tribunaux avaient accepté que les auteurs d'un brevet utilisent la langue afin d'exprimer un contenu et un message pratique ou technique. Une règle d'interprétation qui ignorerait cette réalité et qui donnerait aux mots une interprétation littérale, et donc différente de celle attendue par le public auquel ils étaient destinés, manquerait donc le but de l'exercice d'interprétation<sup>75</sup>. Cette évolution en droit anglais à l'époque place le point de vue de Lord Diplock dans l'affaire *Catnic*<sup>76</sup> dans son contexte. Pour ce dernier, c'est la finalité ou le but dont on devait tenir compte en interprétant la spécification du brevet. L'interprétation littérale, que les juristes ont, à cause de leur éducation, tendance à utiliser devait être écartée.

---

<sup>75</sup> Cf. les discours de Lord Wilberforce dans les affaires *Prenn c. Simmonds*, [1971] 1 WLR 1381 et *Reardon Smith Line Ltd. c. Yngvar Hansen-Tangen*, [1976] 1 WLR 989.

<sup>76</sup> *Catnic Components Ltd. c. Hill & Smith Ltd.*, précité, note 74.

Vingt ans plus tard, Lord Hoffmann y ajoute quelques précisions. Tout d'abord, cet exercice d'interprétation n'a pas de rapport direct avec ce que l'auteur de la spécification a pu vouloir dire. Il ne faut pas deviner ce que l'auteur avait en tête. L'approche est une approche objective : on se demande ce qu'une personne raisonnable penserait que l'auteur a bien voulu dire, sur la base des mots utilisés. On ne parle donc pas de la signification des mots de l'auteur, mais bien de ce que la personne raisonnable a compris comme le contenu des mots utilisés par l'auteur. On doit tenir compte du contexte dans lequel ces mots ont été utilisés, de l'audience présumée ainsi que du choix des mots en-soi. S'il s'agit spécifiquement d'un brevet, la personne raisonnable est la personne qui a une connaissance complète du domaine technique concerné. Cette personne lit la spécification, en se basant sur sa connaissance générale du domaine, en ayant à l'esprit que celle-ci avait pour but de décrire et de délimiter une invention – une idée pratique de l'auteur pour un nouveau procédé ou produit –, et non d'écrire un chapitre dans un manuel scientifique. C'est l'idée qui se trouve au cœur de toute interprétation qui tient compte de la finalité du brevet.

La deuxième clarification est encore plus importante et Lord Hoffmann ne cesse de la répéter. Une interprétation qui tient compte de la finalité du brevet ne signifie pas du tout une interprétation qui va au-delà de la définition de la matière technique pour laquelle le demandeur de brevet demande une protection dans les revendications. La question est toujours ce que la personne raisonnable aurait compris sur la base des mots utilisés par le demandeur de brevet. Dans ce contexte, le choix des mots est d'une importance capitale et la personne raisonnable devra avoir à l'esprit que le demandeur a choisi précisément ces mots afin de s'exprimer clairement et avec précision. En plus, le demandeur aura sans doute reçu l'avis d'experts en ce qui concerne le choix des mots. Bien entendu, il faudra tenir compte du fait que le demandeur de brevet décrit et explique une chose nouvelle, qui n'existe pas encore et pour laquelle il n'existe pas de définition généralement acceptée. Il y aura donc des occasions, assez rares, où la personne raisonnable comprendra que le demandeur de brevet a abandonné le sens conventionnel des mots ou a inclus dans sa description de l'invention un élément qui n'est pas essentiel, à son avis.

Sur la base de cette analyse, la conclusion que le dossier d'examen du brevet devant l'Office des brevets n'a aucune influence en ce qui concerne l'interprétation du brevet suit naturellement du fait

que toute l'attention se dirige vers les revendications et leur interprétation.

Du point de vue de Lord Hoffmann, le test en trois étapes de *Catnic*<sup>77</sup>, plus récemment rebaptisé « *Protocol Questions* »<sup>78</sup> comme nous l'avons indiqué et expliqué dans une lettre d'Angleterre antérieure<sup>79</sup>, reflète parfaitement cette stratégie d'interprétation des revendications. Le système anglais se trouve donc de son point de vue parfaitement en règle avec la Convention et avec le Protocole.

Dans cette situation, Lord Hoffmann ne voit pas de place pour une doctrine des équivalents à l'américaine. Il y voit surtout un moyen désespéré de corriger les défaillances du droit des brevets américain, qui ne sont plus présentes en droit des brevets anglais. L'interprétation qui met l'accent sur la finalité incorpore en soi les aspects positifs d'une doctrine des équivalents et en fait l'un des aspects que la personne raisonnable aura à l'esprit en interprétant les revendications, sans dépasser toutefois la limite de ces revendications.

Ceci était sans doute la partie principale de l'arrêt, mais Lord Hoffmann mentionne également les conditions pour l'octroi d'un brevet. La pratique du droit anglais a reconnu pendant longtemps que la nouveauté de l'invention doit être prouvée par un nouveau procédé, même s'il en résultait un produit déjà connu. Le produit était alors protégé par une revendication du type « *product-by-process* » (« produit par procédé »). Dans l'arrêt *Kirin*<sup>80</sup>, la House of Lords reconnaît maintenant que cette pratique est incompatible avec la Convention et, plus particulièrement, avec l'article 64(2). Désormais, il n'y aura que des brevets couvrant un produit nouveau et des brevets couvrant un procédé nouveau. Lord Hoffmann insiste sur le fait que le Royaume-Uni doit, sur ce point également, s'inscrire dans la pratique européenne, comme établie par la Convention, et l'interprétation de l'article 64(2) donnée par l'Office des brevets dans l'affaire

---

<sup>77</sup> Quand il était encore le simple juge Hoffmann, Lord Hoffmann l'avait exprimé clairement dans l'affaire *Improver Corporation c. Remington Consumer Products Ltd.*, [1990] FSR 181.

<sup>78</sup> Voir l'arrêt de la Cour d'appel dans *Wheatly c. Drillsafe Ltd.*, [2001] RPC 133.

<sup>79</sup> Voir : Pascale LORBER et Paul TORREMANS, « La lettre d'Angleterre », (2003) 37 R.J.T. 407.

<sup>80</sup> *Kirin-Angen Inc. c. Hoechst Marion Roussel Ltd.*, précité, note 72.



*International Flavors*<sup>81</sup> et suivie par les autres États membres. Cette volonté d'intégration et d'harmonisation du droit et de la pratique des brevets ne peut qu'être applaudie.

## **B. L'affaire Sabaf**

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Ce principe se trouvait au cœur des débats dans l'affaire *Sabaf*<sup>82</sup>.

Le brevet anglais de Sabaf concernait un brûleur ou un bec à gaz pour des cuisinières et des plaques de cuisson. Le modèle concerné était plus plat dû au fait que la fourniture d'air ainsi que l'effet Venturi se produisaient au-dessus de la plaque elle-même plutôt qu'en dessous. MFI Furniture Centres vendait au Royaume-Uni ce type de becs à gaz, qu'ils avaient acheté en Italie chez Meneghetti. Sabaf a poursuivi MFI et Meneghetti pour infraction au brevet ; ces derniers ont invoqué l'invalidité du brevet à cause de l'absence d'une activité inventive.

En première instance, le tribunal avait utilisé le principe de la collocation. Selon le juge Laddie, ceci signifiait que placer une chose qui est déjà dans le domaine public à côté d'une autre qui est également dans le domaine public de telle manière que chacune puisse jouer son rôle de manière indépendante n'était pas une combinaison qui impliquait une activité inventive. Et, puisque cette conclusion rendait la chose claire, il n'avait pas appliqué de manière explicite le test traditionnel basé sur l'affaire *Windsurfing*<sup>83</sup>. La Cour d'appel était arrivée à une conclusion tout à fait différente. Selon elle, il n'y avait pas de principe de collocation en droit anglais et il fallait s'en tenir strictement au principe énoncé à l'article 3 de la Loi sur les brevets selon lequel une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas, d'une manière évidente, de l'état de la technique. Et le seul test à appliquer était celui qui avait été établi dans l'affaire

---

<sup>81</sup> Décision de la Chambre de Recours de l'OEB dans l'affaire *International Flavors & Fragrances Inc.*, [1984] JO OEB 309.

<sup>82</sup> *Sabaf Spa c. MFI Furniture Centres Ltd.*, précité, note 73.

<sup>83</sup> *Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Great Britain) Ltd.*, [1985] RPC 59 (C.A.).

*Windsurfing*. La House of Lords était donc amenée à résoudre ce conflit.

Une nouvelle fois, c'est Lord Hoffmann qui donne les raisons de la décision. Selon lui, l'article 3 et le principe de l'activité inventive ne sont pas le point de départ absolu. Il y a une question préliminaire qui se pose : il faut identifier l'invention. Plus spécifiquement, il faut déterminer s'il s'agit d'une ou de plusieurs inventions. En effet, deux inventions n'en deviennent pas une du seul fait qu'elles sont incluses dans un même appareil. Dans l'affaire *Sabaf*<sup>84</sup>, il y avait deux aspects techniques : le système de fourniture d'air, avec l'air fourni au-dessus de la plaque à gaz plutôt qu'en dessous, et l'effet Venturi produit également au-dessus de la plaque. Il n'y avait par contre aucun élément dans le brevet qui suggérerait une interaction entre ces deux aspects.

Il y avait donc deux inventions et il fallait appliquer le test de l'article 3 à chacune des inventions. Le problème pour *Sabaf* était que, pour chaque invention, il y avait deux documents qui fournissaient tellement d'informations sur le principe technique utilisé que, pour l'homme du métier, l'invention découlait de manière évidente de l'état de la technique. Et ce résultat est obtenu en appliquant le test de l'affaire *Windsurfing*, après avoir résolu la question préliminaire de l'identification des inventions.

Cette approche est confirmée par une interprétation de l'article 14(5)(d) de la Loi sur les brevets. Bien que de nature procédurale, cet article exige qu'une revendication fasse référence à une invention ou à un groupe d'inventions qui sont tellement liées l'une à l'autre qu'on puisse parler de la présence d'un seul concept inventif ou qu'ils forment ensemble un seul concept inventif. Ceci implique que chaque référence dans la Loi à « une invention », comme celle de l'article 3, est en fait une référence vers l'expression d'un seul concept inventif et non pas une référence vers une collocation de plusieurs concepts inventifs.

Il faut néanmoins rester prudent. Il est nécessaire de faire une distinction entre le scénario dans l'affaire *Sabaf*, où il n'y avait aucune interaction entre les deux aspects, et d'autres cas dans lesquels il y a une interaction entre ces deux aspects connus. Cette

---

<sup>84</sup> *Sabaf Spa c. MFI Furniture Centres Ltd.*, précité, note 73.

interaction peut bien impliquer en soi une activité inventive qui pourra passer le test de l'article 3 de la Loi sur les brevets<sup>85</sup>.

Ceci aurait pu être la fin de cette affaire. Sans validité, il n'avait plus de brevet et il ne pouvait donc plus y avoir une infraction au brevet. Mais dans toute cette affaire, il y avait un autre point intéressant sur lequel Lord Hoffmann a bien voulu s'exprimer. Depuis nombre d'années, Meneghetti ne produisait pas simplement les plaques à gaz afin de les vendre à MFI à la sortie de son usine en Italie. Meneghetti organisait également, pour le compte de MFI, le transport vers le Royaume-Uni. Sabaf a voulu en déduire que c'était également Meneghetti qui importait les plaques au Royaume-Uni et qu'il était donc possible de poursuivre Meneghetti sur la base de l'article 60 de la Loi sur les brevets qui considère l'importation des articles brevetés comme une infraction.

Cet argument se basait sur le fait que c'était Meneghetti qui prenait contact avec l'entreprise de transport. Mais Meneghetti contractait avec l'entreprise de transport au nom de MFI et se faisait rembourser par MFI sur une facture séparée. Il n'y avait donc pas de doute que les plaques devenaient la propriété de MFI à la sortie de l'usine en Italie. Lord Hoffmann a donc rejeté l'argument de Sabaf et a conclu que le seul importateur des plaques était bien MFI. Mettre le transport au nom de l'importateur n'y change rien.

### C. Observations finales

Ces deux affaires ont une importance capitale en droit des brevets anglais. La House of Lords n'a pas eu fréquemment l'occasion de s'exprimer sur les points essentiels qui étaient à l'ordre du jour dans ces deux décisions. Les deux arrêts ne sont néanmoins pas révolutionnaires, puisqu'ils confirment une tendance générale déjà présente. Mais ils contiennent des précisions importantes et ils consacrent, surtout l'arrêt *Kirin*, une longue évolution en droit anglais des brevets<sup>86</sup>.

---

<sup>85</sup> Voir le discours de Lord Tomlin dans l'affaire *British Celanese Ltd. c. Courtaulds Ltd.*, (1935) 52 RPC 171, 193 (House of Lords).

<sup>86</sup> Voir: Paul TORREMANS, *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, 4<sup>e</sup> éd., Oxford, Oxford University Press, 2005.

La Loi est maintenant claire et Lord Hoffmann a bien voulu mettre l'accent sur le fait que cette jurisprudence anglaise s'inscrit volontiers dans une perspective et une harmonisation européenne. Il est néanmoins clair que certains points dans ces arrêts, bien qu'ils font référence à une interprétation européenne, ne reflètent pas encore un consensus européen. Comme d'autres juges nationaux, les juges anglais ont encore, de temps à autre, tendance à se baser sur leur tradition nationale et à y ajouter une phrase mentionnant le fait que l'Europe est en accord avec cette approche. On n'a jamais été plus proche d'une vraie harmonisation du droit des brevets en Europe, mais ceci ne veut pas dire qu'une telle harmonisation est déjà une réalité.

\*  
\* \*

Comme nous venons de le voir en détail, le droit d'auteur et le droit des brevets au Royaume-Uni ont subi des développements importants ces derniers temps. De la mise en pratique de ces changements résulteront sans doute encore plus de questions importantes que les tribunaux devront résoudre afin de clarifier l'impact exact de ces développements.